

265
263

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-008249-00000-0000 Fec: 2006-06-05 18:28:54
Dep. 2080 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES Ene: 1 REGDEPOSITO
Act 412 REPOSICION RECU Folio: 10

Re: Expediente No. 01008249
Solicitud de Patente de Invención titulada "SISTEMA PARA DISPENSAR
INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO"
Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, de manera respetuosa, por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de marzo de 2006, y notificada por edicto desfijado el 27 de abril del mismo año.

1. ANTECEDENTES

A. Durante el examen de fondo, el Despacho argumentó que la presente invención carece de claridad en el Capítulo Reivindicatorio y que no es posible establecer el aporte al estado de la técnica. Particularmente, el Examinador resaltó lo siguiente: i) La Reivindicación 1 es calificada como indefinida, al no permitir "establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica"; ii) La Reivindicación 2 no cumple con las características permitidas al ser redactada "en

términos del resultado a obtener”; iii) “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, (...)”; y iv) Las Reivindicaciones 11, 12, 14, 15, 17 y 18 son objetadas por incluir “la formulación ‘en donde’, incluso doble vez, (...), que no equivale a ‘caracterizado por’”.

B. Adicionalmente, en la Resolución No. 6979, el Despacho niega el privilegio de patente a la presente solicitud por medio de los siguientes argumentos:

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

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 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 las oficina 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 desca 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.”

C. La solicitud de patente referida en este expediente contiene 18 reivindicaciones. En la resolución impugnada, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por falta de claridad, y por estar, supuestamente, incursas en las causales de los Artículos 15(d) y 15(e)¹ de la Decisión 486, i.e. por tratarse de “una técnica de procesamiento de información enfocada en una actividad económico comercial” y por hacer parte de “programas de ordenador o soporte lógico como tales”. Adicionalmente, el Despacho considera que la invención hace “un segundo uso de aparatos convencionales”, lo cual es excluido de patentabilidad según el Artículo 21² de la Decisión 486.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida 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 con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:

A. 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:

¹ “Artículo 15. 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, (...)”

² “Artículo 21. 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.”

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 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.identitythefitspy.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 ultimo, 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 papcl. 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.

269
Olaya 267

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 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, por que 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 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 2 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.

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:

“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 lo 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).

‘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 (sic) está conectado a unos sensores de humo (7A), temperatura (7B), nivel (7C), y presión (7D), por medio de una interfase (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 por que el sensor de temperatura es un termómetro digital (...).’

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 si 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 las reivindicaciones subsecuentes.

B. En varios casos presentados ante el 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 Gula 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 gulas 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

³ "Artículo 4.2 Contenido de las reivindicaciones (...) Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y 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. Las características pueden ser estructurales (...) o funcionales (...)." (Subrayado mío.)

278
271
4

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.

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.

C. 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 tal⁴, 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 ésta índole. Ejemplos de este tipo de patentes se pueden encontrar en los casos T

⁴ “la no-patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador”(mi subrayado). Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th Edition, 2001. Capítulo I.1. Documento PDF disponible en: http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/c/index.htm

272 274


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 Patentes⁵.

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, entendiéndose 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 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.

D. 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.

Atentamente,


CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C.S. de la J.

SSG/060504 RA

⁵ Ibidem 4.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL**

Ante el Notario Once del Circuito de Santafé de Bogotá, compareció

Quién exhibió la C.C. No. 2097827
expedida en T.P. 74295

y declaró que la firma y huella que surten en el presente memorial son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Memorial dirigido a

Señor(a) Requiza, C.C.

Firma del Declarante

HUELLA

Autorizó la anterior Diligencia

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

REPUBLICA DE COLOMBIA
CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

ZULMA NAVARRO DE BAUTISTA
NOTARIA ONCE

278
273

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 01-8.249

Clasificación Internacional (IPC) G06F 17/60 // G07F 19/00.

Concepto Técnico No 887

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 6979 del 24 de marzo de 2006 notificada por medio del edicto No 5830 desfilado el 27 de abril de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito del interesado comienza señalando que, **"RECURSO DE REPOSICION**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carácter de apoderado... Interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de marzo de 2006, y notificada por edicto desfilado el 27 de abril del mismo año.

1. ANTECEDENTES

A. Durante el examen de fondo... excluido de patentabilidad según el Artículo 212 de la Decisión 486.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida 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 con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad".

