

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 15798 de 01 de julio del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de julio de 2005 bajo el número 00059191 00000012, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que: "La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta los factores esenciales que constituyen el objeto de la presente invención, y que acreditan el suficiente nivel inventivo del que se encuentra provisto, tal y como se demostrará a continuación:..."

Con relación a la claridad de la solicitud señala, luego de transcribir el artículo 30 de la Decisión 486, que: "El Art. 30 de la Decisión 486, es una disposición que claramente se refiere a la redacción de las reivindicaciones (deben ser claras y concisas) y a la relación de las reivindicaciones con la memoria descriptiva (deben estar sustentadas por la descripción).

"De lo anterior, cabe resaltar que, el hecho de que la materia que se define en las reivindicaciones de una solicitud de patente no pudiera ser patentable por algún motivo como podría ser que la invención se refiriera a materia prohibida, carente de novedad o de actividad inventiva, no implica que las reivindicaciones sean contrarias al Art. 30 de la Decisión 486...

"El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal

25006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 'sustentadas por la descripción'.

"Por otra parte, la resolución No 15798 no objeta la claridad, ni la concisión de las reivindicaciones de la presente solicitud, ni tampoco que éstas no definan 'la materia que se desea proteger', sino que hace referencia sólo y exclusivamente a cuestiones relacionadas con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en sí, es decir, a cuestiones que serían objetables bajo el Art. 15 pero no bajo el Art. 30 de la Decisión 486".

Señala por otra parte el recurrente que el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes...publicada por la OMPI en 1982 "no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales.

"Por otra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolución No 15798, un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes de un sistema. Las expresiones del tipo 'medios verificadores para verificar...' son precisamente las que definen las funciones de tales componentes ya que lo que se define es la función que deben ser capaces de desempeñar esos medios estructurales.

"En las Guías para el examen de las solicitudes de patente, se dan ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función. La Guía de examen de la OMPI precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

"La ejemplificación basada en la reivindicación 1 de la presente solicitud que se expone en la página 3 de la Resolución No 15798 precisamente refleja las definiciones consideradas plenamente aceptables en la Guía de examen de la OMPI, y hace referencia a elementos estructurales definidos a través de sus respectivas funciones.

"Una persona versada en la materia, es decir, un ingeniero informático, sabría elegir de inmediato, cuáles son los 'medios' específicos que deben aplicarse, basándose precisamente en las funciones que se definen con respecto a los mismos en las reivindicaciones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud".

Continúa el memorialista, "El recurrido acto administrativo, en este numeral vuelve a afirmar que el objeto de la presente solicitud no es una invención a tenor de lo dispuesto en los apartados d) y e) del Art. 15 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

"El sistema reivindicado en la presente invención, comprende una combinación de características basadas en software y unos elementos físicos de telecomunicaciones (teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la convencional bajo la dirección del software.

"Por lo tanto, el sistema reivindicado no se refiere a una actividad económico-comercial sino a una invención en la que interviene un programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la intervención de elementos y parámetros físicos, y, por lo tanto, tampoco es un programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no podría considerarse invención.

"Al respecto, cabe resaltar, que lo que se reivindica en la presente invención, es un sistema de telecomunicaciones en el que intervienen componentes de hardware, y para cuya generación hacían falta consideraciones técnicas de un ingeniero en telecomunicaciones que van más allá de los conocimientos de un economista. Es decir, por mucho que un economista expusiera a un técnico especialista las necesidades de un sistema de transacciones de pago seguro, flexible y eficaz, el técnico especialista tendría que realizar consideraciones técnicas para poder plasmar tal sistema en una realidad técnica.

"Mi representada, actual solicitante del registro citado en referencia, no pretende en absoluto monopolizar un sistema comercial de compra o transacción como tal, ni un programa de ordenador como tal, sino un sistema técnico concreto, correspondiente a las características técnicas comprendidas por una novedosa combinación e interacción de componentes de hardware.

"El sistema tampoco es sólo otro (segundo) uso de dispositivos convencionales sino que implica funciones completamente técnicas, destinadas a garantizar una eficacia en las telecomunicaciones que no se conseguía mediante los sistemas convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones. Así, a modo de ejemplo pueden citarse los medios selectores (20h) que se identifican en la reivindicación 1 de la presente solicitud:

"Estos medios selectores (20h) verifican en los dichos segundos medios de almacenaje de datos (21) la segunda información correspondiente a la unidad de teléfono móvil digital (16, 41) identificada por el número de teléfono admisible, y seleccionan uno de los equipos de telecomunicación (18, 19) que comunica con un teléfono móvil digital (16, 41) identificado por el número de teléfono admisible, a través de un servicio de telecomunicaciones compatible con el tipo de teléfono móvil digital (16, 41) identificado en dicha segunda información.

