

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de noviembre de 2000, bajo el número 00 204121, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA ELECTRÓNICO PARA COMICIOS ELECTORALES".

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 24 de junio de 2004, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 35, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo; además, la solicitud no es clara. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un aparato electromecánico para votaciones.

De otra parte, el capítulo reivindicatorio reclama un sistema electrónico para comicios electorales con votación automatizada, relacionado en las reivindicaciones 1 a 3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23695

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

2. Requisitos de la solicitud

2.1. Claridad

El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La descripción calificada presenta una estructura similar a la rechazada desde el primer examen, ya que, por ejemplo se incluye la NECESIDAD.

Como se señaló en el primer examen, una descripción debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

- 1) indicación de la esfera tecnológica, "la invención se refiere a la fabricación de un dispositivo para...";
- 2) el estado de la técnica, "se conoce el procedimiento de fabricación de lectores de tarjetas como por ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias...";
- 3) la divulgación de la invención, "la invención consiste en un dispositivo lector de tarjetas...";
- 4) la breve descripción de las figuras, "la figura 1 es un diagrama en bloque del dispositivo lector... ; la figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del...";
- 5) la mejor manera (conocida por el solicitante) de realizar la invención, esta parte es la **más importante y debe apoyarse** en la(s) figura(s) ilustrativa(s);
- 6) las posibilidades de aplicación, "el dispositivo de la invención se aplica en telefonía..."

Por su parte, el artículo 30 de la misma Decisión 486 indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La reivindicación 1 no es clara no solo por su deficiente redacción sino por contener un "comprende" y dos "caracterizados por", los cuales, no permiten establecer qué es lo considerado patentable y qué no. Además, se hizo énfasis en las características de los usos o consecuencias de ellos, y no en las características técnicas con que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

debería haber definido la disposición, por ejemplo, "... contar de manera automática los de cada candidato... impedir que se repita el voto...".

Como es bien conocido en propiedad industrial, una reivindicación independiente debe definir el producto que se pretende proteger de forma que contenga todas las características técnicas esenciales para alcanzar el resultado deseado, lo cual, no significa que el objeto se pueda definir en términos de su función o del resultado a obtener, como sucede en este caso.

Las reivindicaciones 2 y 3 prácticamente iteran lo relacionado en 1, pues repiten respectivamente que "votar electrónicamente operando un pulsador" y "los medios para garantizar un solo voto por votante".

Por las razones anteriores, las reivindicaciones calificadas NO cumplen los requisitos del artículo 30 (las mismas objeciones son válidas para las reivindicaciones de la pagina 6, folio 48, del memorial extemporáneo).

Las observaciones precedentes se deberían haber corregido en las oportunidades establecidas para el efecto.

2.2. Invenciones de producto o de procedimiento

Como bien sabe el solicitante, en el artículo 14 de la Decisión 486 se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...".

De tal suerte, antes de calificar la novedad y el nivel inventivo de una solicitud se debe verificar si las reivindicaciones son de producto o de procedimiento, según lo establecido en el citado artículo 14.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, normalmente, y por tratar exactamente el tema en cuestión, se acude a la *Guía para los países en desarrollo 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.

Precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

De allí, es evidente 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 ni menos por los efectos de su uso.

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

"1. sistema electrónico para comicios electorales con votación automatizada que comprende medios para votar electrónicamente operando un pulsador, medios para la contabilización de los votos caracterizado por contar de manera automática... medios para garantizar un voto...".

"2. sistema electrónico para comicios electorales... medios para votar...".

"3. sistema electrónico para comicios electorales... medios para garantizar...".

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

No obstante las anteriores objeciones, se calificó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio.

3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de noviembre de 2000, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud, como quiera que el solicitante no reclamó prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud y relacionados con la materia de la misma:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	GB 2 045 497	Electronic voting machine	29 10 1980

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

2	US 4 362 925	Voting machine	07 12 1982
3	FR 2 613 514	Machine à voter électronique	07 10 1988
4	DE 4 446 728	Vorrichtung für die stimmenzählung bei wahlen	27 06 1996
5	US 5 583 329	Direct recording electronic voting machine and voting process	10 12 1996

4. Novedad

El artículo 16 de la misma Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca de la importancia y la trascendencia del cumplimiento del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal Comunitario que:

*"Los conceptos y criterios que sirven para determinar si una invención es nueva y, por el contrario, cuándo ella no puede considerarse como tal, aparecen definidos, como ya se dijo, en el artículo 2 de la Decisión 344 interpretado, norma que vincula inescindiblemente el concepto de novedad con el de estado de la técnica, al decir que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del universo de las invenciones cuya existencia haya sido conocida por el público por cualquiera de los medios comunes para ello. En otros términos, la norma enseña que carece de novedad y por lo tanto no es patentable, la invención que se encuentre dentro del estado de la técnica, es decir, aquella cuya existencia haya sido objeto de divulgación o, que en general, se haya hecho accesible al público"*¹

En el presente caso, es claro que el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica y por ende no puede ser patentado, pues

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 42-IP-98 del 5 de mayo de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

realizado el estudio técnico comparativo se determinó que el objeto solicitado fue anticipado por las anterioridades señaladas.

