

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0029236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

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 15 de noviembre de 2002, bajo el número 02103917, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US01/16775.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 16 de mayo de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 197 a 201, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una plataforma de arquitectura de soporte lógico, reivindicado en la forma de máquina de transacciones automáticas, métodos y medios legibles por computador.

29236

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 29236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

Por su parte, el nuevo pliego reivindica una máquina de transacciones automáticas, relacionada en las reivindicaciones 1 a 20.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1 y dependientes no tienen soporte descriptivo, porque en ese aparte no se revela una máquina de transacciones como tal, sino que se hace referencia a la instalación y al uso de una arquitectura de soporte lógico (software) en un computador que administre un cajero automático y así controlar las transacciones financieras.

Las reivindicaciones 1, 5, 6, 9, 14, 16, entre otras, incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería tratar de lograr en, por ejemplo: "... en donde la capa de controlador... función de transacciones... en donde la capa... dispositivos... en donde el componente... XFS"; "... en donde para cada dispositivo... correspondiente"; "... a) proporcionar... en donde la máquina... transacciones"; etc.

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con la independiente, porque no aclara o delimita algo relacionado en aquella sino que se desvía a una operación de intercambio de componentes del cajero usado, lo que sería más cercano a un método, que además no se permite ya que sería definir un producto por uno o más pasos de un método y no por sus características.

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

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *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 los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 29236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

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.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, se refirió acerca de las invenciones de *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en punto 4.1, del citado proceso que establece:

"(...) 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 (...)", (subrayados fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo precedente, es evidente que un *producto* debe ser tangible. Por lo demás, y desde el punto de vista técnico, debe definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla es con el uso de elementos convencionales para procesar información.

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

"1. una máquina... un computador... una capa XFS...".

"3. una máquina... en donde... la capa...", etc.

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

3. No se considera invención

El artículo 15e) de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones: "los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Del estudio de la solicitud, de inmediato se determinó que ella trata de proteger un soporte lógico, como tal, porque combina una máquina de transacciones automáticas con una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00029236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

arquitectura de soporte lógico como se evidencia, explícitamente, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, con el fin de facilitar el manejo (operación) de un cajero automático. Lo anterior, se sustenta en las ilustraciones de las figuras 3 y 4 junto con su correspondiente descripción, las cuales, se refieren a las capas de control y las aplicaciones de control que en aquellas se simbolizan.

Por las razones precedentes, este Despacho considera que lo reclamado no se considera una invención de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 15e).

Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de aparatos convencionales, como las máquinas de transacciones automáticas (cajeros automáticos), cada una de las cuales incluye un computador o microprocesador que maneja un lector de tarjetas, una pantalla, un teclado, etc. al que se puede configurar con la arquitectura de soporte lógico de la forma como se expone, explícitamente, en las páginas 14 a 26 de la descripción.

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

4. Respuesta del solicitante

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

- Acorde a las disposiciones vigentes, se aceptó tanto el desistimiento de las reivindicaciones 21 a 36 como el nuevo pliego anexo a la respuesta allegada, el cual, se evaluó y calificó. En dicho pliego se introdujeron numerales de referencia pero no se colocó ningún "caracterizado por" a pesar de afirmarse que se introdujo "cuando es posible hacerlo"; además, como se reitera en el punto 2.1 de la presente resolución, las reivindicaciones siguen sin tener soporte descriptivo e incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr.

Como se sabe en materia de patentes, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0029236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

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

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones calificadas en el oficio trasladado como las presentadas como respuesta y antes calificadas, no definen una solución técnica concreta sino que enumeran algunos elementos de un cajero y una serie de elementos lógicos como la capa XFS, la capa de control de dispositivos, la capa de servicios de dispositivo abierto ODS y la aplicación operativa de terminal, que son soporte lógico como tal y no una función como lo supone y afirma el interesado.

Por tanto incluir, "descripciones detalladas de lo que se está reivindicado que ayudan a aclarar la funcionalidad de los componentes...", no se acepta, porque eso debe ir en la descripción y no en las reivindicaciones, muy a pesar de la suposición del interesado de que interpreta bien lo que dice el artículo 4.2 del manual andino, pero que no es así.

