

**AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 2-103917- -12-0 Fecha: 2007-03-06 08:39:40
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA Folios 1

Señor (a) (es)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD
BOGOTA D.C.

107 MAR 2007

Referencia RESOLUCION : 6225
Fecha : 05/03/2007
Expediente : 2-103917
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
Fax: 3 82 28 85 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 29236 de 30 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de diciembre de 2005, bajo el número 02 103917 00010-0000, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Manifiesta el recurrente que difiere del análisis expuesto por la Oficina nacional y agrega, con relación al punto 1.2.a del presente recurso, lo siguiente: "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'.

"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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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 necesidades existentes, las cuales fueron explícitamente mencionadas a lo largo del Capítulo Descriptivo; por ejemplo, 'existe la necesidad 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".

Continúa el recurrente, con relación al punto 1.2.b del presente recurso, y anota: "En 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 (...).'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

"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.'

"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 estas 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".

Con relación al punto 1.2.c del presente recurso, argumenta: "En 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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)".

Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso, señala: "En 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 señor 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 (...).'

"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.'

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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 a la objeción planteada en tales términos".

Con relación al punto 1.2.e- del presente recurso, expone: "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

presente solicitud. En este punto ha fundamentado sus objeciones haciendo referencia al proceso 36-IP-98 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 Cia. Ltda., Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V. 1, Ginebra, OMPI, 1979)".

Más adelante, señala el recurrente que está 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 a 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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.' 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 puede definir nuevos elementos'.

"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'. 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".

En cuanto se refiere al punto 1.3 del presente recurso, manifiesta: "en el Oficio No 00555 (examen de fondo) el Examinador presentó las mismas 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 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

'La Convención Europea de Patentes, según se dice en la respuesta, '...tan ampliamente citada por el Tribunal de Justicia...', no puede ser tenida en cuenta por ese 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' '.

"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'. 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 a una cita tomada de la Ley Tipo de la OMPI. V.1, Ginebra, OMPI,1979".

Continúa el recurrente: "Como se mencionó en la contestación al Oficio anterior, las sentencias 126-IP-2005, 131P-2004 y 174-1P-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'. Esto ha sido evidente en los casos de la Jurisprudencia de las Juntas de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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".

Según el recurrente 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 elementos enumerados son soporte lógico como tal y no una función como lo supone y afirma el interesado. Ante me permito aclarar (sic) 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.

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por otra parte, según el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: "... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

comprendido por la patente inicial".

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

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye "una arquitectura de máquina de transacciones automáticas. Específicamente este invento se relaciona con una nueva arquitectura de plataforma de hardware y software de compatibilidad entre fabricantes para máquinas de transacciones automáticas" (ver folio 24).

Para Impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, en primer término, que "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'. 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..."

Con referencia a las afirmaciones de los apartes a-e del punto 3.1. del escrito de recurso resulta pertinente efectuar algunas precisiones:

En primer lugar, en la resolución que se impugna no se hizo ninguna referencia al Oficio 555; además, no se advierte ninguna contradicción en las actuaciones emanadas de esta Oficina, porque en dicho Oficio se objetaron las reivindicaciones 1,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

21, 26, 36 y dependientes, es decir, reivindicaciones dependientes e independientes, por ello no es acertado decir que se ha "generalizado" en la forma que lo presenta el recurrente.

Con relación a la manifestación de 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,... 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...", se reitera lo dicho en el sentido que las reivindicaciones no tienen soporte descriptivo, puesto que en ese aparte de la solicitud 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.

Ahora bien, como es conocido en materia de propiedad industrial, son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y deben estar enteramente sustentadas por la descripción (Art. 30 de la Decisión 486). También es sabido que la descripción debe divulgar la invención de tal manera clara y completa para su comprensión que una persona normalmente capacitada en la materia técnica respectiva pueda ejecutarla (Art. 28 de la Decisión 486). Adicionalmente, la descripción permite valorar el aporte de la invención al estado de la técnica y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Con relación a la materia que puede ser objeto patentable prevé el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento,... siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Para aproximarnos a un entendimiento de tal clasificación, teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamento de esta establecen cómo se debe definir cada una de dichas categorías, la Oficina ha acudido a las indicaciones de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, así como a las distintas Interpretaciones prejudiciales que sobre la materia ha efectuado el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. Según enseña la primera, las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales o de función. Por su parte, el Tribunal de Justicia citado, en la interpretación prejudicial Proceso 36-IP-98, estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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 (...).

De acuerdo con lo anterior 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; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Así las cosas, es evidente que para que un producto o un procedimiento tengan sustento descriptivo, el primero debe referirse a una realización tangible, como se vio, y exponerse en términos de la estructura o de la función entre los componentes de la estructura y, el segundo mediante etapas que conduzcan a la fabricación del producto, tal como se ha señalado en múltiples ocasiones.

