

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 02-103917- 00010-0000

Fec: 2006-12-11 17:51:34 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tra. 11 PATENTEYN

Eve: 379 FASENACIONALI

Act 412 REPOSICIONECU Folio: 15

Ref:

Expediente No. 02.103.917

Solicitud de patente titulada: "SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMATICAS."

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. 29236 expedida por ese Despacho el 30 de Octubre de 2006, y notificada por edicto desfijado el 30 de Noviembre del mismo año.

#### 1. ANTECEDENTES

1.1. a- A lo largo del examen de fondo anterior, el Examinador argumentó que la presente invención carece de claridad en el Capítulo Reivindicatorio, básicamente por las siguientes razones (entre otras):

i- Las reivindicaciones calificadas no presentan la “estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada”, e incluyen términos comúnmente objetados por él tales como: *en donde, que además comprende, el cual comprende, que incluye, etc.*, los cuales no equivalen al término preferido por él: *caracterizado por*.

ii- No tienen soporte descriptivo y se hace referencia a la instalación y al uso de una arquitectura de soporte lógico (software) en un computador que administre un cajero automático.

iii- Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen “mezclas de características no permitidas”, al contener características de estructura y de funcionamiento en una misma reivindicación.

b- Adicionalmente, el Examinador objetó la patentabilidad de la presente invención, al considerar que ésta incurre bajo lo establecido en el Artículo 15(e) y 21 de la decisión 486, por las siguientes razones:

i- [La presente invención] trata de proteger un soporte lógico, como tal: “porque combina una máquina de transacciones automáticas con una arquitectura de soporte lógico, con el fin de facilitar la operación de un cajero automático”.

ii- [La presente invención] “hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como las máquinas de transacciones automáticas (cajeros automáticos)”

1.2. En la resolución No. 29236, el Despacho niega el privilegio de patente a la presente solicitud, presentando nuevamente objeciones similares con relación al nuevo capítulo reivindicatorio, a pesar de considerar que “las mencionadas reivindicaciones aún no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.” Las objeciones presentadas a continuación son prácticamente las mismas que presentó en el examen de fondo anterior, con la diferencia que esta vez hizo referencia al proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para fundamentar sus objeciones relacionadas con los tipos de elementos permisibles en una reivindicación (ver punto ver punto ‘e-’ en éste numeral):

a- “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.”

b- “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.” (Subrayado mío.)

c- “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.” (Subrayado mío.)

d- “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.” (Subrayado y negrilla míos.) “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*.

e- “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 (sic) 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 sólo constituye una parte de otro producto y que sólo 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.”

1.3. La solicitud de patente referida en este expediente contiene 20 reivindicaciones luego de haber desistido de la 21 a la 36 en el examen de fondo anterior, con el fin de agilizar el trámite de la solicitud y superar algunas objeciones presentadas por el Examinador. En la resolución

impugnada, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por falta de claridad, y por estar supuestamente incursas en las causales del Artículo 15(e)<sup>1</sup> de la Decisión 486, es decir, por hacer parte de "programas de ordenador o soporte lógico, *como tales*". Adicionalmente, el Despacho considera nuevamente que la invención hace "un segundo uso de aparatos convencionales", lo cual es excluido de patentabilidad según el Artículo 21<sup>2</sup> 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:

3.1 a- [Con relación al punto 1.2.a- del presente recurso]: en el Oficio No. 00555 (examen de fondo anterior) el Examinador presentó la misma objeción pero dirigida específicamente a las Reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes. A pesar de haber desistido de la mayoría de las reivindicaciones objetadas, en la contestación a dicho oficio, el Examinador ha presentado nuevamente la misma objeción pero generalizada al Capítulo Reivindicatorio completo, considerando que estas *"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."* Adicionalmente, en el punto 4 de la resolución impugnada, ha manifestado que *"las reivindicaciones siguen sin tener soporte descriptivo e incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr"* (Subrayado y negrilla míos).

<sup>1</sup> "Artículo 15. No se considerarán invenciones: (...) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, (...)" (Subrayado y negrilla míos.)

<sup>2</sup> "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."

222

Ante esto me permito recordarle de manera respetuosa al Examinador, que el "soporte descriptivo" de las reivindicaciones ha sido presentado de manera amplia en el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del Oficio Anterior. En efecto, tal y como ha concluido nuevamente el Examinador, el objeto del Capítulo Reivindicatorio no es "revelar una máquina de transacciones como tal", ya que como su título lo indica, la invención comprende un *sistema y método para máquina de transacciones automáticas*. Adicionalmente, contrario a lo establecido por el Examinador, el sistema y método revelado en la presente invención no pretende hacer referencia a *un computador que administre un cajero automático así pueda controlar las transacciones financieras*, sino a una arquitectura de soporte lógico, que al ser implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de la contestación al Oficio anterior). Dicho problema técnico existente no hace referencia al control de las transacciones financieras, sino a varias necesidad existentes, las cual fueron explícitamente mencionadas a lo largo del Capítulo Descriptivo; por ejemplo, "existe la necesidad de de una arquitectura que permita a los desarrolladores escribir aplicaciones para cajeros automáticos, las cuales funcionen sin modificación sobre una pluralidad de plataformas de cajeros automáticos de propiedad de distintos diseñadores." (Renglón 30, página 2.) Al superar esta necesidad, es posible adaptar las aplicaciones a múltiples plataformas de cajeros automáticos, sin reducir significativamente la productividad de los desarrolladores de software para cajeros automáticos, ya que la presente invención revela una forma para que al expandir la funcionalidad del cajero automático (e.g., agregando una impresora de extractos o cualquier dispositivo adicional), no sea necesario escribir o modificar aplicaciones distintas para cada plataforma específica existente en el cajero automático, y así poder evitar las complejas modificaciones adicionales que tocaría hacer sobre el software existente en el cajero cuando se expande la funcionalidad (al añadir dichos dispositivos de hardware). Al entender la magnitud de las ventajas brindadas por la presente invención (e.g., sobre la complejidad involucrada al tener que re-escribir el software para cada aplicación del cajero cuando se introduce un dispositivo de hardware adicional), es claro que la presente invención presenta una solución práctica a un problema técnico existente en el estado de la técnica, y no simplemente una arquitectura de soporte lógico para controlar las transacciones financieras, contrario a lo interpretado por el Examinador.