"Ello permite la selección de la vía de comunicación en los medios de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

telecomunicación (18, 19) más adecuada para comunicar con los teléfonos móviles digitales (16, 41) en base a parámetros físicos de esos teléfonos (16, 41) a través de un servicio de telecomunicaciones compatible con el tipo de cada teléfono móvil digital (16, 41), por ejemplo en base a su código identificador internacional de equipo móvil (IMEI = Internacional Mobile Equipment Identifier).

"La selección de la vía de telecomunicaciones más adecuada basada en las características técnicas del teléfono móvil digital, es decir, permite elegir aquella vía como por ejemplo SMS, MMS, e-mail soportada por el teléfono móvil digital, que a la vez ofrezca las mayores garantías en cuestión de seguridad y fiabilidad en la transmisión de datos realmente sensibles a través de la red de telecomunicaciones, y el coste menor de las transmisiones. Asimismo, esto permite operar con cualquier tipo de teléfono móvil digital, es decir, el sistema no está limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono móvil digital ni tampoco precisa modificaciones informáticas en los aparatos de teléfono del usuario.

"El sistema de la presente invención es, por tanto, una invención que se compone de una combinación de elementos técnicos y no sólo un segundo uso de elementos convencionales.

"Al respecto, cabe señalar que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva. Este es precisamente el caso del sistema reivindicado en la presente solicitud que ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos que dota de eficacia, flexibilidad y seguridad la transmisión de datos necesaria para cuando se llevan a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones económicas".

Manifiesta el recurrente que "La Resolución No 15798 señala que las decisiones de Oficinas de Patentes extranjeras que han otorgado patentes para el mismo caso que está en discusión aquí, lógicamente no son concluyentes ni obligan a la Superintendencia.

"Consideración que compartimos plenamente, de hecho, en la contestación presentada ante su despacho el día 04 de Febrero de 2005, no se pretendió afirmar lo contrario. De hecho, se indicó expresamente lo siguiente:...

"Sin embargo, la solicitante considera que se trata de antecedentes interesantes a la vista de que la concesión de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones que tienen en común con la legislación aplicable a la solicitud de patente de referencia la prohibición de patentar los métodos comerciales y los programas de ordenador como tales, significa que existe un espacio de interpretación que permite

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

considerar que el sistema reivindicado en la solicitud de patente de referencia constituye una invención técnica patentable.

"Es decir, el solicitante sólo quiso indicar que, a la hora de considerar la patentabilidad, existen diversas formas de interpretar disposiciones legales parecidas a las previstas en el Art. 15 de la Decisión 486, e incluso las disposiciones de ese mismo artículo, como demuestra por ejemplo, la concesión de la patente paralela peruana No 3044 que se identificaba en el listado anexo a la respuesta del solicitante. Sin embargo, bajo ningún concepto quiso el solicitante dar a entender que las decisiones de otras Oficinas de Patentes vincularan a la Superintendencia".

Agrega el recurrente: "La Resolución No 15798 afirma, con respecto a lo indicado en el punto 3.1 de la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, que de allí se deduce que: 'b) Para el solicitante la combinación de elementos no patentables con elementos patentables es patentable, lo cual a la luz de la normativa andina es improcedente'.

"Al respecto, cabe resaltar e insistimos en que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva, es decir, cuando se produce una combinación de elementos que se reivindica en la presente solicitud. No es, por lo tanto, improcedente lo expuesto, por medio de la contestación radicada a su despacho el día 04 de febrero de 2005".

Agrega el memorialista: "(...) en Europa, sólo ha existido una propuesta de Directiva que, además, fue definitivamente rechazada por el Parlamento recientemente sin que, al menos de momento, exista una nueva propuesta de Directiva.

"Tampoco las invenciones implantadas por ordenador que han sido patentadas en la Oficina Europea de Patentes son una nueva categoría de invenciones sino invenciones que a la vista de que, según la jurisprudencia desarrollada por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador como tales, sino invenciones que implicaban un efecto técnico por hacer que un determinado hardware, bajo la dirección de un software, funcionara de forma distinta. De hecho, tales invenciones se han considerado, según el caso, productos o procedimientos. De hecho la misma resolución 15798, en su apartado 'Reivindicaciones de producto' también identifica el sistema reivindicado en la presente solicitud como 'aparato', es decir, como producto.

