

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

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 6979 de 24 de marzo del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 05 de mayo de 2006 bajo el número 01 008249 00009 0000 el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, 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 emita un examen de fondo, según el artículo 45 de la Decisión 486 sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud..."

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

Manifiesta el recurrente que difiere de los argumentos presentados por el Despacho para desvirtuar la patentabilidad de la presente solicitud en la Resolución recurrida y agrega que: "En la contestación al Oficio No 6551 se explicaron de manera detallada las ventajas contenidas en la presente invención, debido a que el Examinador estableció que 'todo el pliego es indefinido porque no se puede determinar cuál es el aporte al estado de la técnica'. Las ventajas enumeradas para diferenciar la solicitud de lo contenido en el estado de la técnica fueron resumidas de la siguiente manera:

"La presente invención ofrece:

"i. la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (e.g. reproductores portátiles de MP3 y video (v.gr. RIO®, Ipod®), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr con los riesgos de inseguridad asociados con las transferencias de información bancaria por medio de Internet. Si bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios años, muchos usuarios aún se abstienen de usar este archivo debido a los numerosos casos de robo de identidad que se han presentado al enviar información personal de cuentas bancarias por la red. Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el 80% de la población está preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los usuarios de Internet han dejado de hacer

23383

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

compras en línea. (<http://www.identitytheftspy.com/statistics/>).

"ii. La posibilidad de conectar un dispositivo externo para efectuar directamente dicha descarga al hardware, omitiendo así el uso de un computador, y evitando la conexión a Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de información personal. La confiabilidad brindada por el cajero automático incentiva la descarga de archivos digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Internet, y evita completamente el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros archivos-espías que se propagan a través de la red para robar información personal. Esta ventaja es de gran relevancia ya que el usuario se sentirá tranquilo al saber que al efectuar la transacción y descarga de archivos, se encuentra respaldado por la protección brindada por la interfase de cajero automático que ha venido utilizando anteriormente de manera confiable.

"iii. La posibilidad de ser utilizado como rocola en establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo así la instalación de éstos en sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utilización no era suficiente para compensar por los gastos de operación y mantenimiento del cajero.

"iv. Por último, el cajero ofrece además la posibilidad de presentarle al usuario una muestra preliminar del archivo para permitirle decidir si desea comprarlo. Por medio de una impresora instalada en el cajero, también se ofrece la posibilidad de imprimir imágenes o texto en papel. De acuerdo al capítulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que permita a los usuarios probar canciones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles copiar o distribuir archivos electrónicos.

"Teniendo en cuenta las ventajas enumeradas anteriormente, es evidente que se puede 'determinar cual es el aporte al estado de la técnica', por lo que solicito respetuosamente al Despacho que evalúe de nuevo la presente solicitud, teniendo en cuenta los argumentos presentados en este punto.

"En la Resolución 6979 se estableció nuevamente la misma objeción, pero esta vez referida a la reivindicación independiente (ver punto 1.A.(i)). Sin embargo, después de modificar las reivindicaciones según lo mencionado en el punto 3.C del presente memorial, y de resaltar de manera concreta las características presentadas anteriormente (en la contestación al oficio No. 6551), el Despacho establece en el punto 4(c) de la Resolución 6979 que 'En conclusión, los comentarios 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; (...)'.
.

"En el punto 4(b) de la misma resolución, el Examinador añade: 'Por las afirmaciones hechas en el memorial de respuesta y con el fin de desvirtuar la suposición del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - - 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