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]: En la el Oficio No. 00555 el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que las "explicaciones ajenas a la definición" que el Examinador menciona son simplemente descripciones detalladas de lo que se está reivindicando, que ayudan a *aclarar la funcionalidad*

entre los componentes descritos (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), como lo requiere el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes:

“Artículo 4.2 Contenido de las reivindicaciones: (...) Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de los elementos, sino también indicar su funcionamiento y relación funcional entre los mismos cuando para una persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. (...)” (Subrayado y negrilla míos.)

A pesar de haber aclarado lo anterior, el Examinador respondió a esta aclaración (en el punto 4 de la resolución impugnada) que el Artículo referido fue interpretado de manera equívoca por nuestra parte, manifestando lo siguiente:

“Por tanto incluir, ‘descripciones detalladas de lo que se está reivindicando 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.” (Subrayado y negrilla míos.)

Cabe resaltar que el Examinador ha fundamentado la anterior objeción dando como único argumento que la aclaración presentada no se acepta, porque eso debe ir en la descripción y no en las reivindicaciones. Ante esto me permito recordarle respetuosamente al Examinador que al revisar el capítulo descriptivo es posible ver que las descripciones detalladas que han sido objetadas por hacer parte de las reivindicaciones de hecho han sido incluidas en la descripción, inclusive con mayor detalle aún. Sin embargo, esto no excluye el hecho de que parte de éstas descripciones detalladas puedan ser incluidas de manera concisa en las reivindicaciones, ya que al ser omitidas se estaría simplemente presentando una enumeración de elementos, y no sería obvio para una persona versada en el arte intuir la relación funcional entre ellas. Por lo tanto solicito respetuosamente al Examinador reevaluar su conclusión excluyente, ya que las reivindicaciones han sido escritas según lo requerido por el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes, para presentar mayor claridad sobre una funcionalidad que no resulta obvia para el lector versado en el arte. En caso de seguir considerando definitivamente que dichas “descripciones ajenas” en las reivindicaciones deben ser removidas, solicito al Examinador proporcionar un ejemplo puntual (es decir., tomando alguna de las reivindicaciones objetadas como ejemplo) que ilustre cómo podrían ser redactadas omitiendo estas descripciones (sin contradecir lo requerido por el Artículo referenciado), para así poder realizar las modificaciones pertinentes.

c- [Con relación al punto 1.2.c- del presente recurso]: En la el Oficio No. 00555 el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que la reivindicación objetada establece que la operatividad del componente ODS permite que sea intercambiado por un segundo componente ODS correspondiente, en caso de que los otros dispositivos o componentes mencionados (dispositivo de función de transacciones y componente controlador de dispositivos) sean cambiados por un segundo dispositivo o componente de su mismo tipo. Por lo tanto se está caracterizando un caso particular que relaciona los componentes mencionados varias veces a lo largo de la Reivindicación 1 (he ahí el enlace lógico con la Reivindicación 1), y no “la definición de un producto por uno o más pasos de un método”, como lo ha interpretado el Examinador. A pesar de la aclaración anterior, el Examinador ha presentado nuevamente la misma objeción sin dar mayor aclaración de porqué ha decidido rechazar nuevamente los argumentos presentados. Me permito recordarle una vez más al Examinador que la presente invención no pretende reclamar un producto, sino un *sistema y método* que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de la contestación al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del presente recurso).

d- [Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso]: En la el Oficio No. 00555 el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales, como lo ha interpretado el Examinador de manera equívoca. En el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual es una guía más actualizada y de carácter más vinculante que la citada por el Examinador, se establece lo siguiente:

**“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 y negrilla míos.)

Sin embargo, el Examinador ha mantenido su posición en la resolución impugnada, tratando de apoyarse en una interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98, para fundamentar sus objeciones relacionadas con los tipos de elementos permisibles en una reivindicación (esto es analizado en detalle en el siguiente punto de este numeral). Adicionalmente ha manifestado lo siguiente en el punto 4 de la resolución impugnada:

“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.” (Subrayado mío.)

Ante esto me permito aclarar nuevamente que no se ha hecho una simple enumeración de unos componentes convencionales como el Examinador ha concluido, ya que las reivindicaciones incluyen además descripciones detalladas de lo que se está reivindicando, con el fin de *aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos* (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), como lo requiere el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes. Adicionalmente, me permito recordarle una vez más al Examinador que la presente invención no pretende reclamar una *máquina o producto* como ha asumido el Examinador, sino un *sistema y método* que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de la contestación al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del presente recurso). Por último, ya que al parecer es evidente que una vez más el Examinador no ha entendido el objeto de la presente invención al establecer ésta simplemente consta de una “enumeración de unos componentes convencionales aunados con un soporte lógico para procesar información, con el pretexto de que se trata de una nueva ‘funcionalidad’”, le solicito de manera respetuosa revisar nuevamente el punto 3 de la contestación al Oficio anterior, al igual que el punto 3.1.a- del presente recurso, en los cuales se ha hecho un esfuerzo por aclarar de manera detallada que la presente invención no es algo tan obvio, como ha concluido el Examinador de manera simplista en sus objeciones.

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 al igual que la combinación de características *no excluyentes*, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo exige el propio Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes.

Al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 5.1 del examen de fondo, el Artículo 4.2 del Manual Andino de Patentes también clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar que esta restricción a la hora de mezclar características en las reivindicaciones ha sido una frecuente interpretación del Examinador, en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no es una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

e- [Con relación al punto 1.2.e- del presente recurso]: Al igual que en el punto 1.2.d-, el Examinador ha señalado que existen dos diferentes tipos de categorías para las reivindicaciones: de producto y de procedimiento. En su análisis, el Examinador ha establecido que un producto debe ser definido en las reivindicaciones de manera estructural o funcional, pero no mezclando estas dos formas de caracterización, como se ha hecho a lo largo del capítulo reivindicatorio de la presente solicitud. En este punto ha fundamentado sus objeciones haciendo referencia al proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dice lo siguiente:

"Las invenciones de producto son todas 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 sólo constituye una parte de otro producto y que sólo 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". ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979). (Subrayado y negrilla míos.)