2) Los alegatos se inician con la identificación del apoderado, quien declara que interpone recurso contra la Resolución; en el punto 1 transcribió algunos apartes del sexto considerando de la Resolución que se impugna y en el 2, manifiesta su petición de revocar y continuar la tramitación de la solicitud, no concordante con la realidad.

3) El alegato prosigue con, **"3. FUNDAMENTO DEL RECURSO**

// En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:

// A. En la contestación al Oficio No. 6551 se explicaron de manera detallada las ventajas... 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... punto.

// En la Resolución 6979... de resaltar de manera concreta las características presentadas anteriormente... 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 ... 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... 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 Relvindicatorio... 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

276
274

solicitante", como lo ha interpretado el Examinador... 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 (38), como se recita en la Reivindicación 7, etc.. Teniendo en cuenta las características técnicas esenciales descritas en los 2 ejemplos anteriores, es posible identificar inmediatamente las mejoras de la presente invención... sean comprendidas por una persona versada en la materia... 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... Al evaluar estas reivindicaciones por sí solas se puede llegar a interpretar de manera errónea que los elementos allí descritos... deben ser evidentes al fundamentarse en lo divulgado en el Capítulo Descriptivo... es una interpretación errada de la descripción funcional entre los elementos... no se entiende porqué el Examinador no encuentra enlace lógico entre las Reivindicaciones 3 a 18... delimita de manera específica protección sobre elementos contenidos en la reivindicación independiente (inclusivo con números de referencia)... reivindicaciones subsiguientes". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con referencia a las afirmaciones del punto precedente, es lógico que el memorialista "difiera" del contenido de la Resolución, ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado, como es evidente a partir de los siguientes hechos:

En primer lugar, el artículo 30 de la Decisión 486 establece: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción", (subrayados fuera de texto), de allí es evidente que un pliego debe definir la materia que se desea proteger, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben, que 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 aportadas por el inventor, (Ver párrafos 54 a 65 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes), lo cual, está en concordancia con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva... características técnicas esenciales definen (DEBEN DEFINIR) la solución al problema técnico que intenta resolver la invención".

También conocen 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 común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

277
275

En conclusión, la oficina ha exigido y exige que un pliego DEFINA la invención que se trata de amparar, que sea CLARO, CONCISO y que tenga SUSTENTO DESCRIPTIVO porque así lo fija la norma y el procedimiento seguido desde hace tiempo.

En segundo lugar, como se señaló en los puntos 1, 2 del sexto considerando de la Resolución Impugnada, el pliego allegado en respuesta a las objeciones trasladadas mediante el oficio No 6551 fue aceptado y calificado en el examen definitivo base de la citada Resolución.

En dicho acto el pliego 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 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, c) 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".

En suma, el pliego no define la invención mediante características técnicas y no tiene claridad.

En tercer lugar, en la primera parte del punto 4 de la Resolución la oficina explicó que una enumeración de ventallas no son las que hacen definido un pliego reivindicatorio como lo planteó el mandatario en su respuesta al oficio, y que reitera aquí en los subpuntos i) a iv) del subpunto A. del recurso, porque es, ampliamente, conocido por quienes laboran en propiedad industrial, que 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 técnica** contenida en la independiente.

Tanto en el oficio como en la Resolución Impugnada se dijo que las 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.

Ahora bien, la reivindicación 1 del presente expediente (ver folio 244) 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 (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador (24) dispense divisas en respuesta al menos a una primera entrada a través al menos de 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 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 del al menos un dispositivo de salida (18) en respuesta a al menos a una segunda entrada que corresponde a al menos un archivo de información digital (44)".

Un técnico en el arte sabe que los cajeros automáticos son conocidos desde inicios de los años 80s del siglo pasado, 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.

Es evidente, para una persona con mínimos conocimientos en propiedad industrial, que la reivindicación 1 enumera los componentes de un cajero automático convencional y el uso o las consecuencias de aquel de uno o mas 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...".

Las características anteriores, de un lado, NO tienen carácter técnico porque se refieren al control de procesador para dispensar 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 son efectos de carácter comercial, como ya se dijo.

En cuarto lugar, en la Resolución se dijo que las reivindicaciones 3 a 18 no tienen enlace lógico con la Independiente porque no aclaran (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.

Quienes tienen conocimientos en propiedad industrial saben que las dependientes son para aclarar o delimitar una forma de realización definida en la Independiente mediante características técnicas, por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para características técnicas y no para efectos de carácter comercial como el de los ejemplos transcritos por el recurrente, en. "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", etc.

Por todos los motivos anteriores, la oficina sostuvo y sostiene que las reivindicaciones calificadas son indefinidas puesto que 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.