Una máquina o *producto* se puede reivindicar mediante características de estructura, por ejemplo, con una nueva disposición de componentes o mediante características de función entre los componentes de una estructura pero no mediante la enumeración de unos componentes convencionales aunados con un soporte lógico para procesar información, con el pretexto de que se trata de una nueva "funcionalidad", menos aún cuando lo señalado es evidente para *un técnico en la materia*.

- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, no desvirtúan las objeciones planteadas en el oficio trasladado por la oficina, por las siguientes razones:
 - a) La Convención Europea de Patentes, según se dice en la respuesta, "...tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia...", no puede ser tenida en cuenta por este Despacho en este caso en particular, porque, en primer término, la regulación vigente en la materia, y aplicable en nuestro país, es la Decisión 486 y sus normas complementarias y, en segundo término, dicha Decisión andina no considera invención "los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Por lo demás, no es procedente en este caso la aplicación de la jurisprudencia europea que trae a colación el interesado en su respuesta, pues a la que debemos ajustarnos es a la dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o por el Honorable Concejo de Estado, ya que de lo contrario se aplicarían fallos con base en una normativa ajena a nuestro ordenamiento andino. De tal suerte, la aplicación de la jurisprudencia europea en la forma que propone el interesado

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00029236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/02103917
Sl. PCT/US01/16775

conduciría a decisiones erráticas que ignoran la normativa y la jurisprudencia andina vigentes.

Finalmente, cabe recordar que la Superintendencia es autónoma al momento de adoptar sus decisiones, por lo que dichas consideraciones y jurisprudencias no tienen ni tendrán, absolutamente, ningún efecto en la presente decisión.

- b) Es preciso que el solicitante tenga presente la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre las invenciones de producto y procedimiento, en especial, la interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98, arriba transcrita, y en donde se indica que: "(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible (...)" (subrayados y resaltado del examinador).

Las reivindicaciones del presente caso hacen referencia a elementos lógicos de programación tales como la capa XFS, la capa de control de dispositivos, la capa de servicios de dispositivo abierto ODS y la aplicación operativa de terminal, que son soporte lógico como tal, los cuales, se usan en medios técnicos como el procesador o computador de un cajero, de forma que no existe una forma tangible de realización, motivo por el cual las reivindicaciones no se refieren a una invención de producto.

- c) La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", en su capítulo I, señala: "Programa de ordenador (software): expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso", (subrayados fuera de texto).

El interesado, en el tercer párrafo del punto 2 de la respuesta (ver folio 184), señala: "ante esto me permito aclarar que la presente invención no pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino una arquitectura de soporte lógico que al ser implementada (cargada) en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente...", lo cual, en vez de controvertir las objeciones de la Oficina le otorgan la razón.

De lo anterior, es evidente que las reivindicaciones y los comentarios del interesado, quedan sin sustento alguno, puesto que la arquitectura de soporte lógico que al ser implementada (cargada) en los cajeros automáticos no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que en cualquier forma, en este caso

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 500 29236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

particular en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (implementadas como se indica) en un dispositivo de lectura automatizado (para el caso los cajeros automáticos), es capaz de hacer que un ordenador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Por consiguiente, contrario a lo argüido por el interesado y que se colige de sus propias afirmaciones, lo solicitado en este expediente es soporte lógico como tal.

- Respecto a las aclaraciones que se hacen en el punto 3 de la respuesta, es evidente que quedan, absolutamente, sin ninguna validez a la luz de las razones antes expuestas, y solo corroboran nuestras apreciaciones acerca del *soporte lógico como tal* que se trata de proteger en este expediente.
- Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 4 de la respuesta, se puntualiza que en el citado numeral, se asegura que, "...la categorización... "segundo uso"... **interpretación equívoca**... se ha aplicado únicamente en las artes químicas...", lo cual, 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 así lo estime.

Para este Despacho el uso de aparatos *convencionales o ampliamente* conocidos en la técnica, por ejemplo, las máquinas de transacciones automáticas (cajeros automáticos), cada una de las cuales incluye un computador o microprocesador que maneja un lector de tarjetas, una pantalla, un teclado, etc. donde dicho microprocesador puede cargar (implementar) con la arquitectura de soporte lógico de la solicitud, es un segundo u otro uso de medios técnicos para procesamiento de características no técnicas.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 555, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0029236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/02103917**
Sl. **PCT/US01/16775**

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Diebold Incorporated, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 OCT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 N° 8A-37, P 10°
World Trade Center – Torre A
Bogotá D.C. 603