Adicionalmente, el Examinador presentó las siguientes objeciones relacionadas con el párrafo citado anteriormente, en el punto 4 de la resolución impugnada:

"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 descrita, y en donde se indica que: '(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible (...)'

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."

Ante la anterior objeción, estoy de acuerdo con el Examinador en cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invención de producto, ya que el argumento sería válido si se estuviera tratando de reclamar un producto, pero basta con leer el título de la solicitud presentada para entender que lo que se reclama es un "SISTEMA Y MÉTODO" para un producto (Cajero Automático) que, como se explicó de manera detallada a lo largo del punto 3 de la contestación al Oficio anterior y en el punto 3.1.a- del presente recurso, logran presentar un aporte significativo al estado de la técnica, al resolver un problema técnico existente en éste. Por lo tanto, así el Examinador insista en considerar que no existe una forma tangible de realización, por la naturaleza de los elementos involucrados (capa XFS, capa ODS, etc.), el método para llevar al cabo la presente invención, al igual que la solución técnica que proporciona, son lo suficientemente tangibles para que la presente invención presente un aporte significativo sobre lo contenido en el estado de la técnica, independientemente de si se utilizan componentes relacionados con software para su realización. Al entender lo anterior es evidente que la utilización de dichos elementos no implica que se pretenda reclamar soporte lógico como tal en el presente caso, contrario a lo concluido por el Examinador.

Por otro lado, el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de características particulares contenidas en cada categoría para una invención, pero en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación de las dos categorías mencionadas en una REIVINDICACIÓN (es decir, características de producto y de procedimiento). De hecho, ni a lo largo del capítulo citado, (4.1 36-IP-98), ni a lo largo del documento entero, es posible encontrar la palabra "reivindicación(es)", ya que se hace referencia es a las características particulares generalmente contenidas dentro de cada categoría, para una invención (más no particularmente para la forma en la que deben ser incluidas en una reivindicación).

En cuanto a la objeción a las reivindicaciones que contienen elementos conocidos ampliamente en el estado de la técnica ("menos aún cuando la mezcla es con el uso de elementos convencionales para procesar información"), es claro que esto constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador, ya que el Manual Andino de Patentes establece de manera explícita en el Artículo 4.5.2 que "una reivindicación dependiente es patentable si la

reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica.” (Subrayado y negrilla míos) Por lo tanto, la mezcla de *elementos conocidos en el estado de la técnica*, es decir, *elementos convencionales para procesar información*, es válida, aún más cuando esta mezcla de elementos es la que el inventor ha presentado para lograr obtener una solución a un problema técnico existente. Adicionalmente, el Capítulo 4.5.2 del Manual Andino de Patentes, dice lo siguiente: “Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos.” (Subrayado y negrilla míos.)

Por último, el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98 establece que: “Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto” (subrayado y negrilla míos). Esto es completamente diferente a lo que el Examinador ha concluido en cuanto a las reivindicaciones de procedimiento, dado que el documento citado claramente utiliza el término “en general” en vez del término “siempre”, al referirse a las invenciones de procedimiento. Aún más, el párrafo citado por el Examinador se refiere a invenciones de procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas.

3.2 [Con relación al punto 1.3 del presente recurso]: en el Oficio No. 00555 (examen de fondo anterior) el Examinador presentó las misma objeciones, ante lo cual se aclaró que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un *sistema y método* que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de la contestación al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del presente recurso). Mis argumentos estuvieron fundamentados en casos relevantes de la Convención Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras. Las sentencias 216-1P-2005, 131P-2004, y 174-1P-2004, presentan casos representativos donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes.

a- A pesar de la variedad de ejemplos citados en los que se reconoció el derecho a la patente ya que la implementación de software ayudó a resolver un problema técnico existente, el Examinador ha ignorado mis argumentos al determinar que :

229

"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'." (Subrayado y negrilla míos.)

Me permito manifestarle respetuosamente al Examinador, que para mi *es claro que la regulación vigente en la materia y aplicable en nuestro país es la Decisión 486*. Sin embargo, al citar algunos casos relevantes de la Convención Europea de Patentes (ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia), simplemente estoy fundamentando mis argumentos en una regulación que, al igual que en el Artículo 15(e) de la Decisión 486 (el Artículo 52(c) de la Convención Europea de Patentes (EPC)), también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal. Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece que "la no-patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador"(subrayado y negrilla míos). Adicionalmente, no es posible entender como el Examinador rechaza los argumentos de mi contestación al Oficio por estar fundamentados en casos pertenecientes a una Jurisprudencia diferente a la 486, pero al mismo tiempo presenta en la resolución impugnada argumentos fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado del proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (ver punto 3.1.e- del presente Recurso) que en realidad hace referencia una cita tomada de la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979.

b- Adicionalmente, el Examinador ha manifestado lo siguiente:

"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 Consejo 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 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." (Subrayado mío.)

Como se mencionó en la contestación al Oficio anterior, *las sentencias 216-IP-2005, 131P-2004, y 174-IP-2004, presentan casos relevantes donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes*. Por lo tanto, en los casos citados en dicha contestación, se hizo

referencia a una fuente ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras. En vista de lo anterior no es posible entender porqué el Examinador ha decidido rechazar los argumentos apoyados en la misma fuente en la que se basa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que éstos en ningún momento alegan desvirtuar la normatividad de la Decisión 486, sino por el contrario, complementan lo establecido en ella. Al igual que en el Artículo 15(e) de la Decisión 486, el Artículo 52(c) de la Convención Europea de Patentes (EPC) también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal. Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece que “la no-patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador”(subrayado y negrilla míos). Esto ha sido evidente en los casos de la Jurisprudencia de las Juntas de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes<sup>3</sup>, los cuales se mantienen como la base para el criterio de la EPO ante invenciones implementadas por computador. Por lo tanto, solicito respetuosamente al Examinador considerar los casos particulares y análogos al presente presentados en la respuesta al Oficio anterior, donde existían situaciones en las cuales el uso de software ayudó a resolver un problema técnico existente y en consecuencia se reconoció el derecho a la patente. Igualmente, en dicha respuesta he citado otro caso adicional donde no se reconoció la patente, ya que en ese caso se consideró que no existía un problema técnico.

c- El Examinador ha manifestado además lo siguiente para desvirtuar la presente invención al catalogarla como software:

“A la luz de lo anterior, las reivindicaciones 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.”