A la luz de todo lo antes discutido, suponer que con una relación de las ventajas del uso del producto o alegar que, "... las ventajas... hacer evidente el aporte... estado del arte", "... 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...", "... le recuerdo al examinador que las características que distinguen la invención son ampliamente divulgadas en el capítulo descriptivo...", o tergiversar el ejemplo de reivindicaciones dado por nosotros en la Resolución y, consecuentemente, concluir que: "... en las 3 reivindicaciones... no es posible identificar de las reivindicaciones por sí solas el aporte...", etc. carecen de sustento cierto y son una desviación tendenciosa y subjetiva de la situación real puesto que el recurrente, ni en este caso ni en los que ha puesto a nuestra consideración, NO ha podido entender que el pliego debe definir la invención, ser

claro, conciso y tener sustento descriptivo, NI que las reivindicaciones deben definir la materia que se desea proteger y que la descripción es para interpretar las reivindicaciones y NO para definir las, contrario a los alegatos arriba resaltados. En conclusión, el capítulo reivindicatorio calificado no se presentó conforme a lo que establecen la norma y el procedimiento seguido por esta oficina.

5) A continuación el recurrente alega que: "B. En varios casos presentados ante el 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 1.8. 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... 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... 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." (Subrayados del examinador).

6) Con el fin de desvirtuar los alegatos del punto precedente, la oficina considera importante puntualizar que:

a. La Normatividad vigente establece una serie de requisitos, definidos en los artículos 14 a 21 de la Decisión 486, que se deben cumplir en su totalidad para que se pueda otorgar un privilegio a una solicitud que se tramite.

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que, "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

En segundo lugar, la oficina ha sostenido y explicado que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, motivo por el que ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, con el fin de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y dar una salida a la situación; por esa razón, desde hace más de 20 años la administración ha requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones del párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método); además, como ya se explicó arriba en 2), las características deben ser técnicas y no efectos comerciales o manejo de datos.

b. Contrario a lo que afirma el mandatario en sus alegatos, la mayor parte de las oficinas del mundo exigen que las reivindicaciones definan el alcance de la solicitud, sean claras, etc. lo cual, se puede comprobar, tanto con la legislación como con los exámenes de patentabilidad de la Oficina Europea de Patentes por ejemplo, lo que fue adoptado por esta oficina y que se ha requerido desde hace más de 20 años, convirtiéndose en una práctica común conocida por (casi) todos, que se debe acatar.

c. Si bien la legislación nacional de algunos países como Estados Unidos, Japón, Corea permite la presentación de reivindicaciones INDEFINIDAS, es decir, donde 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, eso NO significa que sea una práctica mundial, como pretende hacer ver el recurrente.

d. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado jurisprudencialmente lo relativo a la definición de producto y procedimiento como se puede ver, por ejemplo, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 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 (...)".

En concordancia con esa jurisprudencia, es evidente que un producto al revestir una forma tangible debe ser definido con características técnicas de igual carácter, además, por el procedimiento seguido en base al párrafo 57 de la Guía, un producto NO se puede definir 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 refieren a efectos comerciales, sino únicamente mediante una relación de componentes estructurales O de su función; es decir, la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa.

Aún más, la subsección 4.2 del Manual Andino indica en su primer párrafo que, "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 solicitud".

El siguiente párrafo del mismo indica que, "para efectos del examen 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 pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Por último, en dicha subsección se señala 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 el que se trata de apoyar erróneamente al recurrente para decir que el pliego calificado cumple los requisitos, pero que no es así, por las razones antes expuestas, las cuales, no fueron comprendidas por el interesado puesto que, no hizo el menor intento de subsanar las objeciones según se le trasladó desde el oficio y en la "entrevista" no se dijo nada diferente.

Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... 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...”, no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, como asegurar que el examinador se extralimita en sus funciones sin presentar fundamentos reales, en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tal aseveración. (Subrayados del examinador).

Por lo tanto, los alegatos del interesado no contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, sino que son una desviación de los hechos mediante una interpretación muy personal de la situación.

e. Finalmente, respetuosamente se la aclara al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que sigue, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó desde el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse.

7) Los alegatos del recurso concluyen con, “C. 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, 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 ésta índole. Ejemplos de este tipo de patentes se pueden encontrar en los casos T6/83, 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, entendiéndose 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 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... bancarias.

