

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

296

Radicación :	3-22576- -12-0	Fecha:	2007-08-30 09:04:08
Trámite :	11 PATENTEIYII		
Evento :	379 FASENACIONALII		
Actuación :	432 COMUNICACTOADM		
Destinatario :	CLAUDIA LUCIA CARO R Folios 1		

Señor (a) (es)
CLAUDIA LUCIA CARO R
CARRERA 11 NO. 93-43 OF.404
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 27249
Fecha : 29/08/2007
Expediente : 3-22576
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, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Radicación : 3-22576- -12-0 Fecha: 2007-08-30 09:04:08
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CLAUDIA LUCIA CARO R Folios 1

Señor (a) (es)
CLAUDIA LUCIA CARO R
CARRERA 11 NO. 93-43 OF.404
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 27249
Fecha : 29/08/2007
Expediente : 3-22576
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, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 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 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'.

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 27248

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 27243

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).



304

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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



305

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 27243

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.

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..."



307

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 27243

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

29 AGO 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

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

202067

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

398
contribución de
demanda venc
Enviado 07
Expediente
inter 03.012.576

Yo, DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá en la carrera 11- A No. 86-53, piso 6 obrando como apoderada de la sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION, domiciliada en North Carolina, Estados Unidos de América (según poder que anexo al presente escrito), en ejercicio de la ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, manifiesto y pido lo siguiente:

1. DESIGNACION DE PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1.1. La Nación, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, Dr. Jairo Rubio Escobar, o quien haga sus veces, es la parte demandada en este proceso.

1.2. La sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION, domiciliada en North Carolina, Estados Unidos de América, representada por la suscrita, es la parte demandante en este proceso.

2. PETICIONES

2.1. Que mediante el trámite del procedimiento ordinario, se proceda a anular la resolución No. 9251 de 30 de marzo de 2007 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN", presentada el 18 de marzo de 2003 la cual fue

309

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

tramitada bajo el expediente administrativo No. 03.022.576.

2.2. Que a través del mismo procedimiento indicado en la petición anterior, se proceda a anular la resolución No. 27249 de 29 de agosto de 2007 por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó en su totalidad la resolución No. 9251, de 30 de marzo de 2007 mencionada en el punto 2.1.

2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar privilegio de patente para la invención titulada **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA LA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**.

2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo ordenado por el literal d) del artículo 2 del decreto 209 de 1957.

2.5. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127, 149 y 151 del Código Contencioso Administrativo, se proceda a notificar el auto admisorio de la demanda al Superintendente de Industria y Comercio, como representante de la Nación, y al Ministerio Público.

3. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO DE LA ACCION

3.1. Mediante escrito radicado el 18 de marzo de 2003 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la suscrita, obrando como apoderada de la sociedad Bank of America Corporation, domiciliada en North Carolina, Estados Unidos de América solicitó a favor de mi representada el otorgamiento de patente para

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

la invención titulada **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**. A esta solicitud de registro le correspondió el expediente administrativo No. 03.022.576.

3.2. Mediante oficio No. 08144 notificado por fijación en lista de 3 de octubre de 2003, expedido por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se requirió al solicitante para que en el plazo de dos meses complementara su solicitud en cuanto a aspectos técnicos se refería. El plazo para contestar dicho auto vencía el **3 de diciembre de 2003**.

3.3. Mediante memorial radicado ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de noviembre de 2003 di respuesta al oficio No. 08144 de 3 de octubre de 2003, mediante el cual presenté poder, traducción oficial del mismo, documento de cesión junto con su traducción al español.

3.4. La Superintendencia de Industria y Comercio, procedió a publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 517 la solicitud de patente número 03-022.576.

3.5. Mediante memorial presentado el día 25 de octubre de 2004 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicité a esa entidad que procediera a examinar si la invención cuya patente se tramitaba bajo el expediente número 03.022.576 era patentable.