Ante esto me permito manifestar que el Examinador simplemente hace la afirmación para desvirtuar mis aclaraciones sin presentar una razón concreta, es decir, dando como razón para su objeción: *las reivindicaciones no definen una solución técnica concreta*, que: las reivindicaciones calificadas simplemente *enumeran algunos elementos de un cajero y una serie de elementos lógicos, etc.*, además desviando la atención del lector al establecer que los

---

<sup>3</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th Edition, 2001. Capítulo 1.1. Documento PDF disponible en: [http://www.european-patent-office.org/legal/case\\_law/e/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm)

elementos *enumerados son soporte lógico como tal y no una función como lo supone y afirma el interesado*. Ante me permito aclarar además que en ningún momento supuse que la presente invención fuera una función; por el contrario he manifestado de manera puntual que los elementos considerados como *software* por el Examinador presentan una solución a un problema técnico existente, fundamentando mis argumentos en las explicaciones presentadas en el punto 3 de la contestación al oficio anterior, y reforzándolos con las aclaraciones presentadas en el punto 3.1.a- del presente recurso.

d- Ante la categorización de la presente invención como un “segundo uso” de un aparato convencional, según lo establecido por el Artículo 21 de la Decisión 486, en la contestación al Oficio anterior se le aclaró al Examinador que si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explicó de manera detallada a lo largo del punto 2 y 3 de la contestación al Oficio anterior (y además en el punto 3.1.a- del presente recurso).

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.

Sin embargo en la resolución impugnada, el Examinador rechaza la anterior aclaración considerando que “*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.*” Es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación, y el punto del argumento anterior no era decir que sólo se podía aplicar a productos químicos, como lo ha interpretado el Examinador; el argumento anterior simplemente

está haciendo referencia es a la forma como la norma ha sido aplicada históricamente, ya que es evidente que el Examinador está interpretando de manera equívoca una norma con la cual sólo se han desvirtuado invenciones relacionadas con las artes químicas aplicadas.

4. 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/061206 RA

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Y PRESENTACION PERSONAL**  
Ante el Notario Once del Círculo de Bogotá de  
Bogotá, compareció [Firma]  
Quién exhibió la C.C. No. 79.782.747  
expedida en [Firma]  
y declaró que la firma y huella que aparecen en  
el presente memorial con suya y que el con-  
enido del mismo es cierto  
Memorial dirigido a \_\_\_\_\_  
Bogotá, D.C. **11 DIC 2006**  
Firma del Declarante: [Firma] **HUELLA**  
Autorizó la anterior Diligencia  
**NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, COLOMBIA**  
**NOTARIA ONCE (E)**  
**SANTIA Z. BAUTISTA H.**  
**NOTARIA ONCE (E)**

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

**Radicación No 02-103.917**

**Clasificación Internacional (IPC) G06F 17/60.**

**Concepto Técnico No 76**

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 29.236 del 30 de octubre de 2006 notificada por medio del edicto No 18.012 desfijado el 30 de noviembre 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. 29236 expedida por ese Despacho el 30 de octubre de 2006, y notificada por edicto desfijado el 30 de noviembre del mismo año.

**1. ANTECEDENTES**

1.1 a- A lo largo del examen de fondo... excluido de patentabilidad según el Artículo 21 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 recurso prosigue con, **"3. FUNDAMENTO DEL RECURSO**

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho... respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:

**"3.1 a- ...presentó la misma objeción pero dirigida específicamente a las reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes... generalizada al Capítulo Reivindicatorio completo, considerando que estas "no tienen soporte descriptivo... transacciones financieras"... Capítulo Descriptivo de la presente solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del Oficio Anterior. En efecto, tal y como ha concluido nuevamente el Examinador, el objeto del Capítulo Reivindicatorio no es "revelar una máquina de transacciones como tal", ya que como su título lo indica, la invención ¿cuál? comprende un sistema y método para máquina de transacciones automáticas... el sistema y método revelado en la presente invención no pretende hacer referencia a un computador que administre un cajero automático así pueda controlar las transacciones financieras, sino a una arquitectura de soporte lógico, que al ser implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema... sin reducir significativamente la productividad de los desarrolladores de software para cajeros automáticos, ya que la presente invención revela una forma para que al expandir la funcionalidad del cajero automático... sobre el software existente en el cajero... entender la magnitud de las ventajas... tener que reescribir el software para cada aplicación del cajero cuando se introduce un dispositivo**

de hardware adicional... no simplemente una arquitectura de soporte lógico para controlar las transacciones financieras, **contrario a lo Interpretado por el Examinador.**

