

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

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 5 de febrero de 2001, bajo el número 01008249, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO".

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 oposiciones 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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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 nuevas reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 244 a 246, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran invención, 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 distribuir (dispensar) información en un cajero automático, reivindicado en la forma de aparato de cajero automático.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un aparato de cajero automático que contiene al menos un procesador (12), al menos un dispositivo de entrada (16) en conexión con el procesador (12) y un dispositivo dispensador de efectivo (24) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador de efectivo (24) dispense divisas en respuesta a al menos una primera entrada a través de al menos un dispositivo de entrada (16), relacionado en las reivindicaciones 1 a 18.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece 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".

En el presente caso, la nueva reivindicación independiente es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; incluye explicaciones ajenas a la definición que se debería haber realizado como, por ejemplo: "en donde el procesador (12) es operativo... de entrada (16)", "en donde el procesador (12) es operativo... datos (13)", "en donde el procesador (12) es operativo... información digital (44)"; y, se redactó en términos del resultado a obtener y no mediante las características permitidas.

La reivindicación 2 se redactó en términos del resultado a obtener y no con las características permitidas.

Las reivindicaciones dependientes incluyen la formulación "en donde", incluso doble vez, como en las reivindicaciones 11, 12, 14, 15, 17 y 18, que no equivale a "caracterizado por".

Las reivindicaciones 3 a 18 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran (delimitan) una característica incluida en aquella sino que hacen alusión a los tipos de información, los tipos de archivos, las conexiones etc., que se salen del ámbito de la solicitud.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

2.2. 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*.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma 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 para los países en desarrollo 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 la oficinas nacionales en sus estudios.

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.

Se ha establecido, entonces, que un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero no mediante una mezcla de ellas.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un aparato... en conexión con el procesador (12) en donde el procesador (12)... un depósito de datos (13)... dispositivo de salida (18)... en donde el procesador (12)...".

"2. el aparato... dispositivo de entrada (16) en donde el dispositivo lector de tarjetas es operativo para...".

"5. el aparato... en donde el procesador (12) es operativo para...".

"6. el aparato... el procesador (12) es operativo para...".

"9. el aparato... donde el contenido digital (44) es liberado..."; y así sucesivamente con las restantes reivindicaciones relativas al "aparato".

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

3. 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 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

Del estudio de la solicitud, de un lado, se determinó que ella trata de una técnica de procesamiento de información enfocada en una actividad económico comercial, porque el cajero automático es convencional que permite realizar transacciones como el dispensado de efectivo, recepción de depósitos, transferencia entre cuentas bancarias, etc. que mediante el procesador baja información digital de Internet como, en particular se declara en la solicitud, grabaciones de sonido CD o MP3, para que un usuario interesado las compre y las ganancias distribuir las a los proveedores; además, se busca disminuir los gastos de mantenimiento de los cajeros. Por estas causas, se considera que las reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto en el mencionado artículo 15d).

De otro lado, lo reivindicado se sustenta en: a) el manejo (operación) de un cajero automático, en particular del procesador (12) como se relaciona en las reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 9, 10; b) la lectura de tarjetas, de la reivindicación 2; c) identificación de tipo de los formatos de los archivos, como en las reivindicaciones 3, 4, 11 a 18 ; d) la configuración o programación del computador del cajero automático que, en este caso, se ilustra con las figuras 1 a 3, junto con sus correspondientes descripciones. Por las razones precedentes, se considera que las reivindicaciones se encuentran incursas en lo dispuesto en el mencionado artículo 15e).

Por otra parte, adicionalmente, se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque las reivindicaciones no definen un producto o un procedimiento según las características permitidas, sino el uso del procesador de un cajero conectado a los componentes convencionales de dicho cajero automático, es decir, solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o parte de ellos, como los cajeros automáticos de un sistema bancario, cada uno de los cuales incluye un computador con un procesador que se conecta a una red de comunicaciones (Internet) para descargar sonido y hacer la transacción que un usuario decida realizar en determinado momento, tal como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) y e) y 21 de la norma supranacional andina.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el punto 1. de la respuesta, relacionado con el nuevo el pliego allegado con motivo del requerimiento oficial de fondo, cabe señalar que se aceptó y calificó acorde a las disposiciones vigentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

- Sobre los comentarios consignados en el punto 2 de la respuesta, cabe anotar que no desvirtúan las objeciones planteadas en el oficio trasladado, por las siguientes razones:

a. El oficio trasladado tuvo por objeto darle al solicitante la oportunidad que definiera el alcance de la protección por medio de las características permitidas, pero no se requirió que se enumeraran las ventajas del uso procesador y/o de otros componentes convencionales de un cajero automático o parte de ellos de un sistema bancario, que por demás, el mandatario califica de novedosas e inventivas.

b. Por las afirmaciones hechas en el memorial de respuesta y con el fin de desvirtuar la suposición del interesado de que la enumeración de las ventajas del uso aclaran la indefinición de las reivindicaciones, es necesario aclarar que dicha enumeración de ventajas no son las que hacen definido un pliego reivindicatorio.

Como es ampliamente conocido en el ámbito de las patentes, una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Asimismo, es *práctica común* subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante. La primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce en el arte, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas / mejoradas por el inventor) que la distingan del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones tanto las calificadas en el oficio como las presentadas como respuesta, antes consideradas, son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la mejora realizada por el solicitante; dichas reivindicaciones son una enumeración de los componentes de un cajero automático y de su uso o de las consecuencias de aquel, más no la definición de una solución técnica concreta.

c. Para dar mayor claridad al solicitante, se trae a colación el siguiente ejemplo de redacción de reivindicaciones que cumplen los requisitos del artículo 30, precisados, en parte, en el primer párrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual dice: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que la definan y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características técnicas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención". (Subrayados fuera de texto).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

"1. un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos caracterizado porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador (3), el cual su vez está conectado a unos sensores de humo(7A), temperatura(7B), nivel (7C), y presión (7D) por medio de una interface (9) y, que comanda las válvulas solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas".

"2. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) está conectado a un circuito de emergencia (14)".

"3. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado porque el sensor de temperatura es un termómetro digital" y, en forma análoga, así sucesivamente con otras reivindicaciones.

En conclusión, los comentarios del interesado relativos a la enumeración de las ventajas que en opinión del mismo son la contribución al estado de la técnica, no solucionan la indefinición del pliego y no son una respuesta a las objeciones planteadas en el oficio; asimismo, los ajustes restantes al pliego como la inclusión de numerales y el retiro de las reivindicaciones, parcialmente, solucionaron las objeciones de forma del pliego, pero la enumeración de unas ventajas o de la "contribución al estado de la técnica", no constituye una razón que desvirtúe las objeciones planteadas en el oficio n° 6551, porque lo que se solicitó fue que se allegara un pliego que, claramente, enseñara el "genero" y la "especie" de la protección solicitada.

- Sobre el último comentario del solicitante consignado en el punto 3. de la respuesta, se anota que la corrección a la figura se acepta, toda vez que corrige errores de lo allegado inicialmente.
- De otra parte, llama la atención que en el oficio se trasladaron al interesado unas objeciones de fondo, como el no cumplimiento de los artículos 15 incisos d) y e) y 21 que el interesado pasa por alto en su respuesta, los cuales, son los motivos determinantes para la negación de la presente solicitud.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 d) y e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 6551, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 6979

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01008249

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Diebold, Incorporated, o a quien haga 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 **24 MAR. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 N° 8A-37 Piso 10
World Trade Center – Torre A
Bogotá D.C.