

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de abril de 2000, bajo el número 00025776, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "APARATO DE SOLICITUD Y METODO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 20 de octubre de 2004, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, presentó solicitud divisional, la cual, no se acepta, como quiera que, además de desconocer los artículos 30 y 36 de la Decisión 486, categóricamente no cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 25 de la misma Decisión andina.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 38, contenidas en los folios 289 a 297, además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de invención, están excluidas de patentabilidad de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para considerar y someter a aprobación solicitudes, de préstamos financieros de los



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15779

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

usuarios, a una o más partes de naturaleza financiera que se realizan por una red de comunicaciones como Internet, redactado en la forma de aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 1 a 23; un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores, relacionado en las reivindicaciones 24 a 27; un aparato para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante, relacionada en las reivindicaciones 28 a 31; un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 32 a 34; un método de procesamiento de una solicitud preparada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 35 a 37; y un aparato para procesar una solicitud preparada por un solicitante, relacionado en la reivindicación 38.

2. División de la solicitud

Como respuesta a las objeciones planteadas sobre la falta de unidad de invención de la presente solicitud, el interesado propone la división del expediente en dos solicitudes, la cual, se reitera, no se pudo aceptar por las siguientes razones:

- El grupo que quedaría en este expediente, reivindicaciones 24 a 27 y 32 a 37, además de no coincidir con ninguno de los grupos señalados, explícitamente, en el oficio trasladado, se enfoca en tres métodos diferentes, que no tienen etapas comunes e inventivas, así:
 - 1) Las reivindicaciones 24 a 27 se relacionan un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores.
 - 2) Las reivindicaciones 32 a 34 se refieren a un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante.
 - 3) Las reivindicaciones 35 a 37 se relacionan con un método de procesamiento de una solicitud preparada por un solicitante.
- En el grupo que quedaría en la divisional A, las reivindicaciones 1 a 23, 28 a 31 y 38, amén de no coincidir con ninguno de los grupos señalados, se refieren a tres "aparatos" para uso de forma diferente, sin características de estructura o función comunes e inventivas, así:
 - 1) Las reivindicaciones 1 a 23 se refieren a un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante.
 - 2) Las reivindicaciones 28 a 31 relacionan un aparato para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

- 3) La reivindicación 38 se refiere a un aparato para procesar una solicitud preparada por un solicitante.
- Las reivindicaciones de la "divisional" no tienen sustento descriptivo por los medios allí incluidos, no se modificaron de ninguna manera y su reclamación se fundamenta en la programación cargada a un computador convencional para que despliegue el formulario y sea tramitado por un usuario, además, no cumplen la definición de producto en la forma establecida.
 - Las reivindicaciones de método presentan como etapas, las secuencias de procesamiento efectuadas por los computadores, correspondientemente, de una entidad financiera y el del usuario, lo que se considera un software como tal.

En consecuencia, la división propuesta por el solicitante no cumple básicamente con lo dispuesto por el artículo 25 de la Decisión 486 y, además, con lo señalado en los artículos 30 y 36 de la misma norma supranacional, razón por la cual dicha división es inaceptable y, por ende, los pliegos anexos a cada divisional no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

3. Claridad de la solicitud

3.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1, 28, 38 y dependientes no tienen sustento descriptivo, porque los medios allí incluidos no se modificaron de ninguna manera y su reclamación se fundamenta en la programación cargada a un computador convencional para que despliegue el formulario y sea tramitado por un usuario.

Por su parte, las reivindicaciones de método presentan como etapas, las secuencias de procesamiento efectuadas por los computadores de una entidad financiera y el del usuario.

Adicionalmente, las reivindicaciones 2, 3, 12 a 23, no aclaran o delimitan una característica de los medios que componen el aparato sino se refieren a efectos del uso como la evaluación de solicitud de aprobación o rechazo, la cantidad de formularios, etc. Las reivindicaciones 4 a 11 se refieren a medios convencionales donde no se aprecia ningún aporte técnico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del mencionado artículo 30.

3.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función, y las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto. Además, que las de procedimiento no admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por... medios... configurados o programados para presentar... medios de ingreso... para que dicho solicitante complete... medios de comunicación para... medio de computación... programado para construir... "

"4. un aparato... medios... para evaluar...".

"5. un aparato... medio de visualización para presentar.. ", de forma análoga ocurre en las reivindicaciones 6,7,12 a 14,16 a 18 22.

"28. un aparato para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante... medios... programados para... recursos de computación... programados para.. ", de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

forma análoga en sus dependientes.

"38. un aparato para procesar... medio de computación... programado para..."

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

4. Evaluación de la unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que "la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Al calificar el pliego se determinó que incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo, lo integran las reivindicaciones 1 a 23 dirigidas a un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante.

Un segundo grupo, lo conforman las reivindicaciones 24 a 27 dirigido a un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores.

El tercero, son las reivindicaciones 28 a 31 y 32 a 34, referentes a un aparato y un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante.

El grupo cuatro, lo conforman las reivindicaciones 35 a 37 y 38 relacionadas con un método y un aparato de (para) procesamiento de una solicitud preparada por un solicitante.

En consecuencia, no obstante el requerimiento de fondo, la invención en estudio no cumple con el requisito de unidad de invención previsto en el mencionado artículo 25 de la Decisión 486.

5. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones:

"d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales;

"e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15779

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

"f) las formas de presentar información".