- # b-... presentó exactamente la misma objeción... son simplemente descripciones detalladas de lo que se está reivindicando, que ayudan a aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), como lo requiere el Artículo 4.2 del Manual... dando como único argumento que la aclaración presentada no se acepta, porque eso debe ir en la descripción y no en las reivindicaciones... esto no excluye el hecho de que parte de éstas descripciones detalladas puedan ser incluidas de manera concisa en las reivindicaciones, ya que al ser omitidas se estaría simplemente presentando una enumeración de elementos, y no sería obvio para una persona versada en el arte intuir la relación funcional entre ellas...
- // c-... presentó exactamente la misma objeción... se aclaró que la reivindicación objetada establece que la operatividad del componente ODS... ha presentado nuevamente la misma objeción sin dar mayor aclaración de porqué ha decidido rechazar nuevamente los argumentos presentados... la presente invención no pretende reclamar un producto, sin un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico...
- # d-... presentó exactamente la misma objeción... resolución impugnada, tratand de apoyarse en una interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98, para fundamentar sus objeciones... aclarar nuevamente que no se ha hecho una simple enumeración de unos componentes convencionales incluyen descripciones detalladas de lo que se está reivindicando, con el fin de aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), como lo requiere el Artículo 4.2 del Manual Andino... no pretende reclamar una máquina o producto como ha asumido el Examinador, sin un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos... ya que al parecer es evidente que una vez más el Examinador no ha entendido el objeto... de manera simplista en sus objeciones.
- // En varios casos rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando... universalmente aceptados en otras oficinas al igual que la combinación de características no excluyentes...
- # e- ...Las reivindicaciones del presente caso... no se refieren a una invención de producto."... estoy de acuerdo con el Examinador en cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invención de producto, ya que el argumento sería válido si se estuviera tratando de reclamar un producto... Examinador insista en considerar que no existe una forma tangible de realización, por la naturaleza de los elementos involucrados... la solución técnica que proporciona son lo suficientemente tangibles... Independientemente de sí se utilizan componentes relacionados con software para su realización. Al entender lo anterior es evidente que la utilización de dichos elementos no implica que se pretenda reclamar soporte lógico como tal en el presente caso, contrario a lo concluido por el Examinador.
- // Por otro lado, el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98... en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación... es claro que **esto constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador**, ya que el Manual Andino... la mezcla de elementos conocidos en el estado de la técnica, es decir, **elementos convencionales para procesar información, es válida...** el documento citado claramente utiliza el término "en general" en vez del término "siempre", al referirse a las invenciones de procedimiento. Aún más, el párrafo citado por el Examinador se refiere a invenciones de procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con referencia a las afirmaciones de los apartes a - e 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:

1. a. En la Resolución atacada NO se hizo ninguna referencia al oficio No 555, además, no existe ninguna contradicción entre los actos, como en su fantasía pretende hacerlo ver el mandatarlo, porque en dicho oficio se objetaron las reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes, es decir, TODO EL PLIEGO y por ello es falso que se haya "generalizado" como ahora arguye.

b. Los alegatos referentes a: "...soporte descriptivo" de las reivindicaciones ha sido presentado de manera amplia en el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del Oficio Anterior... el objeto del Capítulo Reivindicatorio no es "revelar una máquina... recordarle una vez más al Examinador que la presente invención no pretende reclamar una máquina o producto...", no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, al buscar crear confusión en quienes desconozcan el tema.

En los actos trasladados, se explicó que las reivindicaciones 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.

c. Ahora bien, quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben, que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas; asimismo, saben que la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Como se ha aclarado al intermediario en todas las solicitudes a su cargo, 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).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, como se enseña en la Interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) 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).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, un producto debe revestir una forma tangible ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Partiendo de lo anterior, es evidente que para un producto y/o un procedimiento tenga sustento descriptivo, el primero debe referirse a una realización tangible ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y exponerse en términos de la estructura o de la función entre los componentes de una estructura y, el segundo mediante las etapas que conduzcan a la fabricación del producto, tal como se ha explicado en innumerables ocasiones al representante, quien no ha podido entender el procedimiento, probablemente, debido a que conoce la norma y el procedimiento de otro país pero no los nacionales.

Si la solicitud, "... comprende un sistema y método para máquina de transacciones automáticas....", ¿cual es el producto y el cual es el procedimiento dirigido a fabricar ese producto?, en la verborrea del recurso no es posible determinarlo, no se indica ni se explica por qué debería ser así y en que partes de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento se permite, la sola opinión del representante no es argumento válido que controvierta los fundamentos de la Resolución.

En conclusión, puesto que la descripción que se exige del solicitante es para que divulgue las medidas que deben tomarse para ejecutar la invención, es decir, en cierta medida, que revele la "receta" para lograr el objeto que se desea proteger, es obvio que la descripción de un producto es para construir o fabricar máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. para que revista una forma tangible y no que se refiera a un sistema y método para máquina de transacciones automáticas, donde el primero NO es un producto tangible y el segundo NO es un procedimiento para fabricar un producto y no basta pretextar que el Manual Andino dice que: "una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos..." (subrayados fuera de texto), que constantemente ha sido mal interpretado por el Intermediario, porque desconoce completamente el arte correspondiente.

2. En el escrito reiteradamente se resalta que las objeciones base de la Resolución son las mismas trasladadas en el oficio No 555, pero eso no controvierte nada y ello tiene que ser así porque en el examen base del acto, de un lado, se aceptó tanto el desistimiento de las reivindicaciones 21 a 36 como también el pliego anexo a la respuesta allegada al citado oficio, el cual, se calificó en el examen base del acto.

Adicionalmente, las objeciones a la claridad se realizaron en subpunto 2.1 del mismo acto atacado, las cuales, no son controvertidas ni menos aún desvirtuadas con los alegatos caóticos del presente recurso, ya que, ellos se enfocaron más crear en crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan experiencia en el tema que en presentar razones, con fundamento real, que condujesen a reconsiderar la posición adoptada.

3. En ninguna parte de los actos expedidos, contrario a lo que se alega, el examinador ha concluido que: "...el objeto del Capítulo Reivindicatorio no es "revelar una máquina de transacciones como tal", ya que como su título lo indica, la invención comprende un sistema y método para máquina de transacciones automáticas...", esta es una afirmación mentirosa que el recurrente hace sin ningún fundamento, buscando confundir y crear confusión en quienes no tengan experiencia en propiedad industrial.

En la Resolución, se dijo y se sostiene categóricamente que, 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, lo cual, no es afirmar que el objeto del capítulo reivindicatorio no es revelar... como se asegura.

Ahora bien, si la invención, "comprende" un "sistema y método para máquina de transacciones automáticas... no pretende hacer referencia a un computador que administre un cajero automático así pueda controlar las transacciones financieras, sino a una arquitectura de soporte lógico, que al ser implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema...", de un lado, eso NO demuestra que se cumplan las disposiciones del artículo 14 ni la jurisprudencia dictada ni el memorialista explica en que parte de la norma y el procedimiento se permite y por qué debería ser así.

De otro lado, en el acto atacado se explicó clara y contundentemente que:

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).

Adicionalmente, el memorialista tanto en los alegatos del recurso como 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 anterior, en vez de controvertir las objeciones de la oficina le otorgan la razón puesto que, es evidente que las reivindicaciones y los alegatos 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 particular en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (implementadas como lo resalta el mandatario) 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.