D. 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”. (Subrayados del examinador).

8) Para controvertir y desvirtuar los alegatos del punto anterior, la oficina puntualiza que:

a. En todos los casos puestos a consideración de la administración, no solo los del mandatario sino todas las solicitudes de cualquier propietario que no cumplan los artículos 15 d), e) y 21 se han objetado, se objetan y se objetarán pues de otra manera no cumpliríamos ni se haría cumplir la norma y el procedimiento establecidos.

b. Para que las sentencias proferidas por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, según los alegatos del mandatario, "...ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia...", puedan ser tenidas en cuenta se debe partir de los siguientes hechos; de un lado, la Convención Europea (norma) NO incluye un equivalente al artículo 21; de otro lado, aproximadamente entre 1996 y 2004 hubo una "directiva para el patentamiento de invenciones implementadas con software".

?

Por lo tanto, la aplicación de la jurisprudencia dictada por esa Cámara solo se puede hacer con el previo cumplimiento de lo establecido por la Decisión 486, ya que de lo contrario se aplicarían fallos con base en una norma similar pero NO idéntica a la Comunitaria, donde NO hay prohibiciones para los segundos usos y NO hay una directiva para patentes implementadas por computador, que permita la combinación de características técnicas y de uso, como fundamento de patentabilidad. Una aplicación de la jurisprudencia en la forma que propone el recurrente podría conducir a decisiones "a ciegas", si se ignoran las diferencias respecto a la Convención Europea y la directiva.

c. Los alegatos del mandatario no solo son falsos sino contradictorios porque, de un lado, admite que, "... mejoras involucran el uso de computadores...", y a la vez, con el pretexto de que hay casos de jurisprudencia dictada por la EPO, arguye que no se trata del uso de un computador (procesador), eso si sin tener en cuenta todas las limitaciones que impone la Norma Comunitaria Andina y la ausencia de una directiva para patentes implementadas en computador.

Cabe aclarar que lo solicitado es el 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 se reclama como patentable pero que no lo es.

d. En la respuesta al oficio (ver folios 234 a 237), el mandatario asegura que: "... la solución efectiva a la descarga y pago de archivos electrónicos mediante un medio seguro y confiable ... el cajero automático inventivo permite al usuario la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (por ejemplo, reproductores portátiles de MP3 y video como RIO@, Ipod@), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr los riesgos de inseguridad asociados a 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, quienes tienen conocimientos en propiedad industrial, pueden constatar de forma contundente que, lo solicitado trata de dar protección a un plan económico comercial como lo es la recuperación, la descarga y el pago de archivos electrónicos de

sonido, no iguales pero como mínimo similares a los realizados por Internet, como el mismo memorialista lo reconoce.

Por último, el memorialista en la respuesta afirmó que, "...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...", lo cual, es contradictorio porque admite que se trata de una actividad que califica de IMPLÍCITA, que es prueba real de sustento para sus alegatos.

d. El mandatario asegura en el recurso que, "...la categorización... "segundo uso"... Interpretación equívoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; al respecto, en nuestra opinión el alegato carece de fundamento puesto que si la norma previese una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos así lo establecería, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine eso de la forma planteada en el alegato. Probablemente, por el recuerdo de lo sucedido con la patente del Viagra, sea que el recurrente haga tales alegatos.

Sin embargo, aunque fuese cierta la afirmación del recurrente, NO podría significar que no haya limitantes para los aparatos convencionales que se "combinen o mezclen" con soporte lógico y no sean un segundo (otro) uso.

e. En el acto Impugnado, se señaló 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 memorialista no discutió en su respuesta. Por ejemplo, la oficina sostuvo y sostiene lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del artículo 15, que sustentamos 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, etc. que se ilustra con las figuras 1 a 3, junto con sus correspondientes descripciones; todo lo cual no fue controvertido ni en la respuesta al oficio ni en el recurso discutido.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque la enumeración de las ventajas, que en opinión del mandatario, son la contribución al estado de la técnica no solucionan la indefinición del pliego y son una respuesta desviada a las objeciones planteadas tanto en el oficio y como en la Resolución; además, son una serie de opiniones personales del mandatario, basadas en una interpretación sesgada y errónea de los hechos.

b) Por las razones explicadas arriba en 4), 6) y 8) lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 d) y e), 21 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 18 de los folios 244 a 246.

Bogotá, D.C. 2006 06 02

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 887		Código: 202004

282

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-8249

EDICTO No. 13916

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 23383 de 31-AGO-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

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

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 18-SEP-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 13916

Este edicto se desflja hoy 29-SEP-2006 a las cinco (5:00 p.m.)