3.6. Mediante memorial de 2 de febrero de 2005 solicité y pagué ante la Superintendencia de Industria y Comercio la el examen de patentabilidad para que se procediera el estudio de fondo.

3.7. Mediante oficio No. 11132 notificado por fijación en lista el 29 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió a mi mandante para que en el término de sesenta días presentara los argumentos que considerara

311

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

pertinentes en relación con el concepto técnico No. 11132 de fondo sobre la patentabilidad del invento. El término legal para dar respuesta de dicho requerimiento vencía el **29 de septiembre de 2006**.

3.8. En el referido concepto técnico, el examinador indicó que la solicitud carecía de claridad, evaluación de unidad de invención y no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

3.9. Mediante escrito presentado el **27 de septiembre de 2006** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, di respuesta al referido oficio No. 11132 notificado por fijación en lista el 28 de septiembre de 2006 exponiendo claramente todos los argumentos de tipo técnico y jurídico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico en el sentido de que la invención de mi mandante carecía de claridad y unidad de invención.

3.10. Mediante memorial de 9 de febrero de 2007 de forma clara y contundente a cada uno de los argumentos esbozados por el señor examinador, en los cuales establecía la falta de claridad y requisitos de patentabilidad la presente solicitud.

3.11. Mediante resolución No. 9251 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio el 30 de marzo de 2007, se negó el privilegio de patente para la invención de mi mandante titulada **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**, sobre la base de que dicha invención carece de claridad.

3.12. El **10 de mayo de 2007** se interpuso en tiempo el recurso de reposición contra la resolución No. 9251 de 30 de marzo de 2007 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.

3.13. Por medio de la resolución 27249 de 29 de agosto de 2007, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio se confirmó en un todo la

resolución No. 9251 de 30 de marzo de 2007 quedando así agotada la vía gubernativa.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Artículos 29 y 209 de la Constitución Política; artículos 3 (inciso 6), 35 (incisos 1 y 2), 59 (incisos 1 y 2), del Código Contencioso Administrativo; y artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, artículos 35 (inciso 2) y el artículo 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo.

5. NORMAS VIOLADAS

Estimamos que tanto la resolución 9251 de 30 de marzo de 2007 y 27249 de 29 de agosto 2007, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el privilegio de patente para la invención titulada **"SOPORTE DE GRABACIÓN Y APARATO PARA EXPLORACIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN"**, violan el artículo 29 de la Constitución Política, así como los artículos 35 (incisos 1) y 59 (incisos 1) del Código Contencioso Administrativo, 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, artículos 35 (inciso 2) y el artículo 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6. EL OBJETO, ALCANCE Y VENTAJAS DE LA PRESENTE SOLICITUD

La invención denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio proporciona al estado de la técnica una tarjeta de datos con un tamaño inferior al encontrado en las tarjetas actuales. La tarjeta de la invención comprende una banda magnética en la que se almacenan los datos mediante un método de encriptación especializado para tener la capacidad de almacenar una gran cantidad de información en una banda magnética de tamaño reducido.

La tarjeta de datos miniatura de la presente invención se caracteriza por tener unas dimensiones menores de 4.79 cm por 8.57 cm. Adicionalmente, la tarjeta comprende dos pistas con datos codificados, de las cuales la primera pista contiene datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro, y la segunda pista contiene datos codificados a densidades mayores de 29 bits por centímetro.

A fin de mostrar las ventajas de esta invención, es pertinente ubicar a ese Honorable Consejo en el panorama que existía en el momento de la presentación de la prioridad de este documento es decir, el 25 de enero de 2001. Para ese entonces, las tarjetas de datos, tales como las tarjetas de crédito y demás, ya eran conocidas por su amplia y variada utilización a través de las entidades bancarias y/o financieras.

A través de los años son muchos los dispositivos o elementos que se han creado, desarrollado y masificado en el mercado, pero son muchos más los que se han modificado o han tenido una fuerte evolución. En esta categoría se encuentran las tarjetas de crédito o débito, carnés de instituciones con dispositivos de memoria, etc.

