

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

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 9251 de 30 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'TARJETA DE DATOS MINIATURA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de mayo de 2007, bajo el número 03-022576-00010-0000, la doctora Claudia Lucía Caro Ramírez, no obstante mencionarse en comienzo a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bank of America Corporation, 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:

Argumenta la recurrente: "Según el artículo primero de la resolución No 9251, se rechaza la presente solicitud de patente de invención por los argumentos expuestos en la parte motiva, la cual expresa que las nuevas reivindicaciones 1 a 27, son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica y no definen una solución técnica a un problema técnico sino que relacionan unas posiciones y dimensiones que no son características que definan una patente.

"Con todo respeto, no son las reivindicaciones el lugar de la solicitud donde se defina el problema técnico. Según el literal C del artículo 28 es la descripción el aparte de la solicitud que debe contener el problema técnico que se intenta resolver,... En virtud a dicho literal, el solicitante ha establecido en la página 2 y 3 de la descripción lo siguiente: '...En razón de la proliferación de los tipos y números de tarjetas llevados por los consumidores, las tarjetas son a menudo mantenidas de manera muy apretada dentro de estos manguitos o ranuras, haciendo el retiro de una tarjeta particular difícil. La dificultad de remover una tarjeta seleccionada simple incrementa el tiempo necesario para las transacciones, originando que las tarjetas almacenadas sean frecuentemente rebarajadas y potencialmente desorganizadas, incrementando la probabilidad de que la tarjeta se caiga o se pierda'.

27249

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

Continúa la recurrente: "Complementando esta información la página 3 establece '...En razón a que un subconjunto del número total de tarjetas llevado por los consumidores se debe acceder repetidamente, es particularmente deseable mejorar la accesibilidad de estos tipos de tarjetas.' Según se indica en la misma página una opción para organizar las tarjetas es almacenarlas en cadenas de llaves, cuerdas, ganchos u otros dispositivos similares, que son fácilmente retirados de una bolsa o bolsillo.

"La página 4 menciona que las tarjetas de tamaño convencional son demasiado grandes y problemáticas para ser convenientemente almacenadas en una cadena de llaves o dispositivo similar, pues los elementos que se incorporan en una cadena de llaves deben ser pequeños y compactos de tal forma que la cadena de llaves pueda acomodar varios de ellos. Así las cosas, la descripción indica que las tarjetas de crédito convencionales podría ser dobladas o dañadas cuando se almacenan en un dispositivo tal como una cadena de llaves, por lo que es necesario que el tamaño de dicha tarjeta sea reducido con el fin de poder ser almacenada en este tipo de dispositivos".

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma la recurrente "Como el examinador puede apreciar el problema técnico a resolver está definido en la solicitud, específicamente en la descripción que es lugar establecido por la Decisión 486".

La recurrente transcribe el artículo 30 de la Decisión 486 y señala luego que el Manual Andino de Patentes, en su página 29, dispone sobre las características de las reivindicaciones: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la intención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas para que:

- Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente."

Continúa la recurrente: "Partiendo de esta interpretación el objeto reivindicado es absolutamente claro pues permite comparar y diferenciar la tarjeta reclamada con cualquier otra tarjeta existente en el estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad. El examinador puede perfectamente delimitar el objeto reivindicado pues el solicitante desea proteger cualquier tarjeta que cumpla con el requisito de tener una dimensión menor a 4.79 cm por 8.57 cm. Cualquier experto en la materia está en capacidad de medir las dimensiones de una tarjeta y establecer si otra existente en el estado de la técnica tiene o no las dimensiones que caracterizan la presente invención. Igualmente, una regla, un metro o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

cualquier otro dispositivo de medida permitirían determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. Y si un producto colocado por un tercero en el mercado infringe o no la solicitud.

“En este orden de ideas no es cierto que la tarjeta de datos definida en la reivindicación 1 no sea clara ni concisa, pues cualquier persona puede establecer que materia es o no parte del alcance de la invención para la cual se solicita protección”.

Nuevamente la recurrente transcribe el artículo 30 de la Decisión 486 y señala a continuación: “A partir de la información anterior es importante enfatizar en el hecho que el artículo en cuestión no establece el tipo de características (que) deben definir la invención, ni tampoco indica que no sea admitido por la ley la combinación (de) características estructurales con características funcionales en las reivindicaciones. Por tanto, no existe razón legal para afirmar que las reivindicaciones 11 a 18 y 20 a 24 no sean claras.