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.' (Subrayado mío.) Ante esto me permito reiterar que las ventajas descritas fueron enumeradas con el fin de hacer evidente el aporte de la presente invención al estado de la técnica, ya que en repetidas ocasiones el Examinador manifestó que 'no es posible determinar el aporte al estado de la técnica'. Sin embargo, según lo establecido varias veces en la Resolución 6979, específicamente a lo largo de los puntos 4(b) y 4(c), el Examinador pretende que las reivindicaciones por sí solas revelen de manera explícita las mejoras frente a lo contenido en el estado de la técnica, tal como lo manifiesta en el siguiente argumento: 'A la luz de lo anterior, las reivindicaciones tanto las calificadas como las presentadas como respuesta, antes consideradas, son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la mejora realizada por el solicitante (...).' (subrayado mío). Ante esto me permito recordarle respetuosamente al Examinador que las características que distinguen la invención de lo contenido en el estado de la técnica son ampliamente divulgadas en el capítulo descriptivo, para fundamentar lo reclamado en el Capítulo Reivindicatorio, ya que las reivindicaciones deben enfocarse en determinar de manera detallada el alcance de la protección pretendida. Al revisar lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 y en (el) Artículo 4.1 del Manual Andino de Patentes, es evidente que en ningún momento se enuncia que las reivindicaciones por sí solas deban permitir 'establecer cual es la mejora realizada por el solicitante', como lo ha interpretado el Examinador. Sin embargo, en el Artículo 4.1 se hace énfasis en que 'Es fundamental que [las reivindicaciones] sean claras y concisas para que: -se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y puedan determinar sin ambigüedad hasta donde llegan los derechos del titular de la patente.' Al comparar las reivindicaciones presentadas por mi representado con lo contenido en el estado de la técnica, se puede evidenciar claramente que éstas contienen elementos que permiten diferenciarlas del arte previo, como por ejemplo: i) un dispositivo de salida para permitir la descarga de al menos uno de los archivos de información digital (44) a través de un dispositivo de salida (18), como se establece en la Reivindicación 1; y ii) un puerto de comunicaciones (28) que se puede conectar a un dispositivo de computación portátil (38) o a un medio de almacenamiento portátil (36), como se recita en la Reivindicación 7, etc... Teniendo en cuenta las características técnicas esenciales descritas en los dos ejemplos anteriores, es posible identificar inmediatamente las mejoras de la presente invención, ya que los cajeros automáticos comprendidos en el estado de la técnica claramente no presentan dispositivos de salida para la descarga de archivos, ni puertos de comunicaciones para conectar dispositivos de almacenamiento portátil que permitan efectuar dicha descarga. Las reivindicaciones de la presente solicitud cumplen con la función de limitar de manera específica el alcance de la protección de la patente, y establecer de manera clara las características técnicas esenciales que definen la invención para que sean comprendidas por una persona versada en la materia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

"En el punto 4(c) de la Resolución 6979, el Examinador cita 3 reivindicaciones mostradas a continuación, con el fin de traer al caso un ejemplo que en su concepto sí cumple con los requisitos de redacción adecuada:...

"Como caso contrastante se puede observar que en las 3 reivindicaciones que el Examinador cita como ejemplo en el punto 4(c) de la Resolución 6979, no es posible identificar de las reivindicaciones por sí solas el aporte de dicho 'sistema electro neumático de control para puertas de vehículos' al estado de la técnica, ya que los componentes allí mencionados, son comúnmente utilizados en sistemas de este tipo. Es decir, las 'válvulas solenoide de apertura y cierre' son comúnmente utilizadas en 'sistemas de control electro-neumático' para controlar por ejemplo la apertura y cierre de los inyectores de gasolina en un motor; los 'sensores de movimiento, temperatura y presión' también son utilizados en sistemas análogos aplicados a motores, etc... Al evaluar estas reivindicaciones por sí solas se puede llegar a interpretar de manera errónea que los elementos allí descritos son comúnmente utilizados en sistemas análogos al reivindicado y, por lo tanto, no es posible diferenciar el verdadero aporte de la invención al estado de la técnica. Sin embargo, las características realmente novedosas en el ejemplo citado deben ser evidentes al fundamentarse en lo divulgado en el Capítulo Descriptivo.

"Adicionalmente, el Examinador objeta la Reivindicación 2 por considerar que está redactada en términos del resultado a obtener (ver punto 1.A.(ii) del presente memorial), lo cual es una interpretación errada de la descripción funcional entre los elementos mencionados, tal como lo sugiere el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes, pues en esta reivindicación se está aclarando dicha funcionalidad ya que no se desprende de manera obvia para una persona versada en la materia.

"Por último, no se entiende porqué el Examinador no encuentra enlace lógico entre las Reivindicaciones 3 a 18 con la independiente (ver punto 1.A.(iii)), ya que cada reivindicación dependiente precisamente delimita de manera específica protección sobre elementos contenidos en la reivindicación independiente (inclusive con números de referencia). Basta con mirar un par de ejemplos:

'3. El aparato según la reivindicación 1 en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de grabación de sonido digital.

"4. El aparato según la reivindicación 3 en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de formato MP3.'