314

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

De un tiempo hacia acá, ha emergido una necesidad imperante de desarrollar dispositivos de memoria que tengan un tamaño reducido pero siempre manteniendo su capacidad de almacenamiento de información, con lo cual se logra proporcionar facilidad de manejo y maniobrabilidad al usuario, ya que las tarjetas de crédito convencionales presentan el problema de tener un tamaño considerable que es más evidente y estorbo cuando se tiene más de una de dichas tarjetas.

Sin embargo, el problema que siempre se había presentado, hasta el momento previo a la fecha de prioridad de la presente solicitud, en las tarjetas de crédito o débito de entidades bancarias era que se veía afectada su capacidad de almacenamiento de información en su dispositivo de memoria, tal como la banda magnética, cuando se pretendía reducir su tamaño para el fácil manejo y manipulación cuando un usuario es portador de varias tarjetas, ya que a la hora de almacenarlas en una cartera o similar se expone a que dichas tarjetas sufran un daño por la cantidad en que son guardadas junto con los documentos de identificación.

Se había observado que cuando una tarjeta de crédito o débito se sometía a una reducción en su tamaño, la información que se podía almacenar en su medio magnético o en su chip de computador era muy reducida debido a los métodos de compresión y modulación que se usaban para lograr el almacenamiento de los datos.

El daño y el posible error en la lectura de datos o tarjetas de crédito o débito pueden suceder debido a que el tamaño de dichas tarjetas no es reducido y que adicionalmente, es parecido al tamaño de los documentos de identificación que también son almacenados en las carteras y al estar en un mismo sitio tarjetas y documentos, se presta para que al realizar un movimiento con el fin de extraer uno de ellos se produzca un daño en las tarjetas que se encuentran allí mismo.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Antes de la presentación de la prioridad de la invención denegada, el solicitante se enfrentaba al problema de la baja capacidad de almacenamiento de información en las tarjetas de crédito cuando se pretendía reducir el tamaño de éstas, ya que se dificultaba la compresión de los datos o la forma de modular dichos datos para que cupieran en un espacio reducido sin necesidad de sacrificar el tamaño de dichas tarjetas.

A fin de lograr una alta capacidad de almacenamiento de datos en una tarjeta de crédito o débito, se empleaban medios de compresión o modulación de datos pero que servían únicamente para tarjetas de tamaño convencional como las que se conocen y se usan actualmente. Adicionalmente, se vio la necesidad de reducir el tamaño de estas tarjetas debido al riesgo de daño que se podía producir, y que a la hora de realizar una transacción con la tarjeta se produjeran errores de lectura que condujeron posteriormente que el usuario tenía que solicitar el cambio de la tarjeta, pagando una respectiva multa por esta operación.

Esto sin embargo, hacía que, debido al tamaño reducido de tarjeta que se deseaba, la capacidad de información que se podía almacenar en dichas tarjetas también se limitaba a ciertos datos que no comprendía la totalidad de la información del usuario que es necesaria a la hora de realizar una transacción y que se requieren por motivos de seguridad.

La invención denegada ofrece una alternativa bastante práctica que supera con creces las soluciones planteadas por el estado del arte **previo al momento de la presentación de la prioridad** y que presentaban carencias respecto a las formas de almacenar datos para poder generar una tarjeta de datos de tamaño reducido.

En efecto, la presente invención aportó una **tarjeta de datos de tamaño reducido que se caracteriza por**

comprender un medio de almacenamiento de información que contiene datos codificados a altas densidades sin reducir su capacidad de almacenamiento debido al pequeño tamaño de la tarjeta, es decir, el logro de la invención es la reducción de tamaño de la tarjeta de datos sin perder las características de almacenamiento de información, y reducción de la probabilidad de que la tarjeta se caiga o se pierda, ya que una tarjeta convencional es más fácilmente extraviada que una tarjeta de tamaño tan reducido que incluso puede ser transportada de forma segura en un llavero.