“Las reivindicaciones 11 a 15 precisan que la tarjeta comprende una banda magnética de dos pistas para almacenar datos, donde dichas bandas están caracterizadas por que la primera de ellas comprende datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro y la segunda comprende datos codificados a densidades mayores de 29 bits por centímetro, e indican que los datos están codificados en dos frecuencias.

“Lo mencionado anteriormente, corresponde a una característica técnica de la tarjeta para la cual se busca protección. Estas densidades de bits por centímetro determinan la cantidad de información que va a ser almacenada en dicha tarjeta, y que además debe cumplir con los estándares internacionales. Como se muestra en el numeral 9.2 de la página 11 de la norma ISO/IEC 7811, la densidad nominal de bits es una característica técnica que define la capacidad de almacenamiento de la tarjeta.

“Debido a que el problema planteado en la descripción es la reducción de tamaño de la tarjeta, para continuar cumpliendo con los estándares, el solicitante incorporó a la tarjeta bandas magnéticas cuya densidad de datos codificados por centímetro es mayor que la banda de las tarjetas de tamaño normal puesto que la longitud de la banda magnética ha sido reducida”.

Teniendo en cuenta lo anterior, señala la recurrente que el Despacho “no ha suministrado pruebas de la existencia de tarjetas que, hasta el momento de presentación de la solicitud en curso, presentaran unas densidades de almacenamiento de información similares a las de la tarjeta reivindicada. Por lo tanto, esta información no había sido divulgada anteriormente y corresponde a una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

característica técnica novedosa, toda vez que en el estado de la técnica no existían tarjetas cuya banda magnética tuviera una densidad de bits por centímetro mayor a aquellas prescritas en la ISO/IEC 7811".

En relación con las reivindicaciones 16 a 18 y 20 a 24, señala que "es claro que son características técnicas la presencia de un orificio que atraviesa la tarjeta y permite la inserción de la cadena de llaves, la presencia en la tarjeta de un chip de computador, la existencia de dos caras donde una de ellas contiene letras impresas y el material del cual está elaborada la tarjeta. Nuevamente se afirma, un técnico versado en la materia podrá con esta información comparar la materia reivindicada con las tarjetas ya conocidas y dictaminar si existía o no una igual o similar en el estado de la técnica. De la misma forma, cualquier tercero podrá efectuar dicha comparación y establecer si un producto se encuentra o no dentro del alcance de las reivindicaciones de la presente solicitud.

"De otra parte, el hecho que las reivindicaciones 10 y 23 (no 22 como equivocadamente indica la Resolución) mencionan un elemento que hace parte de la invención y expliquen "para qué" se ha incorporado dicho elemento al objeto reivindicado; no hace que reivindicación no sea clara.

"Es más, la mención de que la banda magnética comprende dos pistas 'para almacenar datos codificados' o que la tarjeta comprende una marca o huella compuesta por una pluralidad de estrías o resaltos 'para mejorar la forma de agarre de dicha tarjeta', no es información que afecte la claridad de la solicitud, toda vez que cualquier persona versada en la materia podrá comparar el objeto reivindicado con una tarjeta del estado de la técnica y establecer si antes de la fecha de prioridad existían o no tarjetas de las dimensiones definidas en las reivindicaciones 5 u 8 que comprendan una banda magnética con dos pistas 'para almacenar datos codificados'.

"Igualmente, cualquier persona versada en la materia podrá determinar si en el estado de la técnica previo a la fecha de prioridad existían o no tarjetas de las dimensiones definidas en las reivindicaciones 1, 3 o 7 y que comprenden una marca o huella compuesta por una pluralidad de estrías o resaltos 'para mejorar la forma de agarre de dicha tarjeta'.

"Siendo así, no es acertado indicar que las reivindicaciones 10 y 23 carecen de claridad. Nuevamente citamos la información de la página 29 del Manual Andino para enfatizar que la claridad exigida en el artículo 30 de la Decisión 486 se refiere a que la invención definida sea lo suficientemente clara para permitir que un experto en la materia compare la invención contra sus similares existentes en el estado de la técnica y determine si hay algún documento donde se evidenciara la materia para la cual se solicita protección. En este caso la información

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

suministrada es suficiente para efectuar esta comparación y aún no se ha aportado por parte de ese despacho evidencia de la existencia en el estado de la técnica de documentos donde se reporte o divulgue una tarjeta con características similares a las características que definen la presente invención”.