"Por otra parte, la definición de un producto a través de características 'medios + función' no es en absoluto nueva o exclusiva de las invenciones relacionadas con programas de ordenador, sino una práctica admitida, en relación con invenciones relacionadas con sectores 'convencionales' como son mecánica, eléctrica,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

electrónica, etc. Prueba de ello es la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes editada por la OMPI en 1982, a la que se refiere la misma resolución No. 15798.

"La presente invención puede considerarse, por tanto, no un programa de ordenador como tal o un método comercial implementado por ordenador, sino un 'producto' en el sentido del Art. 14 de la Decisión 486.

"Este producto consigue, de acuerdo con lo ya más arriba expuesto y, por ejemplo mediante los medios selectores que seleccionan la vía de comunicación más adecuada con los equipos de telecomunicaciones de las partes, una mayor seguridad, flexibilidad y eficacia.

"El efecto de la presente invención no es, pues, sólo una reprogramación de equipos convencionales para que meramente ejecuten un nuevo programa, sino una combinación de elementos de software y de hardware que, como tal, no se habían combinado previamente y que interacciones de forma novedosa e inventiva de tal forma.

"Por lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple lo estipulado en los Artículos 14 y 30 de la Decisión 486 y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

El Art. 30 de la Decisión 486 dispone que "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar externamente sustentadas por la descripción..."

Según el artículo 15 de la misma normativa comunitaria no se consideran 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..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye "Un sistema y un procedimiento para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios... asociados al sistema, en los que se emplea un primer servidor (20), interconectado con medios de telecomunicación..." (ver folio 3).

Argumenta el recurrente que "El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 'sustentadas por la descripción'. Por otra parte, la Resolución No. 15798 no objeta la claridad, ni la concisión de las reivindicaciones de la presente solicitud, ni tampoco que estas definan 'la materia que se desea proteger', sino que hace referencia sólo y exclusivamente a cuestiones relacionadas con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en sí, es decir, a cuestiones que serían objetables bajo el Art. 15 pero no bajo el Art. 30 de la Decisión 486".

Con relación a estos puntos del recurso resulta pertinente precisar que desde el momento de practicarse el examen de fondo de la solicitud se advirtió que esta no cumplía con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, relacionado con la claridad y concisión de la solicitud.

Ahora, se reitera que la reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, puesto que en la descripción no se revela una nueva disposición de los medios que conforman el sistema o una nueva función entre los componentes del mismo. También se dijo en la resolución que se impugna que los 'medios' incluidos en las reivindicaciones son convencionales y se usan como un soporte lógico para procesar datos contables.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, en el acto que se impugna se reiteró lo dicho en el examen de fondo, en cuanto a la falta de claridad de la solicitud; téngase en cuenta que para el examen definitivo se consideró el capítulo reivindicatorio presentado con la respuesta a la comunicación del artículo 45, el 4 de febrero de 2005 (ver folios 234 y siguientes).

El que se hubiera dicho que no resulta aceptable como objeto de patente la combinación de un sistema de computación convencional con el uso (carga) de un soporte lógico para un plan comercial, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, incrementar señales (información), porque ni la primera ni el segundo convierten al sistema en patentable, no puede llevar a concluir que efectivamente la solicitud fue objeto 'sólo y exclusivamente' de análisis

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

en cuanto a la patentabilidad. Con lo dicho pretendió la Oficina dejar en claro que la solicitud no sólo debe cumplir requisitos de forma sino de fondo.

Además, es necesario tener en cuenta que el procedimiento de calificación de un objeto reivindicado se inicia con la determinación de si cumple o no lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 sobre claridad de la solicitud, luego se entra a determinar si dicho objeto constituye o no materia patentable y, por último, se evalúa la solicitud con respecto al estado del arte para determinar si cumple con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En el presente caso se determinó que la materia reivindicada no cumple con el mencionado requisito de claridad (artículo 30) ni con lo previsto en el artículo 14 toda vez que no se está frente a materia patentable. Como ya se manifestó el objeto reivindicado no se considera invención [artículo 15 d) y e)] y en parte está referido a productos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica (artículo 21). Por tales razones no es posible entrar a calificar requisitos como novedad y nivel inventivo.