Habiendo ya ubicado a ese Honorable Consejo en lo que se sabía en la técnica en el momento de la presentación de la prioridad de la invención denegada, ahora me permito presentar los argumentos principales presentados por la SIC, en cuanto al objeto de la invención de la solicitud en estudio.

7. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

7.1 Artículos 29 de la Constitución Política; 35 (inciso 1) y 59 (inciso 1) del Código Contencioso Administrativo

El artículo 29 de la Constitución Política indica con toda claridad que *"el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"*. La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dice el inciso primero de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(.) Deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente. (El subrayado es nuestro).

317

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

"Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administración, puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse el acto (...) que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las presente como justificación, carente de motivación" (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977) (El subrayado es nuestro).

"En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para

318

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo" (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (El subrayado es nuestro).

En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación **seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración**. En las dos resoluciones cuya nulidad se solicita, la Superintendencia de Industria y Comercio falló en demostrar con argumentos técnicos adecuados, suficientes y contundentes la falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud tramitada bajo el expediente número 03.022.576.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio en su resolución 9251 notificada por edicto desfijado el 3 de mayo de 2007, al igual que en la resolución 27249 notificada por edicto desfijado el 26 de septiembre de 2007, la cual confirmó en su totalidad la resolución 9251, basa sus motivos en afirmaciones generales sin presentar las pruebas verdaderas, contundentes y suficientes que demostraban la falta de novedad y nivel inventivo.

La SIC se mantuvo en los argumentos esbozados en su concepto técnico 1514 del oficio 11132 que se repitieron en el concepto técnico 416 base de la Resolución 9251 por la cual se negaba la patente de invención y que fueron a su vez soporte para la Resolución 27249 que resolvía el Recurso de Reposición.

Otro argumento expuesto se relaciona con el no cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 18. Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó en su Resolución 27249, que: "Al

319

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

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 páginas 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 se 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."

En cuanto a estas observaciones realizadas por la SIC, atentamente me permito manifestarle a ese Honorable Consejo que el análisis realizado por ese Despacho de la novedad con relación al estado del arte fue bastante inapropiado, ya que hasta el momento la Superintendencia no ha suministrado pruebas o documento alguno que demuestre la existencia en el estado de la técnica de tarjetas que presentaran unas dimensiones y unas densidades de almacenamiento de información similares a las de la tarjeta reivindicada.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

De acuerdo con la información anterior es posible afirmar que la presente invención no había sido divulgada con anterioridad a la fecha de prioridad y, además, corresponde a una característica técnica novedosa, toda vez que en el estado del arte no existían tarjetas de datos en las cuales la banda magnética o el medio de almacenamiento de información tuviera una densidad de bits por unidad de longitud mayor a las establecidas por el estándar internacional en la ISO/IEC 7811.

Continuando el análisis, tanto el concepto técnico 1514 del oficio 11132 como el concepto técnico 416 base de la Resolución 9251 no hacen mención a documentos específicos que se refieran a tarjetas de datos con las características definidas en la solicitud denegada, que sirvan de antecedentes para el análisis de los requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, llamo la atención de ese Honorable Consejo al hecho de que no se mencionaron referencias que divulguen las tarjetas de datos reclamadas en la solicitud denegada.

En este orden de ideas, como se explicó en el Recurso de Reposición presentado ante la SIC el 10 de mayo de 2007, la esencia de la presente solicitud se basa en una tarjeta de datos de 4.79cm por 8.57cm que comprende un medio de almacenamiento de información (banda magnética), el cual contiene datos almacenados a una densidad alta de bits por unidad de longitud que no se había podido lograr previamente en el estado del arte. Por esta razón, el resultado obtenido por el solicitante a la hora del almacenamiento de datos en una tarjeta de tamaño reducido, representa un avance al estado del arte, ya que esto no se había podido lograr y por lo tanto no tiene antecedentes que afecten los requisitos de patentabilidad de la solicitud denegada.