La recurrente transcribe, a continuación, el artículo 14 de la Decisión 486, respecto de la cual afirma que “Basándonos en este artículo es una equivocación de ese despacho afirmar que el artículo en cuestión pueda ser interpretado con un impedimento para definir una invención mediante la combinación de sus características estructurales y funcionales.

“Afirma la Resolución No. 9257 que la presente invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486. En otras palabras se afirma que la invención reivindicada no es ni novedosa ni inventiva.”

Seguido a lo anterior, la recurrente transcribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino PROCESO 12-IP-98, respecto del nivel inventivo, la novedad y las reglas a seguir para determinar si una invención es nueva o no (Folio 272).

Concluye la recurrente: “De acuerdo con la posición del Tribunal Andino, ese Despacho no ha llevado a cabo de manera correcta el examen para determinar si la invención reivindicada es o no novedosa, toda vez que no ha suministrado evidencias (anterioridades) de que la invención reclamada en la presente solicitud fuera conocida en el estado de la técnica ni ha provisto argumentos donde se compare la tarjeta objeto de la solicitud con otras tarjetas conocidas en el estado de la técnica. Igualmente, es errado el estudio efectuado sobre el nivel inventivo pues no hay anterioridades que en combinación o sumadas a los conocimientos del técnico permitieran derivar evidentemente la invención.

“Lo anterior sumado al hecho que ese despacho durante el proceso emitió un único oficio, el 11132, y en él tampoco se dio traslado de los documentos que afectan la patentabilidad de la solicitud, es evidente que se ha violado el debido proceso al solicitante pues se afirma que la presente solicitud carece de novedad y nivel inventivo pero no se presentan evidencias de que se haya realizado el proceso establecido por el Tribunal Andino para llegar a dicha afirmación de que la invención no cumple con los requisitos de los artículos 16 y 18. Por ende, no existe en la Resolución N° 9251 ni el ningún otro documento pruebas sobre la falta de novedad y nivel inventivo, ni un argumento contra el cual el solicitante pueda presentar sus descargos.

“En relación con la citación del artículo 15e) sobre la no patentabilidad de los software, nos permitimos hacer énfasis en que la citación de este artículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

nuevamente niega al solicitante de su derecho al debido proceso toda vez que el oficio 11132 no había hecho mención a tal artículo. Además, de haberse dado la oportunidad al solicitante de presentar sus argumentos hubiera podido aclararse que el objeto de la invención en ningún momento es un software, como parece entender ese despacho.

“Las reivindicaciones que según el artículo 51 establecen el alcance de la invención, indican claramente que el objeto para el cual se desea protección es una tarjeta que tiene las dimensiones definidas en la reivindicación 1. Ninguna de las veintisiete reivindicaciones hace mención a un software como tal. Las reivindicaciones 11 a 14 se refieren a una característica técnica que debe cumplir la banda magnética, es decir uno de los elementos físicos que constituyen la tarjeta. El hecho que sea necesario un software para realizar la codificación de los datos al punto de comprensión requerido para que la densidad de bits por centímetro sea mayor a la densidad establecida por el estándar ISO/IEC 7811, y las tarjetas que eran conocidas previo a la fecha de prioridad, no implica que el objeto de la protección solicitada sea el software, pues dicho software ni siquiera está incluido dentro de la tarjeta que lo que contiene es una banda cuyos datos son comprimidos con la utilización del software.

“De acuerdo con todo lo anterior, ruego a usted que el privilegio de patente solicitado para la presente invención sea concedido, teniendo en cuenta que ésta cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, así como con todas las disposiciones en materia de patentes de invención, establecidas por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

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”.

El artículo 28 de la misma Decisión señala: “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

ejecutarla..."