"En la Reivindicación 3, se está precisando que el tipo de archivo de información digital (44) reclamado en la Reivindicación 1 es 'un archivo de grabación de sonido digital'. Lo mismo ocurre en la Reivindicación 4, en este caso especificando que el archivo de información digital tiene un formato particular (MP3), y, de igual forma, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

las reivindicaciones subsecuentes”.

Expone el recurrente que en varios casos presentados ante este Despacho “el Examinador se ha enfocado en elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas (ver punto 1.A.(iv) del presente memorial) y mezclas de características no excluyentes (ver punto 1.B. del presente memorial), las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo sugerido por el propio Artículo 4.2³ del Manual Andino de Patentes. Cabe anotar que al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 2.2 de la Resolución impugnada (ver punto 1.C del presente memorial), el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes también clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar que esta restricción a la hora de mezclar características en las reivindicaciones ha sido una frecuente interpretación del Examinador, en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no es una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

“En el presente caso, con el fin de agilizar el trámite de la solicitud presentada, se hizo un gran esfuerzo por modificar la estructura y redacción de las reivindicaciones de acuerdo con las observaciones y sugerencias planteadas por el Examinador en el Oficio No 6551 y en la reunión del 7 de diciembre de 2005. Dichas modificaciones incluyeron el desistimiento de las 82 reivindicaciones inicialmente presentadas, y la presentación de 18 nuevas reivindicaciones, sin ampliar en ningún momento la materia inicialmente divulgada y, por el contrario, limitando en gran medida los linderos de la protección solicitada. Particularmente, las modificaciones fueron las siguientes:

“i. Aparece un preámbulo más completo, en el cual se incorporan los elementos de la combinación inventiva que ya están en el estado de la técnica. Es decir, los elementos del cajero automático ya existentes en el estado de la técnica se encuentran en el preámbulo, mientras que los elementos novedosos e inventivos aparecen en el cuerpo principal de la reivindicación.

“ii. Se usa la frase ‘caracterizado por’ para dividir el preámbulo del cuerpo principal de la reivindicación 1.

“iii. Se usan los números de referencia de las figuras presentadas para distinguir los elementos particulares.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

"iv. Se eliminan las frases de operatividad entre elementos, cuando la operatividad se presume del rol principal del elemento.

"A pesar de las modificaciones presentadas, en la Resolución 6979 persisten las objeciones al uso de términos como 'en donde' y a la 'mezcla de características no permitidas'. Consecuentemente, le solicito respetuosamente al Despacho tener en cuenta los argumentos presentados en este punto y proceder a evaluar la novedad y nivel inventivo de la solicitud.

"En varios casos presentados ante el Despacho, relacionados con mejoras presentadas en cajeros automáticos, el Examinador ha clasificado inmediatamente la invención como no patentable por hacer parte de una actividad comercial-económica, software y/o segundos usos, basándose para ello en las excepciones y exclusiones previstas en los Artículos 15(d), 15(e) y 21 de la Decisión 486. El presente caso no es la excepción y el Examinador reitera la posición que ha mantenido respecto de este tipo de invenciones (ver punto 1.A. del presente memorial), desvirtuando una vez más los méritos de las mejoras presentadas por la presente invención. Para efectos de la invención que nos ocupa, tales mejoras involucran el uso de computadores incluyendo tanto hardware como software, para solucionar un problema técnico existente, y deberían haberse catalogado como válidas, ya que no se está pretendiendo patentar un software como tal, sino una solución técnica que recurre a una combinación de hardware y software. La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, tal ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia, ha interpretado la exclusión en la Convención Europea de Patentes análoga a la que tenemos en nuestra Decisión 486 (Artículo 15 (e)), de tal manera que se permite patentar soluciones de esta índole. Ejemplos de este tipo de patentes se pueden encontrar en los casos T 6/83, T 208/84, T 769/92 y T 513/98, entre otros, que hacen parte de la jurisprudencia de las Salas de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes.

"La presente invención, a pesar de hacer parte de un cajero automático, tampoco pretende reclamar protección sobre la actividad económico-comercial implícita en la operación del cajero, sino sobre las mejoras en tales sistemas, que distinguen a la presente invención de lo comprendido en el estado de la técnica. Dichas mejoras, a pesar de presentar ventajas que permiten aumentar las ganancias del propietario del cajero, no hacen parte de lo establecido en el Artículo 15(d).