Con relación a que el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes... publicada por la OMPI en 1982 "no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. Por otra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolución No 15798, un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes de un sistema. Las expresiones del tipo 'medios verificadores para verificar...' son precisamente las que definen las funciones de tales componentes ya que lo que se define es la función que deben ser capaces de desempeñar esos medios estructurales..." se aclara que en la resolución que se impugna no se afirmó que la citada Guía prohíbe la mezcla de características de estructura y función, como ahora alega el recurrente, puesto que siendo una Guía para los examinadores de las oficinas de patentes no puede prohibir, ni mandar, ni permitir nada, dado que no es una norma de obligado acatamiento.

Es evidente que es el artículo 14 de la Decisión 486 el que establece las categorías a las que se puede dar protección mediante patente, pero, sin embargo, nada dice sobre cómo se podría presentar una reivindicación de una y/u otra categoría (características de estructura y función). Por esta razón, la oficina acude a tales orientaciones en lo que tiene que ver con el examen de las solicitudes de patentes.

Ahora, debe recordarse que lo que dice la citada Guía en su párrafo 57, es lo siguiente: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN: 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos...” De lo anterior es evidente que un objeto (el sistema de las reivindicaciones 1 a 44) no se puede definir con características de estructura y función, ni mucho menos reemplazar las últimas por usos como si se tratara de una misma cosa ‘uso’ y ‘función’.

Por otra parte, la resolución que se impugna no confirmó, como manifiesta el recurrente, que las expresiones “medios verificadores para verificar...” sean las que definen las funciones de los componentes del sistema. Lo que allí se dijo fue que el capítulo reivindicatorio incluye mezclas de características no permitidas, que se ejemplifican así:

“1. Un sistema para procesar pagos... comprende: un primer servidor...que procesa primeros datos... en cuyo servidor... primeras informaciones... primeros medios verificadores... para verificar... segundos medios... para verificar... terceros medios...para verificar... medios de autorización...para autorizar... medios generadores... para generar... segundos medios... que contienen al menos una información... medios selectores...para verificar...” (subrayas fuera de texto).

De lo anterior se encuentra que la parte no subrayada son características estructurales y la subrayada son características de procesamiento (uso).

Ahora bien, en el Oficio que se le trasladó al solicitante, se precisó que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes del sistema, pero no por los usos, puesto que un “sistema”, como tal, es independiente de cómo se usa uno o más de sus componentes; además, dicho sistema no se puede restringir por la manera de uso que piense dársele a uno o más de dichos componentes, puesto que, por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma y así sucesivamente. Por lo anterior, el género de datos y/o la manera (secuencia) en que se procesen no sirven como características distintivas de un aparato o “sistema”, como se reivindica en este caso.

Según el recurrente “Una persona versada en la materia, es decir, un ingeniero informático, sabría elegir de inmediato, cuáles son los ‘medios’ específicos que deben aplicarse, basándose precisamente en las funciones que se definen con respecto a los mismos en las reivindicaciones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud”. Al respecto se advierte que lejos de corroborarse con esto el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad lo que se hace es confirmar que un programa o soporte lógico para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo real, mediante un algoritmo o rutina o protocolo, etc., en sí mismo carece de nivel inventivo, puesto que se trata de operaciones comúnmente realizadas por un técnico en la materia, que para el caso sería un programador, como ya se ha manifestado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

Por tanto, se reitera que, contrario a lo afirmado por el memorialista, el objeto reivindicado no cumple los requisitos previstos para el otorgamiento de patente de invención.

Argumenta el recurrente que "El sistema reivindicado en la presente invención, comprende una combinación de características basadas en software y unos elementos físicos de telecomunicaciones (teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la convencional bajo la dirección del software... no se refiere a una actividad económico-comercial sino una invención en la que interviene un programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la intervención de elementos y parámetros físicos, y, por lo tanto, tampoco es un programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no podría considerarse invención... lo que se reivindica en la presente invención es un sistema de telecomunicaciones en el que intervienen componentes de hardware y para cuya generación hacían falta consideraciones técnicas de un ingeniero en telecomunicaciones que van más allá de los conocimientos de un economista..."

Sobre este punto del recurso se advierte que, como ya se manifestó, las reivindicaciones no definen un producto por las características admitidas, además, el género de datos y/o la manera en que se procesen no sirven como características distintivas de un aparato o "sistema".

Ahora bien, lo fundamental es que la combinación de software y elementos físicos no determinan que lo reivindicado sea una actividad económico comercial. Como también se dijo en la resolución de negación, efectuado el estudio de la solicitud se determinó que esta se dirige a un sistema de telecomunicaciones, que se usa en una actividad económico comercial, como es el procesar pagos y transacciones entre pagadores y beneficiarios, por lo tanto no se está en presencia de una invención de acuerdo con lo establecido por la letra d) del artículo 15 de la Decisión 486.