Finalmente, el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 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".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona de manera general con "tarjetas de datos, tales como las tarjetas de crédito, que contienen una tira magnética u otros medios para almacenamiento de información. Más particularmente, esta invención se relaciona con tales tarjetas que son de tamaño pequeño" (ver folio 5)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007, afirma la recurrente que "Según el artículo primero de la resolución No 9251, se rechaza la presente solicitud de patente de invención por los argumentos expuestos en la parte motiva, la cual expresa que las nuevas reivindicaciones 1 a 27, son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica y no definen una solución técnica a un problema técnico sino que relacionan unas posiciones y dimensiones que no son características que definan una patente. Con todo respeto, no son las reivindicaciones el lugar de la solicitud donde se defina el problema técnico. Según el literal C del artículo 28 es la descripción el aparte de la solicitud que debe contener el problema técnico que se intenta resolver..."

Al respecto cabe aclarar que lo que esta entidad quiso señalar en la Resolución impugnada es que las reivindicaciones de la presente solicitud no son claras y definidas, de esta forma no permiten establecer cuál es el aporte al estado de la técnica, tampoco reflejan claramente cuál es la solución a un problema técnico, requisitos indispensables para la concesión de un privilegio de patente de invención.

Así las cosas, si bien es cierto que el lugar donde debe definirse el problema técnico es en la descripción, también lo es que las reivindicaciones son las que deben dar solución técnica a dicho problema. Cabe recordar que las reivindicaciones son el medio destinado por la norma para definir la invención que da solución a un problema técnico, y son aquellas protegidas por el derecho de patentes. En efecto, de acuerdo con la normativa aplicable "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente..." (Art. 30 de la Decisión 486).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

Concluye la recurrente sobre el anterior punto "Como el examinador puede apreciar el problema técnico a resolver está definido en la solicitud, específicamente en la descripción que es lugar establecido por la Decisión 486".

Al respecto cabe precisar que tal como se señaló en la Resolución 9251 impugnada, una de las razones por las cuales se negó el privilegio de patente de invención fue por la reiterada falta de claridad de las reivindicaciones que no permitieron definir la solución a un problema técnico, más no porque no se haya definido el problema técnico.

Continúa la recurrente "Partiendo de esta interpretación el objeto reivindicado es absolutamente claro pues permite comparar y diferenciar la tarjeta reclamada con cualquier otra tarjeta existente en el estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad. El examinador puede perfectamente delimitar el objeto reivindicado pues el solicitante desea proteger cualquier tarjeta que cumpla con el requisito de tener una dimensión menor a 4.79 cm por 8.57 cm..."

Al respecto se reitera que la presente solicitud, no obstante la falta de claridad anotada, no cumple con lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, es decir con los requisitos de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta que la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver paginas 1 a 5), tan solo en el tamaño, característica que no define una solución técnica a un problema técnico sino que solo es una modificación de proporción, que al momento de radicación de la solicitud prioritaria estaba al alcance de un técnico medio en el arte.

Como bien sabe una persona normalmente versada en la materia, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s, también sabe que las tarjetas que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, las cuales, además presentan una superficie con dimensiones de 8,5 cm por 5,5 cm, prácticamente iguales a la ahora reivindicada en la reivindicación 1 y cuya banda magnética tiene una dimensión igual a la mayor.

Disminuir las dimensiones anteriores, aún a la mitad, a la fecha de radicación de la solicitud prioritaria no representa una solución técnica a un problema técnico sino solo un cambio de proporción que no otorga ninguna ventaja.

Adicional a lo anterior, se aclaró que las características relacionadas en la reivindicación 1 se refieren a formas geométricas que no son características técnicas que definan la solución al problema técnico de almacenamiento de datos, que ahora se alega, como se puede constatar con la reivindicación independiente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

que, textualmente dice: "una tarjeta de datos caracterizada porque comprende una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de información donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79 cm por 8,57 cm"

Por consiguiente, las tarjetas de datos de forma rectangular con una primera y una segunda caras se conocen desde los años 70s y las que tienen un medio de almacenamiento de información (banda magnética) se conocen desde inicios de los 80s, motivos por los que el "caracterizado por" no fue puesto de forma tal que se apreciaran las características propias de la invención, por lo tanto, la solicitud no incluye reivindicaciones que cumplan con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Respecto al argumento basado en el artículo 14 de la Decisión 486 en el que señala "Basándonos en este artículo es una equivocación de ese despacho afirmar que el artículo en cuestión pueda ser interpretado con un impedimento para definir una invención mediante la combinación de sus características estructurales y funcionales", cabe indicar que ni la Decisión ni su reglamento establecen específicamente cómo se deben definir los conceptos de producto y procedimiento, por lo que la oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes para darle algún entendimiento a los mismos. En dicho documento guía se especifica, al igual que en la Decisión 486, que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, siendo las reivindicaciones de producto las que definen el objeto que se desea proteger mediante características estructurales o de función.