De lo antes expuesto se concluye que, contrario a lo argüido por el mandatario y que se collige de sus propias afirmaciones, lo solicitado en este expediente es soporte lógico como tal.

4. 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.

a. 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.

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones tanto las calificadas en el oficio como las presentadas como respuesta y calificadas en el acto impugnado, no definen una solución técnica concreta sino que enumeran algunos elementos de un cajero, (sin indicar su funcionamiento ni la relación funcional entre los mismos) 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, temerariamente, el mandatario ya que una persona, con conocimientos mínimos en el tema, no se atrevería a hacer y menos aún a asegurar que, "...descripciones detalladas puedan ser incluidas de manera concisa en las reivindicaciones, ya que al ser omitidas se estaría simplemente presentando una enumeración de elementos, y no sería obvio para una persona versada en el arte intuir la relación funcional entre ellas...", tan solo porque así lo supone.

b. Como se indicó arriba en el subpunto 1. b. un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Al estudiar la solicitud, alguien con conocimientos mínimos en el arte, puede determinar, de un lado, que lo reivindicado no reviste forma tangible porque se enumeran algunos elementos de un cajero automático, concretamente "una máquina de (para) transacciones 22 que comprende un dispositivo de función de transacciones 42...(ver folios 51 y 197) (sin indicar su funcionamiento ni la relación funcional entre los mismos) 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.

De otro lado, que el pliego no tiene claridad ni es conciso porque las "descripciones detalladas de lo que se está reivindicado que ayudan a aclarar la funcionalidad de los componentes...", no cumplen tal cometido, razón por la cual, sostuvimos y sostenemos que no ha sido, no es y no se aceptará porque lo antes alegado debe ir en la descripción y no en las reivindicaciones, muy a pesar de la suposición del representante de que interpreta bien lo que dice el artículo 4.2 del manual andino, pero que NO fue ni es así.

Ahora bien, la exigencia de concisión en las reivindicaciones no es solo para el número total de ellas sino también para el contenido de cada una de las mismas, motivo adicional por el que no se permiten ni se permitirán, "descripciones detalladas que ayudan a aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos".

Finalmente, se arguye que en la descripción se explica a mayor detalle lo que se incluyó

en las reivindicaciones, alegato que no implica nada que haga cumplir lo requisitos de los artículos 14 y 30.

5. El memorialista alega que, "... Interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98... no pretende reclamar una máquina o producto como ha asumido el Examinador, sino un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros automáticos... de manera simplista en sus objeciones.", sin embargo, como se explica arriba en los subpuntos 1 a 4 no encontramos cual es la *interpretación errada* de nuestra parte, ni qué le hace creer al intermediario que su "interpretación" es acertada ni explica en qué se fundamenta para sostener eso.

Más aún, si no se pretende reclamar una máquina o un producto sino el uso de una arquitectura de software en una máquina, cabe preguntarse ¿cuál es el producto y/o procedimiento que se desea proteger?, ¿cuáles son las etapas del procedimiento de fabricación?, ¿en qué parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento se permite que el uso sea patentable?, ¿por qué debe ser así?. A estos interrogantes y similares no les da respuesta el dilatado y vacío escrito del representante.

También se alega que, "... en varios casos rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando... universalmente aceptados en otras oficinas al igual que la combinación de características no excluyentes...", al respecto respetuosamente, la oficina le recuerda al representante que debería tener en cuenta jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, del aparte VI. "examen de fondo de la solicitud de patente", de la Interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, del mismo Tribunal, el cual, establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecido, para cumplir y hacer cumplir la norma, dichas atribuciones no podemos ni vamos a delegarlas en el mensajero o cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal que favorezca el interés particular en detrimento del general. Adicionalmente, nos tiene absolutamente sin cuidado si el solicitante y/o su mensajero o quien sea, acepte o no nuestros argumentos, pues de cualquier modo, los impondremos.

Es obvio, que quien esté en desacuerdo, puede y debe, presentar los recursos previstos por la norma, como en este caso, pero con la mayor firmeza nos oponemos a que un particular trate de decirnos como realizar nuestra labor con el pretexto de que considere que tenemos una "forma preferida" o que hay una forma "universal de redacción de las reivindicaciones aceptadas por todo el mundo", que permita la combinación de características, patentables con no patentables.

Adicionalmente, cabe resaltar que en todos los casos puestos a consideración de la administración, no solo los del mandatario de este caso sino todas las solicitudes de cualquier propietario que no cumplan los artículos 14, 15 e), 21 y 30 se han objetado, se objetan y se objetarán pues de otra manera no cumpliríamos ni se haría cumplir la norma y el procedimiento establecidos.

Aún más, 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.

Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... objecciones 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.

6. El mandatario alega que está de acuerdo con nosotros, "... en cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invención de producto, ya que el argumento sería válido si se estuviera tratando de reclamar un producto... la solución técnica que proporciona son lo suficientemente tangibles... entender lo anterior es evidente que la utilización de dichos elementos no... implica que se pretenda reclamar soporte lógico como tal en el presente caso, contrario a lo concluido por el Examinador". Al respecto, una vez más, el memorialista no explica en que norma basa sus suposiciones, ni que le hace creer que la "solución técnica que proporciona son lo suficientemente tangibles", ni por qué debe ser así, ni en que parte del procedimiento y la jurisprudencia y su infalible interpretación, de lo que desconoce, se sustenta para hacer tal aseveración.

Para desbaratar el alegato basta, una vez más, tener en cuenta que un producto debe revestir una forma tangible ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto. Lo cual, contrario a lo que supone el recurrente, no justifica que una supuesta "solución técnica" sea tangible, que sea un aporte, ni que independientemente de la "utilización" (USO) de dichos elementos, no se reclame soporte lógico como tal, por las razones ya desglosadas ampliamente arriba en el subpunto 3.

7. Se alega que, "...el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98... en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación... constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador... el término "en general" en vez del término "siempre"... procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas."; al respecto, el alegato es banal porque el que la jurisprudencia diga "en general", que para el intermediario no significa "siempre", no desvirtúa las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento acorde al artículo 14, la jurisprudencia del citado proceso 36-IP-98 y el procedimiento vigentes, menos aún cuando se trata de confundir los requisitos allí establecidos con opiniones personales, como asegurar que constituye otro requerimiento por parte del examinador.