En el caso en estudio, si la solicitud "comprende un sistema y método para máquina de transacciones automáticas...", cabe preguntarse ¿cuál es el producto y cuál es el procedimiento dirigido a fabricar ese producto? Ni en la solicitud ni aún en el recurso es posible determinarlo, no se indica ni se explica porqué debería ser así.

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 manera, que revele la "receta" para lograr el objeto que se desea proteger, es obvio que la descripción de un producto debe permitir construir o fabricar dicho producto (máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc.) para que revista una forma tangible y no simplemente referirse a un 'sistema y método para máquinas de transacciones automáticas', como en este caso, 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..." que constantemente ha sido mal interpretado.

En el escrito de recurso reiteradamente se resalta que las objeciones base de la Resolución son las mismas trasladadas en el Oficio 555, pero esto no controvierte nada y, además, tiene que ser así porque en el examen base de la negación, de un lado, se aceptó el desistimiento de las reivindicaciones 21 a 36 y, de otro, se evaluó el capítulo reivindicatorio allegado con la respuesta al citado Oficio. Nótese, adicionalmente, que las objeciones a la claridad sobre el nuevo capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

reivindicatorio no son controvertidas ni menos aún desvirtuadas por el recurrente.

En ninguna parte 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 que el recurrente hace sin ningún fundamento.

En la Resolución impugnada se dijo y se reitera ahora que las reivindicaciones 1 y dependientes no tienen soporte descriptivo, porque en ese aparte de la solicitud 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...", eso no demuestra que se cumplan las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto a lo que constituye materia patentable, según se ha visto.

De otro lado, en el acto atacado se señaló claramente que la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", en su capítulo I, establece: "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".

Adicionalmente, el memorialista tanto en los alegatos del recurso como en la respuesta al Oficio 555 señala: "(...) la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador de soporte lógico como tal, sino una arquitectura de soporte lógico, que al ser implementada en los cajeros automáticos, resuelve un problema técnico existente..." (ver folio 184).

Lo anterior, en vez de controvertir las objeciones de la Oficina le otorgan la razón en el cuestionamiento que hace, puesto que es evidente que el objeto reivindicado queda sin sustento alguno, dado que 'la arquitectura de soporte lógico que es implementada (cargada) en los cajeros automáticos' no es otra cosa que un conjunto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

de instrucciones, en este caso particular, en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporadas (implementadas como lo resalta el recurrente) en un dispositivo de lectura automatizado (para el caso de 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 argumentado por el impugnador, lo solicitado en este expediente es soporte lógico como tal, materia que no es considerada invención a la luz de lo previsto por el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 y por tanto no es objeto patentable.

Por otra parte, en cuanto hace a la claridad de las reivindicaciones, prevé el artículo 30 de la decisión 486: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción", de allí es evidente que un capítulo reivindicatorio debe definir la materia que se desea proteger y ser no sólo claro y conciso sino que debe tener sustento descriptivo. Como es bien sabido en materia de patentes de invención la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual supone la búsqueda de un 'equilibrio' entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar claramente lo solicitado respecto de la técnica. De todas formas, dicha definición se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, como enseña la mencionada Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes y que se haya en consonancia con lo indicado en el citado Manual Andino de Patentes, que enuncia: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definan y hagan o pudieran hacerla distintiva...características técnicas esenciales definen (DEBEN DEFINIR) la solución al problema técnico que intenta resolver la invención".

También es conocido 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, refiriéndose la primera parte 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 las características técnicas propias de la invención, aquellas que las distinguen del estado de la técnica y 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, cabe reiterar que las reivindicaciones, tanto las calificadas al momento del examen de fondo (Oficio 555) como las presentadas como respuesta a este y calificadas en el acto denegatorio de la solicitud, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

procedimiento que se desea proteger?, ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de fabricación?, ¿En qué parte de la normativa aplicable se establece que el uso sea patentable? Ciertamente, a estos interrogantes y similares no se les da respuesta alguna por parte del impugnador.

Considera el recurrente que "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 respecto se advierte que como ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina "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".

De lo anterior queda claro que es deber de la Oficina seguir el procedimiento legalmente establecido en la determinación del reconocimiento de los derechos que se pretenden, velando en primer término por un interés general.

Con relación a la forma de presentar las reivindicaciones, como ya se manifestó, si bien la normativa aplicable no prevé una manera particular de hacerlo es posible acudir a las indicaciones de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes de la OMPI, donde se ilustra al respecto.

En cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invención de producto; sino que "el método para llevar a 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...", se reitera lo dicho en el sentido que un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo: máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc., además debe definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de la estructura. Por su parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

Según el recurrente, el párrafo que cita el examinador de la Interpretación Prejudicial 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)..." Y más adelante consigna: "el párrafo citado... establece que 'Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto'... 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". Al respecto, se advierte que el que en la interpretación prejudicial se diga "en general", que para el recurrente no significa "siempre", no desvirtúa las objeciones planteadas en cuanto a la definición de un producto o un procedimiento acorde al artículo 14 de la Decisión 486 y la citada jurisprudencia.