Lo anterior se puede constatar a partir del preámbulo de la reivindicación 1 (ver folio 236), que dice: "1. Un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29...) asociados al sistema empleando al menos una comunicación a través de telefonía...incluyendo medios de gestión de cuentas...de cada pagador asociado...segundos datos de una cuenta de cada beneficiario...los primeros medios de almacenaje...primeras informaciones sobre cada pagador...para autorizar al menos una transacción que requiere un pago..."

De manera que queda claro que el "sistema" reivindica el uso de un sistema teleinformático para procesar pagos y transacciones entre pagadores y beneficiarios conectados (asociados), como lo denomina el solicitante, al sistema. Dichos pagos y transacciones son una actividad económico comercial y no un proceso de fabricación del objeto ni algo similar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

Por lo demás, en la resolución en cuestión nunca se mencionó un economista como posible técnico en la materia, pues como ya ha dicho el técnico en la materia para el caso sería un programador.

Señala el recurrente que lo que se pretende patentar es "un sistema técnico concreto, correspondiente a las características técnicas comprendidas por una novedosa combinación e interacción de componentes de hardware". Al respecto debe decirse que dichas 'combinación e interacción' no constituyen ni definen un producto técnicamente caracterizado.

Como se indicó anteriormente lo que realmente se pretende proteger es un soporte lógico (programa) para procesar los datos tanto del cliente como del vendedor, para que se debite de un sitio de cliente la cifra de la compra o transacción a la cuenta que tenga el vendedor en un sitio, real o virtual; por esta razón, se considera que se trata de materia no patentable en tanto no constituye el objeto reivindicado una invención [Art. 15 e), de la Decisión 486].

En efecto, si se examina la reivindicación 1 se encuentra que allí se mezclan componentes físicos con una secuencia lógica de procesamiento de datos para definir un "sistema" pero, en realidad, las reivindicaciones solapan el software (secuencia de procesamiento) cargado a un sistema teleinformático conformado por componentes convencionales para que permita realizar transacciones de tipo económico.

Ha manifestado la Oficina que un programa de soporte lógico, en cualquier forma, para realizar pagos y transacciones, por ejemplo, en tiempo real, mediante una secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo, etc., como tal, carece de nivel inventivo porque se trata de operaciones comúnmente realizadas por un técnico en la materia que, para el caso en cuestión, se determinó puede ser un programador.

Es evidente que cargar un programa, en cualquier forma, al procesador de telecomunicaciones, no puede convertir a la totalidad de dicho "sistema" en patentable porque ese sistema se usa para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono móvil y se llegaría a una situación de protección ilimitada en el tiempo, para tales sistemas de telecomunicaciones conformados por componentes convencionales o antiguos, cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos al procesador, con el pretexto de que "opera en forma distinta a la convencional bajo la dirección del software".

A continuación expone el memorialista: "El sistema tampoco es sólo otro (segundo) uso de dispositivos convencionales sino que implica funciones completamente técnicas, destinadas a garantizar una eficacia en las telecomunicaciones que no se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

consegua mediante los sistemas convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones... el sistema no está limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono móvil digital ni tampoco precisa modificaciones informáticas en los aparatos de teléfono del usuario. El sistema de la presente invención es, por tanto, una invención que se compone de una combinación de elementos técnicos y no sólo un segundo uso de elementos convencionales. Al respecto, cabe señalar que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva. Este es precisamente el caso del sistema reivindicado en la presente solicitud que ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos que dota de eficacia, flexibilidad y seguridad la transacción de datos necesaria para cuando se llevan a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones económicas".

Contrario a las afirmaciones del memorialista, el sistema no tiene por finalidad garantizar la eficacia en las telecomunicaciones sino el uso (empleo) de un teléfono móvil como medio de pago en compras presenciales, por ejemplo, al desplazarse un usuario a una tienda, en compras por Internet, compras a máquinas expendedoras, etc. (ver folio 7). Aunque se dice que dicho sistema implica "funciones completamente técnicas" no se especifica cuál o cuáles son esas funciones técnicas.