No obstante, en primer lugar, por las razones expuestas en el subpunto 1. b., un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y lo solicitado N lo es porque la arquitectura de soporte lógico que al ser implementada (cargada) en los cañeros automáticos no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que en cualquier forma, en este caso particular en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas

**(Implementadas como lo resalta el mandatario) 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.**

En segundo lugar, como se explicó en el subpunto 5, arriba "el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental (...) evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado fuera de texto).

Por lo que, el examinador como miembro de la administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en nadie para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal que favorezca el interés particular en detrimento del general.

Por último, aunque la jurisprudencia acerca de cómo se debe definir un procedimiento diga "en general", ella no es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como, fantasiosamente, divaga el intermediario en sus alegatos porque lo que dicha jurisprudencia establece es que un PROCEDIMIENTO debe ser una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, lo cual, en nuestra opinión no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr.

Finalmente, "en general" significa (consultar diccionario) comúnmente, usualmente, frecuentemente son, por decirlo así, muy cercanos a "siempre"; a pesar de lo anterior, respetuosamente, le informamos al recurrente que dicho concepto lo hemos tomado, se toma y se tomará como si dijese "siempre", esté el mandatario, el solicitante o quien sea de acuerdo o no, hasta tanto no aparezca una nueva jurisprudencia que precise el concepto y señale otra(s) forma(s) y el modo que se podrán redactar las reivindicaciones y que se tendrá que aceptar.

8. En los alegatos el Intermediario solicita que se de un "ejemplo puntual" de redacción de las reivindicaciones, con base en las reivindicaciones objetadas; al respecto, de un lado, este es un caso donde es imposible hacerlo porque la solicitud no reviste una forma tangible de realización, como ya se demostró en los subpuntos precedentes; sin embargo, en la reivindicación 1 se menciona el computador 22 (máquina de transacciones automáticas) y se enumeran los elementos lógicos 42, 28, 30, etc.

De ahí es evidente que (como se explicó y concluyó en el subpunto 3. arriba), 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 particular en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (Implementadas se resalta en el escrito) 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, luego se concluye que es soporte lógico como tal.

De otro lado, respetuosamente, le recordamos al mandatario que el examinador califica las solicitudes que se presenten a su consideración y no le está permitido hacer sugerencias ni menos aún redactar reivindicaciones.

Sin embargo, resulta importante resaltar que en algunos casos, como orientación para el solicitante, se han transcrito y trasladado ejemplos de redacción, que en los expedientes

manejados por el intermediario, sistemáticamente, se han ignorado porque lo que conoce y admite son los procedimientos de otro país y no los nacionales.

Por último, se asume y se asumirá que quién representa a un solicitante tiene (debe tener) conocimientos no solo de la norma y la jurisprudencia sino del arte correspondiente, por lo tanto, solo en casos muy excepcionales se hará un ejemplo como el que se pide en el recurso, por demás fuera de lugar porque este no es el momento del proceso para tal petición.

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. Asimismo, no encontramos sustento cierto para afirmaciones tales como: "... apoyarse en una interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98...", "...es evidente que una vez más el Examinador no ha entendido el objeto de la presente invención... de manera simplista en sus objeciones...", etc. sino que son una desviación tendenciosa y subjetiva de la situación real para desviar la atención y crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

5) A continuación el recurrente alega que: "3.2...se aclaró que la presente invención NO pretende reclamar programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros... no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador" ... no es posible entender como el Examinador rechaza los argumentos de mi contestación al Oficio por estar fundamentados en casos pertenecientes a una Jurisprudencia diferente a la 486, pero al mismo tiempo presenta en la resolución impugnada argumentos fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado del proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad... no es posible entender porqué el Examinador ha decidido rechazar los argumentos apoyados en la misma fuente en la que se basa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina... invenciones implementadas por computador... Ante esto me permito manifestar que el Examinador simplemente hace la afirmación para desvirtuar mis aclaraciones sin presentar una razón concreta... dando como desviando la atención del lector al establecer que los elementos enumerados son soporte lógico como tal... Ante esto me permito aclarar además que en ningún momento supuse que la presente invención fuera una función; por el contrario he manifestado de manera puntual que los elementos considerados como software por el Examinador presentan una solución a un problema técnico ...categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un aparato convencional... le aclaré al Examinador que si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica... una interpretación equívoca del concepto de "segundo uso", el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas... 4. 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 y resaltados del examinador).

6) Con relación a los alegatos del punto precedente, se puntualiza que:

a. Como ya se explicó arriba en el punto 4), de un lado, 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).

De otro lado, la jurisprudencia en el proceso 36-IP-98, estableció en 4.1 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 (...)", (subrayados fuera de texto).**

Consecuentemente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, un producto debe revestir una forma tangible ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Puesto que un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y lo solicitado NO lo es porque 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 particular en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (implementadas como lo resalta el mandatario) 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.

A la luz de lo anterior, para una persona con sentido común, es evidente que los alegatos relativos a que: "... no excluye de patentabilidad a las Invenciones implementadas por computador" y, por consiguiente, NO es válido argüir que: "la presente invención ¿cuál? NO pretende reclamar programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte lógico implementada en los cajeros...", NO tienen sustento cierto porque no explican en que parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento se permiten patentes "implementadas en (por) computador", la sola opinión del mandatario NO sirve de fundamento para controvertir las razones de sustento dadas en el acto y que, una vez más, exponemos aquí.

En conclusión, respetuosamente, se recuerda al recurrente que NO han existido, N existen NI existirán a mediano plazo "patentes implementadas por computador", pues esa categoría no la contempla el artículo 14.

b. El Intermediario alega que, "...la oficina el Examinador rechaza los argumentos de mi contestación al Oficio por estar fundamentados en casos pertenecientes a una Jurisprudencia diferente a la 486, pero al mismo tiempo presenta en la resolución impugnada argumentos fundamentados en regulaciones ajenas... tipo de la OMPI".