"Finalmente, la categorización de la presente invención como 'un segundo uso' consiste en una interpretación equívoca del concepto de 'segundo uso', el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entiéndase a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el 'segundo uso' implica la utilización de un mismo, idéntico concepto para una aplicación o indicación terapéutica distinta. De esta manera, es difícil

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

entender cómo un cajero automático, al cual se le ha añadido una funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un Segundo Uso del mismo cajero. Trata entonces este invento, de una mejora a un cajero automático, y no de una aplicación distinta, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias.

"En virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad de la presente invención."

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".

Prevé el artículo 15 de la Decisión 486, letras d) y e), que no se considerarán invenciones "los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales" y "Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;...", respectivamente.

Por su parte el artículo 21 de la misma normativa establece: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

A su vez, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."

EL CASO EN ESTUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se encuentra que la invención en estudio está relacionada con "la dispensación de información digital desde un cajero automático. Específicamente este invento se relaciona con un sistema y método para bajar y dispensar información digital tal como archivos de grabaciones musicales desde un cajero automático" (ver folio 14).

Expone el recurrente, en primer lugar, que "En la contestación al Oficio No 6551 se explicaron de manera detallada las ventajas contenidas en la presente invención, debido a que el Examinador estableció que 'todo el pliego es indefinido porque no se puede determinar cuál es el aporte al estado de la técnica'. Las ventajas enumeradas para diferenciar la solicitud de lo contenido en el estado de la técnica fueron resumidas de la siguiente manera: La presente invención ofrece:

"i. la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (e.g. reproductores portátiles de MP3 y video (v.gr. RIO®, Ipod®), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr con los riesgos de inseguridad asociados con las transferencias de información bancaria por medio de Internet. Si bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios años, muchos usuarios aún se abstienen de usar este archivo debido a los numerosos casos de robo de identidad que se han presentado al enviar información personal de cuentas bancarias por la red. Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el 80% de la población está preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los usuarios de Internet han dejado de hacer compras en línea. (<http://www.identitytheftspy.com/statistics/>).

"ii. La posibilidad de conectar un dispositivo externo para efectuar directamente dicha descarga al hardware, omitiendo así el uso de un computador, y evitando la conexión a Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de información personal. La confiabilidad brindada por el cajero automático incentiva la descarga de archivos digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Internet, y evita completamente el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros archivos-espías que se propagan a través de la red para robar información personal. Esta ventaja es de gran relevancia ya que el usuario se sentirá tranquilo al saber que al efectuar la transacción y descarga de archivos, se encuentra respaldado por la protección brindada por la interfase de cajero automático que ha venido utilizando anteriormente de manera confiable.

"iii. La posibilidad de ser utilizado como rocola en establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo así la instalación de éstos en sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utilización no era suficiente para compensar por los gastos de operación y mantenimiento del cajero.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

"iv. Por último, el cajero ofrece además la posibilidad de presentarle al usuario una muestra preliminar del archivo para permitirle decidir si desea comprarlo. Por medio de una impresora instalada en el cajero, también se ofrece la posibilidad de imprimir imágenes o texto en papel. De acuerdo al capítulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que permita a los usuarios probar canciones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles copiar o distribuir archivos electrónicos. Teniendo en cuenta las ventajas enumeradas anteriormente, es evidente que se puede 'determinar cual es el aporte al estado de la técnica', por lo que solicito respetuosamente al Despacho que evalúe de nuevo la presente solicitud, teniendo en cuenta los argumentos presentados en este punto. En la Resolución 6979 se estableció nuevamente la misma objeción, pero esta vez referida a la reivindicación independiente (ver punto 1.A.(i)). Sin embargo, después de modificar las reivindicaciones según lo mencionado en el punto 3.C del presente memorial, y de resaltar de manera concreta las características presentadas anteriormente (en la contestación al oficio No. 6551), el Despacho establece en el punto 4(c) de la Resolución 6979 que 'En conclusión, los comentarios 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;(...)'..."

Sobre estas manifestaciones del recurrente cabe recordar, en primer término, que de acuerdo con lo previsto por el artículo 30 de la Decisión 486: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción...", de allí es evidente que el capítulo reivindicatorio debe definir la materia que se desea proteger de manera clara, concisa y tener sustento descriptivo.