Del estudio de la solicitud, de inmediato, se puede detectar que se trata, en primer lugar, de una técnica de procesamiento de información enfocada en actividades económico comerciales, tales como los diligenciamientos de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehículo, etc., que consiste en un formulario electrónico que le envía una institución financiera a un usuario, para que este lo llene y retorne a dicha institución, que evalúa la viabilidad de otorgar o no el préstamo; lo cual, no se considera invención en virtud de lo señalado en el mencionado artículo 15. d).

En segundo lugar, la técnica se sustenta en la configuración o programación del computador del prestador del servicio y del cliente, que en este caso se ilustra con la serie de protocolos y rutinas de las figuras 2A a 2H y con su correspondiente descripción incluidas las diferentes tablas que aparecen en dicho aparte usadas para llenar los formularios con los datos de interesado en obtener un crédito, su envío para el estudio correspondiente etc., lo cual, no se considera invención en virtud de lo señalado en el mencionado artículo 15. e).

La información, en la forma de formularios de petición de crédito, se despliega en la pantalla del computador de un usuario para que este lo diligencie y retorne a la entidad financiera para su estudio como ya hemos dicho, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información, razón por la cual no se considera invención en virtud de lo señalado en el mencionado artículo 15. f).

Por otra parte, no sobra añadir que se hace *otro (segundo) uso* de aparatos convencionales, como el computador de una entidad financiera y el de un usuario, conectados por una red de comunicaciones o de partes de ellos, como se evidencia de forma manifiesta tanto en la descripción como en las reivindicaciones, lo cual, contraria lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486.

Ente punto, cabe anotar que en el oficio trasladado se recordó al solicitante que la Superintendencia no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni *el uso* de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

6. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante formulados en el punto 4 numeral (i) del memorial de respuesta, basta ver lo relativo a la división propuesta para este caso y

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

corroborar que básicamente no cumple lo estipulado por el artículo 25 de la norma supranacional, de ahí que los pliegos propuestos no se pudieron tener en cuenta para su calificación.

En segundo lugar, se hacen afirmaciones sin ningún sustento razonado, pues no explica en que se fundamenta para aseverar que, "...las reivindicaciones son completamente claras...", ni por que definen un procedimiento o un producto acorde a lo establecido por la oficina, ni se explica por que hay sustentación para las reivindicaciones de producto según se cuestionó en el oficio.

Es evidente que, hacer declaraciones, sin fundamentarlas en hechos ciertos, no constituyen una prueba cierta para que, se "superen" las objeciones trasladadas.

Así mismo, con una mezcla de declaraciones se pretende "superar" las objeciones trasladadas, pues en su respuesta no se observa una tentativa de ir discutiendo, punto por punto, las objeciones planteadas en el oficio sino que se mezcla la claridad con la falta de unidad y el no cumplimiento del artículo 15 incisos d) a f), con lo que se pretende haber dado respuesta a las objeciones planteadas.

En el punto 3 del oficio trasladado, relativo a la claridad de las reivindicaciones, se explicó, y en la presente decisión se reitera, porque ellas no son claras y no tienen sustento descriptivo.

Parece necesario aclararle al solicitante que las reivindicaciones de "método" relacionan como pasos del mismo las secuencias lógicas de operación efectuadas, por los computadores de una entidad financiera y el del usuario. Esa secuencia lógica es un programa como tal, porque la técnica se sustenta en la configuración o programación del computador del prestador del servicio y del cliente, como se explicó antes y, por ello, no se cumple lo dispuesto en el artículo 15 e).

Es evidente que un aparato se puede reivindicar o bien por la (s) característica(s) de estructura o bien por la(s) función(es) que se lleve (n) a cabo entre sus componentes, pero no por los usos de uno o mas de dichos componentes, como ocurre en este caso, donde se carga una secuencia lógica para que se despliegue un formulario y sea diligenciado por un usuario y lo devuelva a la entidad financiera para la tramitación subsiguiente.

Aún más, un "aparato" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir o "caracterizar" por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00025776

(formularios de solicitud) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos de aprobación o improbación de un crédito, no son características que sirvan para distinguir un aparato o un método, en la forma como se reivindica en este expediente.

A la luz de las objeciones del punto 3.2, que se fundamentan en hechos ciertos y, de las aclaraciones aquí dadas, queda claro que los comentarios del solicitante carecen de fundamento y el pliego no es claro ni cumple los requisitos establecidos por los artículos 15 incisos d) a f) y 21.

En el numeral (ii) de la respuesta, se presenta una serie de comentarios que no permitieron determinar que se quiso controvertir si la falta de claridad, la definición de producto o procedimiento o la unidad de invención, ya que el contenido de los párrafos de las páginas 5 a 7 no lo indican.

Además, el hecho de que se busque reducir la carga de trabajo, las inconveniencias que surjan para el solicitante, etc. no tiene nada que ver con el contenido técnico del oficio y las objeciones allí planteadas, razón por la cual esos comentarios son intrascendentes.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 15 d), e), f), 21, 25 y 30 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas en el oficio N° 7045 del 29 de julio de 2004, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No aceptar la solicitud divisional N° 0025776 A, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "APARATO DE SOLICITUD Y METODO".

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Minerva Holdings N.V., o a quien haga

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

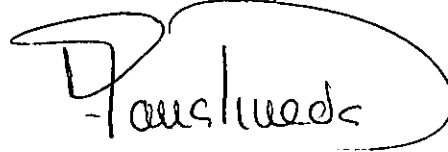
Exp. N° 00025776

sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 JUL. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5-83 P6°
Bogotá D.C. 605