Ahora, el ejemplo que transcribe el recurrente en sus alegatos (página 8 y 9) en vez de demostrar unas "funciones técnicas" enseña el uso del servidor 20 (ver página 27 de la descripción, folio 177), el cual, con unos "medios verificadores" 20b prueba el criterio de autorización preestablecido que consiste en comprobar el saldo o el estado de crédito del computador con la fase 3. La comprobación se efectúa en el monedero previamente abierto en el banco de datos 22 y si la verificación es correcta se genera un segundo mensaje de aceptación. El servidor 20 envía al teléfono móvil 16 del computador 13 una petición de confirmación 5a ó 5b de la orden de cobro. Para la elección de la fase 5a ó 5b el servidor 20 consulta por la fase 4 el banco de datos 21 por medio de los selectores 20h para verificar el tipo de teléfono que tiene el comprador 13 y seleccionar el equipo 18 ó 19 por el cual realizar la comunicación.

A la luz de lo anterior, los denominados "medios verificadores" son parte de un servidor que se usan para ejecutar parte de la secuencia de procesamiento de los datos que al final permiten realizar las transacciones económicas. Por lo tanto, no sólo se ve otro uso de un componente convencional (parte interna del mismo), el servidor, sino la secuencia dirigida a una actividad económico comercial y no a funciones completamente técnicas, como lo asegura el recurrente en su escrito.

En el acto impugnado se señaló que se hace un segundo uso de los componentes convencionales de un sistema teleinformático o de partes de ellos para realizar transacciones, como se evidencia tanto en la descripción como en las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

reivindicaciones, y así lo acepta el interesado en su escrito de recurso (ver folio 292).

Adicionalmente, se señaló que un producto, como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc. Por esa razón, un programa en forma de secuencia de procesamiento, rutina, código, etc., para efectuar pagos y transacciones no determina la función entre los componentes del sistema sino que dicho programa de procesamiento, ejecutado por el procesador del sistema, es el uso del mismo, pues dicho procesador recibe unas señales y las procesa para generar un resultado, que en este caso particular, por demás, se relaciona con una actividad económico comercial.

Por las razones anteriores, un programa, "(...) que opera de forma distinta...por el software", como se argumenta, no sirve como característica para distinguir un producto de la forma en que lo establecen la ley y el procedimiento aplicable, ni constituye una prueba irrefutable de que no es otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema de telecomunicaciones.

Como se manifestó por la Oficina no puede aceptarse como sustento de patentabilidad ni el uso de aparatos convencionales o componentes o partes de estos para procesar, intercambiar información. Tampoco la mezcla de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, debido al "solapamiento" del software con los componentes convencionales o "físicos" del sistema usado, además, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y porque no se cumple con lo requerido por la ley.

Por lo demás, es claro que si lo reivindicado como sistema para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono móvil se llevase a cabo con medios concebidos para su realización, posiblemente, lo reivindicado no tendría objeción en cuanto sería materia patentable, aunque en la disposición se utilizasen componentes del estado de la técnica. Aunque se habla de combinación novedosa e inventiva no se explica en qué consiste esta, ni se señala en qué parte de la descripción o de las reivindicaciones se sustenta y define la misma.

Si se aceptara que "...el sistema ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos... transmisión de datos necesaria... económicas" sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo mérito fundamental consiste en mezclar características técnicas y características no técnicas como, por ejemplo, un programa, el cual está al alcance de un técnico en la materia, por hacer uso de los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones.

Finalmente señala el recurrente: "(...) en Europa, sólo ha existido una propuesta de Directiva que, además, fue definitivamente rechazada por el Parlamento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

recientemente sin que, al menos de momento, exista una nueva propuesta de Directiva. Tampoco las invenciones implantadas por ordenador que han sido patentadas en la Oficina Europea de Patentes son una nueva categoría de invenciones sino invenciones que a la vista de que, según la jurisprudencia desarrollada por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador como tales, sino invenciones que implicaban un efecto técnico por hacer que un determinado hardware, bajo la dirección de un software, funcionara de forma distinta. De hecho, tales invenciones se han considerado, según el caso, productos o procedimientos. De hecho la misma resolución 15798, en su apartado 'Reivindicaciones de producto' también identifica el sistema reivindicado en la presente solicitud como 'aparato', es decir, como producto..." En cuanto toca con las alternativas de legislación comparada o jurisprudencia extranjera relacionadas con la patentabilidad, cuando estas no están contempladas de manera expresa en la legislación aplicable, resulta oportuno recordar lo que ya manifestó esta Superintendencia en el sentido que la norma y jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para efectos de la resolución de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes en países distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relación con las mencionadas solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer término por no constituir materia patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 15798 de 01 de julio del 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-059191

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **29 SET. 2005**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Humberto Rubio Camacho
Carrera 7 No 74 – 64 Oficina 506
Bogotá D. C.