Como bien sabe una persona dedicada al tema de las patentes de invención la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas esenciales de la invención.

También es conocido por dicha persona que una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es lo normal en la técnica de redacción subdividirla en preámbulo y parte caracterizante, que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es como el "género" al que pertenece la invención; por su lado, la segunda parte o parte caracterizante debe citar las características técnicas propias de la invención, aquellas que las distinguen del estado de la técnica y las cuales son como la "especie" de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

Por lo anterior es que se reitera que el capítulo reivindicatorio debe definir la invención mediante reivindicaciones claras y concisas que tengan sustento en la descripción.

No obstante lo anterior, el capítulo reivindicatorio allegado en respuesta a las objeciones trasladadas mediante Oficio 6551 fue aceptado y calificado en el examen definitivo base de la resolución impugnada. Este capítulo reivindicatorio fue cuestionado por las siguientes causas: a) la nueva reivindicación independiente es indefinida porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; b) incluye explicaciones ajenas a la definición del objeto reivindicado como: "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 c) se redactó en términos del resultado a obtener y no mediante las características permitidas (ver reivindicación 2).

Las reivindicaciones dependientes como en las reivindicaciones 11, 12, 14, 15, 17 y 18, incluyen la formulación "en donde" que no equivale a "caracterizado por". Se reitera que estas últimas expresiones son las acostumbradas tratándose de redactar técnicamente una reivindicación.

También se objetó por la Oficina la enumeración de ventajas que no son las que hacen definida una reivindicación como lo planteó el mandatario en su respuesta al oficio y que reitera en el recurso, porque como es ampliamente conocido por quienes laboran en propiedad industrial una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, de tal manera que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado, mientras que las dependientes son para delimitar o precisar una característica técnica contenida en la independiente.

En el caso en estudio las reivindicaciones son un conjunto de componentes numerados de un cajero automático con indicación de su uso y consecuencias de este más no la definición de una solución técnica concreta.

Ahora bien, la reivindicación 1 de la solicitud en estudio dice textualmente: "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 (21), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador (24) dispense divisas en respuesta a al menos una primera entrada a través de al menos un dispositivo de entrada (16), caracterizado por: al menos un depósito de datos (13) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que una pluralidad de archivos de información digital (44) sean recuperados desde al menos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

una fuente de información digital (32) localizada remotamente de la máquina y guardados en el depósito de datos (13); al menos un dispositivo de salida (18) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para producir la descarga de al menos uno de los archivos de información digital (44) a través de al menos un dispositivo de salida (18), en respuesta a al menos una segunda entrada que corresponde a al menos un archivo de información digital (44)" (ver folio 244).

Un técnico en el arte sabe que los cajeros automáticos son conocidos desde inicios de los años 90s, que comprenden los siguientes componentes técnicos: un lector de tarjetas, un teclado o "dispositivo de entrada", una pantalla o "dispositivo de salida", una impresora o "dispositivo de salida", un procesador, una base de datos o "depósito de datos", un dispensador de efectivo, un receptor de depósitos; obviamente, sabe que el procesador se conecta a la base de datos, a una memoria, al dispensador o receptor de depósitos y que controla el dispensado o la recepción de efectivo u otro tipo de valor como respuesta a "una entrada" por un cliente.

Para dicha persona técnica en el arte es claro que la reivindicación 1 menciona y numera los componentes de un cajero automático convencional, así como las consecuencias del uso de uno o más de los componentes, como lo es señalar que "...en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador (24) dispense divisas...", "...en donde el procesador (12) es operativo para hacer que una pluralidad de archivos de información digital (44) sean recuperados...", "...es operativo para producir la descarga de al menos uno de los archivos..."

Los señalamientos anteriores no tienen carácter técnico, puesto que se refieren al control del procesador para dispensador efectivo, recuperar y descargar archivos de un sitio, aún más, no definen un elemento de estructura o función entre los elementos de un producto sino que como complemento de la enumeración de algunos componentes de ese producto se hace referencia a efectos de carácter comercial. De otro lado, las mencionadas características se relacionaron como una secuencia lógica de procesamiento de datos por el procesador, con el pretexto que son supuestas funciones, pero que no lo son puesto que, como se dijo, son efectos de carácter comercial.