Las afirmaciones precedentes NO tienen ningún sustento real y son una fantasía mentirosa, como se evidencia claramente de lo siguiente:

En el punto 4 del sexto considerando de la Resolución, la administración sostuvo y sostiene categóricamente: "para que las sentencias proferidas por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea 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", que la administración no ha tenido ni tiene para que se aplicasen los deseos del interesado... la aplicación de la jurisprudencia dictada por esa Cámara solo se puede hacer con el previ cumplimiento

de lo establecido por la Decisión 486 y de la jurisprudencia dictada por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o por el Honorable Concejo de Estado Colombiano, 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 ha existido NI existe una directiva para patentes implementadas por computador, que permita la combinación de características técnicas y de uso, como fundamento de patentabilidad.

La aplicación de la jurisprudencia en la forma que propone el mandatario podría conducir a decisiones "a ciegas", y que se ignoran las diferencias respecto a la Convención Europea y la directiva.

Finalmente, las consideraciones y jurisprudencias de la oficina europea de patentes son opiniones respetables que no forman parte ni de la norma vigente, ni de la jurisprudencia dictada por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o por el Honorable Concejo de Estado Colombiano, además, la administración es autónoma por lo que dichas consideraciones y jurisprudencias no tienen ni tendrán, absolutamente, ninguna validez para nosotros".

A la luz de lo anterior, los alegatos del memorialista no son ciertos, tergiversa los hechos y busca crear confusión, ya que no explica qué no se tuvo en cuenta de sus "argumentos" y de sus "ejemplos"; por ello, alguien con sentido común puede preguntarse ¿dónde está el equivalente del artículo 21?, ¿dónde la "directiva para el patentamiento de invenciones implementadas con software o como el intermediario las denomina implementadas por computador?", ¿en que parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento se dice que, "... no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador...?", ¿en que se sustenta para alegar que, "...argumentos fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado del proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad...", si ese alto Tribunal es el competente para expedir las interpretaciones prejudiciales de la CAN?

Al parecer, el intermediario cree que por afirmar que: "...ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia...", va a hacer creer que la jurisprudencia de las cámaras europeas se tiene que aplicar en este caso, si eso fuera cierto ya ese alto Tribunal y/o el Honorable Concejo de Estado nos lo habría ordenado y no habría esperado a tan brillante y, sustentada en el vacío, exposición del recurrente.

Por último, el escrito hace mención a la ley tipo de la OMPI que NO fue mencionada en la Resolución, NO la transcribe el recurrente y NO sabemos NI se explica que tiene que ver la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98.

c. Con relación a las sentencias que se enumeran en el escrito, las mismas se relacionan a productos químicos tangibles que NADA tienen que ver con el objeto del expediente en discusión, y el hecho que el Tribunal haya citado o hecho referencia a dichas sentencias de las cortes europeas, NO son sustento cierto que demuestre que lo reivindicado en el presente expediente cumple los requisitos de los artículos 14, 15 e), 21 y 30 y se desvirtúan los motivos que sustentan las objeciones planteadas.

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

d. El mandatario alega que, "...me permito manifestar que el Examinador simplemente hace la afirmación para desvirtuar mis aclaraciones sin presentar una razón concreta...", lo cual, es absolutamente falso como se puede determinar a partir de los siguientes hechos.

En el punto 3 del sexto considerando de la Resolución atacada se sostiene: "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 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. Nuestras afirmaciones se sustentan 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.

Si lo anterior no es "una razón concreta" para el intermediario, ¿cuál quiere?; a lo anterior se puede agregar que, como ya se aclaró, suficientemente, arriba en 1.c. un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y lo solicitado NO lo es porque 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 particular, en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (implementadas como lo resalta el mandatario) 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. Es decir, dicha arquitectura es SOPORTE LÓGICO COMO TAL, que el recurrente no ha podido ni querido entender.

A la luz de lo precedente, la afirmación del recurrente, "...desviando la atención del lector...", carece de fundamento cierto y solo es una verborrea de iterativa de conceptos que no aportan absolutamente nada porque no se explica en qué consiste dicho "desvío" ni cual(es) son los motivos de sustento sino que se relacionan unas opiniones personales.

e. En el recurso el mandatario asegura que, "...la categorización... "segundo uso"... si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional... Interpretación equivoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; 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.

Sin embargo, aunque fuese cierta la afirmación del recurrente, eso 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.

Consecuentemente, los alegatos traídos a colación por el recurrente no solo son falsos sino contradictorios porque, de un lado, admite que, "...si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional..." y, de otro lado, pretexta que hay casos de jurisprudencia dictada por la EPO tenidas en cuenta por el Tribunal en casos distintos al presente.

No obstante, en el acto impugnado se indicó que las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan 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.

De lo anterior, una persona de nivel técnico medio, puede determinar fácilmente que lo solicitado en el presente caso es el uso de medios técnicos (procesador y otros elementos de un cajero automático) para efectos no técnicos (función de transacciones financieras),

cuya combinación se reclama como patentable, pero que n lo es porque NO existe la categoría de Invenciones Implementadas en computador, se tener en cuenta todas las limitaciones que impone la Norma Comunitaria Andlna y la ausencia de una directiva para patentes "implementadas en computador".

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 los alegatos son una tergiversación de los hechos con fundamento en una serie de opiniones personales del mandatario, basadas en una interpretación sesgada y errónea de dichos hechos.
- b) Por las razones explicadas arriba en 4) y 6) lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 20 de los folios 197 a 201.

Bogotá, D.C. 2007 01 12

|                  |                        |                    |
|------------------|------------------------|--------------------|
| Concepto técnico | Jefe Nuevas creaciones | Examinador Técnico |
| Número: 76       |                        | Código: 202004     |

247

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 2-103917

EDICTO No. 5180

## LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 6225 de 05-MAR-2007. 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 29236 de 30 de octubre 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. Ojeda, en su calidad de apoderado de 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 05 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO EDUARDO 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 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 21-MAR-2007  
Secretaría General Ad-Hoc  
EDICTO No. 5180

Este edicto se desfija hoy 03-ABR-2007 a las 4:30 p.m.