Continúa señalando la recurrente, con base en la jurisprudencia del PROCESO 12-IP-98: "...ese Despacho no ha llevado a cabo de manera correcta el examen para determinar si la invención reivindicada es o no novedosa, toda vez que no ha suministrado evidencias (anterioridades) de que la invención reclamada en la presente solicitud fuera conocida en el estado de la técnica ni ha provisto argumentos donde se compare la tarjeta objeto de la solicitud con otras tarjetas conocidas en el estado de la técnica. Igualmente, es errado el estudio efectuado sobre el nivel inventivo pues no hay anterioridades que en combinación o sumadas a los conocimientos del técnico permitieran derivar evidentemente la invención".

Al respecto cabe aclarar que la misma jurisprudencia señala que el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos, habría podido producirse la invención reivindicada o no. De esta forma interpreta la jurisprudencia:

"En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."

En otras palabras, para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resultan de la mayor importancia no solo los documentos antecedentes del estado de la técnica sino los conocimientos, la información y experiencia particular del examinador.¹

Respecto del argumento "Lo anterior sumado al hecho que ese despacho durante el proceso emitió un único oficio, el 11132, y en él tampoco se dio traslado de los documentos que afectan la patentabilidad de la solicitud, es evidente que se ha violado el debido proceso al solicitante pues se afirma que la presente solicitud carece de novedad y el nivel inventivo pero no se presentan evidencias de que se haya realizado el proceso establecido por el Tribunal Andino para llegar a dicha afirmación de que la invención no cumple con los requisitos de los artículos 16 y 18. Por ende, no existe en la Resolución N° 9251 ni el ningún otro documento pruebas sobre la falta de novedad y nivel inventivo, ni un argumento contra el cual el solicitante pueda presentar sus descargos", cabe señalar que uno de los principales argumentos para negar la patente en este caso fue la falta de claridad de las reivindicaciones, lo cual se puso de presente al solicitante de manera detallada. En efecto, exige la normativa aplicable que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción." (Artículo 30 de la Decisión 486), pues bien este requisito no ha sido cumplido en la presente solicitud, como se ha señalado en repetidas ocasiones. Además, no es un requisito legal citar documentos como antecedentes para corroborar la falta de claridad de las reivindicaciones de una solicitud.

Por lo anterior, no se advierte que se haya violado por esta entidad el derecho fundamental al debido proceso, puesto que, se repite, desde un comienzo se comunicó al solicitante los defectos que presenta la solicitud relacionados con la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones.

Considera la recurrente, "En relación con la citación del artículo 15 e) sobre la no patentabilidad de los software,..." que la misma "niega al solicitante de su derecho al debido proceso toda vez que el oficio 11132 no había hecho mención a tal artículo. Además, de haberse dado la oportunidad al solicitante de presentar sus argumentos hubiera podido aclararse que el objeto de la invención en ningún momento es un software, como parece entender ese despacho..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27249

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-022576

Para responder a este señalamiento de la recurrente basta precisar que ni en el oficio 11132, notificado el 29 de septiembre de 2006, ni en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007, se ha mencionado el artículo 15 literal e), como fundamento para la negación de la patente solicitada, de esta forma carece de sentido la argumentación de una supuesta violación del debido proceso a partir de tal hecho.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad en la descripción y en las reivindicaciones, así como con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad y nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

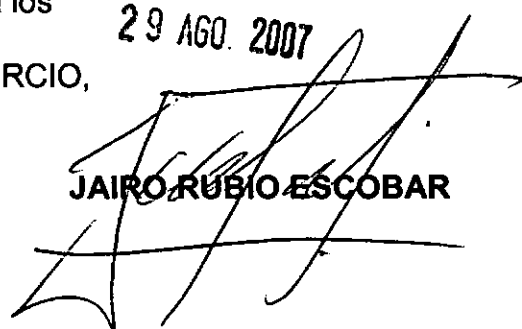
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Claudia Lucía Caro R., en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

29 AGO. 2007


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Claudia Lucía Caro R.
Carrera 11 No 93 – 43 Ofc. 404
Bogotá D. C.

202067