Se reitera que lo reivindicado no es un producto, porque la arquitectura de soporte lógico que se implementa (carga) en los cajeros automáticos no es otra cosa que un conjunto de instrucciones, en este caso particular, en forma de una arquitectura de capas, que al ser incorporada (implementada como lo resalta el recurrente) en un dispositivo de lectura automatizado (para el caso de los cajeros automáticos), es capaz de hacer que un ordenador (cajero) ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Ahora bien, aunque la jurisprudencia utilice la expresión "en general", ello no es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como lo entiende el recurrente, porque lo que dicha jurisprudencia establece es que un procedimiento debe entenderse como una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, lo cual no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr. Por lo demás, tal expresión no es definida precisamente por el Tribunal en la citada interpretación.

Solicita el recurrente que se dé un "ejemplo puntual" de redacción de las reivindicaciones, con base en las reivindicaciones objetadas; al respecto, se advierte que en este caso no es posible hacer tal cosa porque el objeto de la solicitud no reviste una forma tangible de realización, como ya se demostró.

En efecto, se recuerda que la arquitectura de soporte lógico que se implementa (carga) en los cajeros automáticos no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que, en este caso particular, en forma de una arquitectura de capas, al incorporarse (implementa según el escrito) en un dispositivo de lectura automatizado (para el caso,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN. 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las Interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes en países distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relación con las mencionadas solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros....Así las cosas, aunque de la interpretación o regulación de los usos en terceros países u organismos se derive la posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco establecen que estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en Colombia". Cabe añadir que en materia de campo de patentabilidad la Decisión 486 no ha introducido alguna modificación sustancial al respecto.

Por lo demás, no se ha conocido ningún pronunciamiento específico al respecto que provenga del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga pensar que se está en presencia de una nueva categoría en cuanto al objeto patentable. Es decir, a la luz de la normativa aplicable no existe algún desarrollo jurisprudencial y menos legal que permita concluir que las denominadas 'Invenciones implementadas por computador' forman parte del ámbito de patentabilidad para la Comunidad Andina.

Por otra parte, señala el recurrente 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 elementos enumerados son soporte lógico como tal y no una función como lo supone y afirma el interesado. Ante me permito aclarar (sic) 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".

Contrario a lo manifestado por el recurrente, en la resolución que se impugna, además de todo lo ya expuesto, se indicó expresamente que "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

de soporte lógico como se evidencia, explícitamente, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, con el fin de facilitar el manejo (operación) de un cajero automático. Lo anterior se sustenta en las ilustraciones de las figuras 3 y 4 junto con su correspondiente descripción, las cuales se refieren a las capas de control y las aplicaciones de control que en aquellas se simbolizan". En consecuencia, no es cierto que no se haya dado por parte de esta Oficina una 'razón concreta' para la denegación del privilegio solicitado.

Finalmente, manifiesta el recurrente que "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... 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".

Con relación a este punto del recurso se advierte que no es acertado circunscribir, a partir de la legislación aplicable, la noción de segundo uso al área de la química como lo sugiere el recurrente, si bien los casos conocidos más recientes apuntan a ello. En efecto, la disposición más pertinente habla de productos o procedimientos comprendidos en el estado de la técnica a los que se pretenda atribuir un uso distinto al comprendido en la patente inicial (Art. 21 de la Decisión 486). Sin embargo, aunque fuese cierto el entendimiento del recurrente, esto no puede significar que no haya limitante para los aparatos convencionales que se "combinen o mezclen" con soporte lógico. Nótese cómo en este caso se reconoce expresamente que el objeto reivindicado 'utiliza un aparato convencional'. Cabe recordar lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que lo previsto en el artículo 21 de la Decisión 486 se ve transgredido al hacerse 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 6225

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-103917

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 se desprende que una persona normalmente versada en la materia estará en condiciones de 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), lo que no es susceptible de proteger mediante patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer término por no constituir materia patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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.

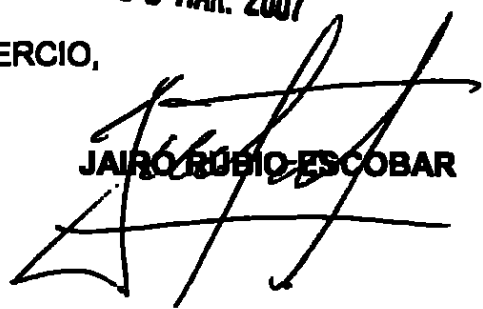
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de DIEBOLD INCORPORATED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

05 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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