En efecto, la anterioridad 2 (US 4362925) divulga una maquina para votaciones, (ver figuras y de la línea 23 de la columna 2 a la línea 13 de la columna 5), que comprende una primera porción 10 que tiene una pluralidad de botones (pulsadores) 12, uno de los cuales puede ser oprimido (operado) por un votante para seleccionar el candidato de su preferencia (elección). Para que, luego de que un votante haya oprimido uno de los botones 12, no oprima otro(s) botones, es decir, para impedir que se repita el voto o se emita más de uno simultáneamente, hay un cerrojo 14 que se energiza después de haber operado cualquiera de los botones 12.

La máquina, también incluye unos contadores 27 para cada candidato, los cuales, se incrementan una vez por cada pulsación de un votante por un candidato (partido) correspondiente, dichos contadores están conectados a la caja de control 18, que realiza el conteo total de los votos del puesto.

Al efectuar una comparación, elemento por elemento, entre lo divulgado por la anterioridad con el contenido de la reivindicación 1 salta a la vista que la divulgación la anticipa, totalmente. En consecuencia, aquella no tiene novedad respecto al citado antecedente.

Las reivindicaciones dependientes, de un lado, quedan sin sustento al no depender de una novedosa y, de otro lado, se refieren a elementos u operaciones que la anterioridad también divulga.

La anterioridad 3 (FR 2613514) revela una máquina electrónica para votaciones que, (ver particularmente las figuras y líneas 20 a 33 página 4; de la 20 página 5 a línea 7 página 6; de línea 17 página 6 a línea 19 página 7), consiste en un aparato A conectado a una caja de control remoto C por el cable 37.

Dicho aparato A comprende un teclado B, conformado por una pluralidad de teclas 2 para cada uno de los candidatos, que se operan para votar por el candidato o partido respectivo, una tecla 3 para el voto en blanco, los contadores 4 y el totalizador 5 (apreciables en las figuras 5 y 6), se dispone también de una tecla de anulación 6 y una tecla de registro 7.

En las figuras 8 y 9 se detalla la composición de las teclas 2, las cuales incluyen unas capuchas 18 que se habilitan mediante la tecla 30 del control C y, que quedan inactivas una vez que el votante ha validado su voto con la tecla 7.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

Nuevamente, al efectuar una comparación, elemento por elemento, entre lo divulgado por la anterioridad con el contenido de la reivindicación 1, salta a la vista que la divulgación la anticipa, totalmente. En consecuencia, aquella no tiene novedad respecto a la citada anterioridad.

El documento 4 (DE 44 46 728) revela una unidad para el conteo electrónico de votos en comicios, que consiste de una caja portátil 100 con espacios 103 para los candidatos (partidos), las teclas 106 están conectadas a las unidades 41, 47 (figura 5) ubicadas en la carcasa 102.

Dichas unidades 41, 47 reciben un pulso cada vez que una tecla es presionada (pulsada) al validar un voto, acto seguido, las unidades se desactivan para evitar que se marque más de una vez o más de un candidato. Las citadas unidades permanecen desactivadas hasta que la unidad 46 las libera para el siguiente depósito de voto, el proceso es automático y se señala con los LEDs 51, 52. El color verde autoriza votar, el rojo señala lo contrario. La unidad 47 es una unidad de monitoreo y control.

Una vez más, al efectuar una comparación, elemento por elemento, entre lo divulgado por la anterioridad con el contenido de la reivindicación 1, salta a la vista que la divulgación la anticipa, totalmente. En consecuencia, aquella no tiene novedad.

Así pues, en los términos de la sentencia de interpretación mencionada, la invención carece de la novedad a que alude el artículo 16 de la Decisión mencionada, debido a que el invento está comprendido en el "estado de la técnica", entendido como la situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, que divulgó el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, de ser el caso, de la prioridad reconocida.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

Sobre la forma de calificar el nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que:

"El artículo 4 de la Decisión, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se considera que existe *"si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

"Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe "cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica".

"El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son:

- a) el estado de la técnica y,
- b) la persona experta en la técnica en cuestión.

"El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente",

"El *experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados" ².

Para el presente caso, y en los términos que se exponen en la jurisprudencia andina, se estima que el técnico en la materia es un ingeniero electromecánico con experiencia en sistemas electromecánicos de votación, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, dicho técnico en el arte pudo obtener lo reivindicado con solo copiar lo divulgado por cualquiera de los antecedentes 2, 3, 4.

² Proceso 26-IP-99 del 23 de julio de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

De otro lado, la referencia 1 (GB 2045497) divulga un aparato electrónico para votaciones que consiste en una caja 1 con un área superior 2 que se usa como área de presentación de los candidatos (partidos) al lado de cada uno de los cuales hay una teclas 2, 3 a oprimir para dar un voto, la caja 1 contiene una ranura lectora de tarjetas 5 donde se inserta una tarjeta codificada EC, que al ser insertada activa el aparato para poder votar. El aparato también incluye un número de contadores CA, CB, CC, uno para cada candidato, que permite hacer el conteo por candidato y pasarlo por el conector 6 a un totalizador.