También se dijo que las reivindicaciones 3 a 18 no tienen enlace lógico con la independiente porque no delimitan una característica técnica 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.

Como se vio las reivindicaciones dependientes son para precisar o delimitar una forma de realización definida en la independiente mediante características técnicas y no para destacar efectos de carácter comercial como el de los ejemplos transcritos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

por el recurrente, en "3. El aparato según la reivindicación 1 en dónde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de grabación de sonido digital", etc.

Señala el recurrente que en varios casos presentados ante este Despacho "el Examinador se ha enfocado en elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas (ver punto 1.A.(iv) del presente memorial) y mezclas de características no excluyentes (ver punto 1.B. del presente memorial), las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo sugerido por el propio Artículo 4.2³ del Manual Andino de Patentes. Cabe anotar que al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 2.2 de la Resolución impugnada (ver punto 1.C del presente memorial), el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes también clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar que esta restricción a la hora de mezclar características en las reivindicaciones ha sido una frecuente interpretación del Examinador, en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no es una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos..."

Sobre estos puntos del recurso resulta pertinente recordar que de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología..." (subrayas de la Oficina).

Aunque no hay en la mencionada normativa comunitaria una definición de lo que debe entenderse por producto o procedimiento, estos conceptos han sido objeto de algún desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así, por ejemplo, en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 36-IP-98, se establece que: "(...) Las invenciones de producto son aquellas...que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)".

Como bien sabe el recurrente en materia de patentes de invención es preciso que las reivindicaciones definan el alcance de la protección, además de ser claras y concisas. En efecto, las reivindicaciones no sólo deben definir la materia que se desea proteger

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

mediante la patente sino determinar el alcance de la protección, es por ello que se requiere la claridad y concisión en las mismas. (Arts. 30 y 51 de la Decisión 486).

Si bien es posible en el marco de algunas legislaciones, talvez como las de Estados Unidos, Japón y Corea, presentar reivindicaciones indefinidas, es decir, en las cuales se enumeran unos componentes convencionales combinados (mezclados) con los usos dados a uno o más de dichos componentes convencionales, que en este caso es el uso del procesador del cajero para dispensar dinero, recuperar o descargar archivos, tal no es el caso de Colombia donde la normativa aplicable no lo permite.

Un producto al revestir una forma tangible, como se vio, debe ser definido con características técnicas de igual carácter, no por enumeración de componentes de estructura y una supuesta función de estos, que en este caso no es una función sino un uso, pues se hace referencia a efectos comerciales. En realidad se trata es de que la reivindicación comprenda componentes estructurales o su función; es decir, la conjunción 'o' es disyuntiva y no copulativa.

Según la normativa aplicable las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución del problema técnico que intenta resolver la invención en cada caso.

Una interpretación correcta de dicha normativa permite establecer que para efectos del examen de patentabilidad no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las ventajas (efectos) comerciales puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos puede afectar la claridad de la reivindicación.

También es sabido que una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento, que es en lo que pretende apoyarse el recurrente para decir que el capítulo reivindicatorio evaluado cumple los requisitos legales, pero que no es así por las razones antes expuestas y a las cuales no se atendió por parte del solicitante.

Con relación al Manual Andino de patentes se reitera lo dicho en el sentido que es un instrumento importante de ayuda para los examinadores técnicos en la medida que constituye un desarrollo interpretativo de la Decisión 486, por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.

Manifiesta por otra parte el recurrente que "En varios casos presentados ante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

Despacho, relacionados con mejoras presentadas en cajeros automáticos, el Examinador ha clasificado inmediatamente la invención como no patentable por hacer parte de una actividad comercial-económica, software y/o segundos usos, basándose para ello en las excepciones y exclusiones previstas en los Artículos 15 (d), 15 (e) y 21 de la Decisión 486. El presente caso no es la excepción y el Examinador reitera la posición que ha mantenido respecto de este tipo de invenciones (ver punto 1.A. del presente memorial), desvirtuando una vez más los méritos de las mejoras presentadas por la presente invención. Para efectos de la invención que nos ocupa, tales mejoras involucran el uso de computadores incluyendo tanto hardware como software, para solucionar un problema técnico existente, y deberían haberse catalogado como válidas, ya que no se está pretendiendo patentar un software como tal, sino una solución técnica que recurre a una combinación de hardware y software. La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia, ha interpretado la exclusión en la Convención Europea de Patentes análoga a la que tenemos en nuestra Decisión 486 (Artículo 15 (e), de tal manera que se permite patentar soluciones de esta índole...”