La característica de almacenamiento de información en la tarjeta de datos es realizada en dos pistas que se encuentran en la banda magnética de dicha tarjeta. Esta banda magnética se caracteriza porque tiene un tamaño inferior al de la banda que se

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

encuentra en la actualidad en las tarjetas de crédito o débito de entidades bancarias, y por lo tanto dichas pistas también tienen un tamaño reducido, lo que representaba un impedimento a la hora de almacenar datos codificados en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria. En este sentido, la invención denegada provee dos pistas las cuales se caracterizan porque la primera de ellas contiene datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro, y la segunda de ellas contiene datos codificados a densidades mayores de 29 bits por centímetro.

Como se puede observar por la información anterior, la solicitud denegada corresponde a un avance en relación a lo que existía en el estado del arte ya que representa una solución técnica a un problema técnico planteado en la descripción de la presente invención. Esta mencionada solución es la de proporcionar una tarjeta de datos de tamaño reducido que no pierda sus propiedades de almacenamiento de información debido a sus dimensiones, y que facilite al usuario portar y utilizar varias de estas tarjetas sin que se requiera de un rediseño en los lectores que actualmente son utilizados.

De todos modos, como se planteó anteriormente a ese Honorable Consejo, la Superintendencia no estableció ningún documento específico como anterioridades a la presente invención, sino que simplemente se limitó a decir que las tarjetas de datos son ampliamente conocidas en el estado del arte desde los años 70s y las tarjetas con banda magnética son conocidas desde los años 80s.

Dado que no hay un documento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio que permite establecer la manera como debe realizarse el examen de novedad hemos tomado como referencia la jurisprudencia Andina y el Manual Andino.

Según el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el PROCESO 12-IP-98, manifestando que para efectos de determinar si una

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas:

- "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica." (El resaltado es nuestro)

De otro lado, en relación con el examen del nivel inventivo, el Tribunal Andino en el mismo proceso establece:

"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 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". (El resaltado es nuestro)

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

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

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, motivo por el cual las dos resoluciones atacadas carecen de suficiente y adecuada motivación. Por ende, no existe en la Resolución N° 9251 ni en la Resolución N° 27249, ni en ningún otro documento pruebas sobre la falta de novedad y nivel inventivo, ni un argumento contra el cual el solicitante pueda presentar sus descargos, lo cual significa una flagrante y abierta violación del debido proceso porque la administración no le está dando al administrado la posibilidad de demostrar la novedad y el nivel inventivo. No puede ser posible que la administración simplemente afirme que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo y ni siquiera nombre los documentos que soportan esa simple afirmación.

Por su parte, el Manual Andino establece en el numeral 9.1 del capítulo III denominado "Directivas para el Examen de Fondo", lo siguiente:

"9. Novedad

9.1 Requisitos del Artículo 16

(...) Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

del estado de la técnica. **El examinador debe demostrar que la invención no es nueva.** En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y **no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.**" (El resaltado es nuestro)

Como se puede observar por el párrafo anterior, la SIC pasó por alto todos los preceptos del Tribunal Andino y las indicaciones del Manual Andino -que son los parámetros bajo los cuales se interpretan las normas andinas- cuando no mencionó ningún documento como anterioridad que afectara el requisito de Novedad de la invención denegada, ni en el Oficio 11132 de 29 de septiembre de 2006, ni en la Resolución 9251 de 30 de marzo de 2007. En consecuencia, no hay evidencia de documentos que mencionen tarjetas de datos miniatura que comprendan una banda magnética caracterizada por contener dos pistas, las cuales a su vez comprenden datos codificados a densidades mayores de 82 bits por centímetro y 29 bits por centímetro. Por lo tanto, la invención denegada es considerada como **nueva** y cumple con los requisitos establecidos por la Comunidad Andina de Naciones en la Decisión 486, para la concesión de una solicitud de patente de invención. Igualmente, la invención **es inventiva** toda vez que no existen pruebas que indique que hubiera sido obvia la solución aportada por la presente solicitud.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha respondido que "para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resulta de la mayor importancia **no solo los documentos antecedentes del estado de la técnica sino los conocimientos, la información y experiencia del examinador.**" (El resaltado es nuestro)