Del resumen precedente, es claro que la publicación revela las características esenciales de lo reivindicado, la única diferencia consiste en que los medios para evitar fraudes no están en el aparato sino en la tarjeta codificada.

Sin embargo, disponer unos medios de control antifraude en el aparato o en un dispositivo remoto, es un hecho evidente para un técnico en la materia como se puede ejemplificar con uno de los antecedentes 2 a 4; por ello, lo reivindicado se podría haber derivado, de forma evidente, del estado del arte, por ende no tiene nivel inventivo.

El ejercicio precedente se puede realizar de forma análoga con respecto al antecedente 5.

En consecuencia, el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo definido por el citado artículo 18 de la norma supranacional, razón por la cual no puede acceder al privilegio solicitado.

6. Respuesta del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados en respuesta al oficio N° 04861 del 13 de mayo de 2004, se determino que:

- En la primera página (folio 121) el interesado asevera que las reivindicaciones se encontraron confusas, incoherentes y desenfocadas en su contenido. Agrega en el párrafo siguiente que se presentan las correcciones pertinentes.

Al respecto, se reitera al solicitante que las objeciones no solo fueron para las reivindicaciones sino para la solicitud en su totalidad, pues en dicho oficio se le indicaron los componentes que debe tener una descripción (apartes 1 a 6) y, la forma de redactar las reivindicaciones (ver folio 62), que en la presente decisión una vez más se reiteran en el punto 2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

Por otra parte, las aclaraciones que brinda el solicitante, de ninguna forma subsanan ni las objeciones de forma ni controvierten, en modo alguno, las de fondo.

- El solicitante prosigue su respuesta dando una definición de "sistema", a su entender, luego en la página 2, enumera unos puntos primero, segundo y tercero que NO se sabe a que se dirigen, pues no tienen estructura ni de descripción ni de reivindicaciones, porque no hay siquiera un subtítulo que indique a que se dirige.
- En el último párrafo de la página 2 (folio 122), el solicitante señala que el "sistema reivindica... capacidad de realizar autónoma y automáticamente la votación... garantía de un solo voto... sistema sencillo, práctico, seguro y confiable".
- Parece ser que el interesado no entiende que una reivindicación independiente debe definir el producto que se pretenda proteger, de forma que contenga todas las características técnicas esenciales o bien de la estructura o la función de dicho producto para alcanzar el resultado declarado.

En este expediente, el solicitante relaciona una serie de resultados a obtener, como son los conceptos de, "capacidad de realizar autónoma y automáticamente la votación... sencillo, práctico, seguro y confiable" y que, al parecer, pretende sea tomado como una reivindicación.

- La breve historia de la invención, que anexó el solicitante a su respuesta, no aporta elementos que subsanen ni los defectos de forma ni constituye una controversia a las objeciones de fondo relativas a la novedad y el nivel inventivo.
- Cabe anotar que las solicitudes se analizan de manera imparcial y de conformidad con las normas establecidas, las cuales establecen los requisitos que se deben cumplir para que sea posible otorgar un privilegio de patente de invención.

De tal suerte, los folletos del *votatron* adjuntados al expediente, no demuestran que la invención tenga novedad y nivel inventivo respecto a las anterioridades trasladadas, las cuales, el interesado no intentó siquiera discutir o controvertir como debió haberlo hecho.

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	GB 2 045 497; ver el extracto; líneas 36 a 87 página 1; de línea 102 página 1 a línea 62 página 2; figuras 1, 2.	1 a 3	Nivel inventivo
2	US 4 362 925; ver todo el documento.	1 a 3	Novedad Nivel inventivo
3	FR 2 613 514; ver todo el documento.	1 a 3	Novedad Nivel Inventivo
4	DE 4 446 728; ver todo el documento.	1 a 3	Novedad Nivel inventivo
5	US 5 583 329; ver todo el documento.	1 a 3	Nivel Inventivo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA ELECTRÓNICO PARA COMICIOS ELECTORALES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al señor Juan Bautista Hernández Marín, en su calidad de peticionario, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23699

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 00 204121

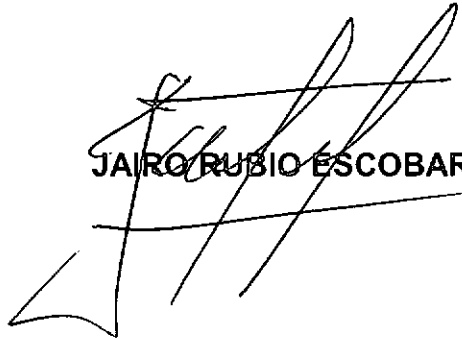
recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

24 SET. 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Señor
JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ MARIN
Calle 9C N° 30-17 B/Chanpagnat
Cali-Valle CMJ