Al respecto debe decirse que lo que en todo momento procura esta Oficina es dar estricta aplicación a las normas relacionadas con derechos de propiedad industrial, de manera que cada vez que se advierta un incumplimiento de las mismas procederá de modo que no se vulneren derechos pero que tampoco se transgreda la ley aplicable.

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 al respecto: “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 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 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”.

También se ha dicho por esta Oficina que aunque de la interpretación o regulación de los usos en terceros países u organismos se derive la posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco establecen que estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en Colombia.

En el caso en estudio, se reitera, se pretende la protección del uso de medios técnicos (procesador y otros elementos de un cajero automático) para efectos no técnicos (recuperación, descarga y pago de archivos electrónicos), cuya combinación no puede aceptarse como patentable.

En la respuesta al oficio 6551 el solicitante señala que: "Lo realmente novedoso e inventivo de la presente invención es proporcionar una solución efectiva a la descarga y pago de archivos electrónicos mediante un medio seguro y confiable. En efecto, el cajero automático inventivo permite al usuario la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (e.g. reproductores portátiles de MP3 y video como (v.gr. RIO®, Ipod®), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr los riesgos de inseguridad asociados con las transferencias de información bancaria por medio de Internet. Si bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios años, muchos usuarios aún se abstienen de usar este servicio debido a los numerosos casos de robo de identidad que se han presentado al enviar información personal de cuentas bancarias por la red. Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el 80% de la población está preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25 % de los usuarios de Internet han dejado de hacer compras en línea. (<http://www.identitytheftspy.com/statistics/>). Adicionalmente, el cajero ofrece la posibilidad de ser utilizado como rocola en establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo así la instalación de éstos en sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utilización no era suficiente para compensar por los gastos de operación y mantenimiento del cajero".

De lo anterior se desprende que lo que se trata de proteger mediante patente es un plan económico comercial como lo es la recuperación, la descarga y el pago de archivos electrónicos de sonido, no iguales aunque similares a los realizados por Internet, como el mismo memorialista señala. Según este reconoce, el objeto reivindicado "...a pesar de hacer parte de un cajero automático, tampoco pretende reclamar protección sobre la actividad económico-comercial implícita en la operación del cajero, sino sobre las mejoras en tales sistemas..." (subrayas de la Oficina).

Con relación al señalamiento de que "la categorización de la presente invención como 'un segundo uso' consiste en una interpretación equívoca del concepto de 'segundo uso', el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entiéndase a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el 'segundo uso' implica la utilización de un mismo, idéntico concepto para una aplicación o indicación terapéutica distinta. De esta manera, es difícil entender cómo un cajero automático, al cual se le ha añadido una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23383

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-008249

funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un Segundo Uso del mismo cajero..."

Al respecto cabe señalar que no es posible establecer esta exclusión pues la normativa no lo hace y la circunstancia de referirse los segundos usos con alguna frecuencia a productos farmacéuticos no descarta por si misma su relación con otros campos tecnológicos. En efecto, el artículo 21 de la Decisión 486 lo que establece es que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

En todo caso no puede entenderse como que no haya limitantes para los aparatos convencionales que se "combinen o mezclen" con soporte lógico y puedan por tanto conllevar a un segundo (otro) uso.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad por no constituir, en primer término, una invención susceptible de protección por vía de patente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 6979 de 24 de marzo de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

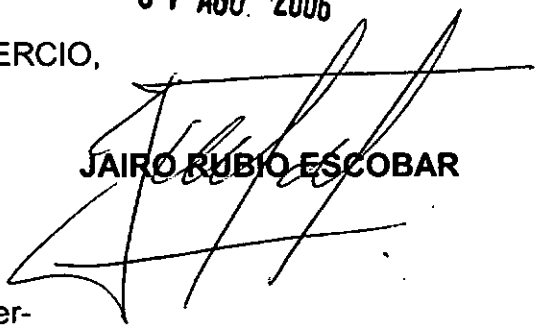
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

31 AGO 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 100 No 8A – 37, Piso 10 -World Trade Center-
Bogotá D. C. (M)