La Superintendencia tiene razón en el hecho que para la evaluación de los requisitos de patentabilidad son importantes sino los conocimientos, la información y experiencia del examinador. Entendemos que éstos son complemento esencial a la información

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

existente en el estado de la técnica para establecer el cumplimiento o no de las exigencias para otorgar la patente. Lo que resulta errado, contrario a los intereses del cliente y una clara violación de la norma es que no exista ningún documento u objeto en el estado de la técnica que apoye la posición del examinador y demuestre que realmente la tarjeta de datos que aquí se reivindica era conocida en el estado de la técnica previo al 25 de enero de 2001, fecha de prioridad de la solicitud en análisis.

Como bien lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio "para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resulta de la mayor importancia **no solo** los documentos antecedentes". La expresión "no solo" significa que además de los documentos, es decir como complemento de ellos, se puede hacer uso los requisitos de patentabilidad son importantes sino los conocimientos, la información y experiencia del examinador. En ningún momento ninguna norma ni jurisprudencia a eximido a la Oficina de Patentes de la obligación de aportar pruebas para negar la solicitud. Por el contrario, la Jurisprudencia Andina, el Manual Andino, la práctica de la oficina de patentes y ahora el texto citado por la SIC son claros en decir que la evaluación de la patentabilidad de una solicitud se basa en el establecimiento del estado de la técnica, documentos o pruebas, que permitan corroborar o ser sumados a los conocimientos del examinador para emitir un concepto donde se evidencie la falta de novedad y/o nivel inventivo de la invención. Así las cosas, era una obligación de ese despacho suministrar dichas pruebas de lo contrario resulta una afirmación carente de bases y suficientes motivos que demuestran la violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 35 (inciso 1) y 59 (inciso 1) del Código Contencioso Administrativo por falta de aplicación. La afirmación de que la tarjeta de datos reivindicada en la presente solicitud no es nueva porque el examinador así lo cree.

7.2. Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establecen cuáles son los requisitos de patentabilidad y qué se entiende por nivel inventivo, lo cual quedó ampliamente definido y explicado en el punto anterior de esta demanda, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su evaluación.

De igual forma, en el punto anterior quedó suficientemente demostrado cómo el análisis del requisito de nivel inventivo está sujeto a una serie de reglas técnicas, que si bien no son de consagración legal, su aplicación se traduce en una motivación adecuada, suficiente y seria.

También quedó claro que en el presente caso la motivación de las resoluciones acusadas que negaron el privilegio de patente para la invención en discusión no fue suficiente, adecuada y seria al no aplicarse las reglas técnicas reconocidas internacionalmente para la valoración del nivel inventivo y la novedad, y no haberse dado las pruebas suficientes, esto es, documentos que soportaran las afirmaciones vagas del examinador.

La SIC estableció además en su Resolución 27249 por la cual se resolvió el recurso de reposición, que: "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

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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".

Este argumento corresponde a una interpretación errada del artículo 14 que con frecuencia incluye la Superintendencia de Industria y Comercio. Para ubicar al Honorable Consejo dentro de los hechos nos permitimos hacer copia textual del aparte correspondiente encontrado en el concepto técnico 1514 del oficio 11132:

"5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: 'Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento**, (...) industrial.' (Resaltado fuera de texto)

"Para dar cumplimiento a tal requisito y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establece, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina ha acudido a la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

"Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

"Al estudiar el pliego anexo salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia en su redacción:

- '6. una tarjeta... para almacenar datos...'
- '19. una tarjeta... para mejorar la agarrabilidad...'
- '23. una tarjeta... para almacenar datos...'
- '42. una tarjeta... para almacenar datos...'
- '54. una tarjeta... para mejorar la agarrabilidad...'"

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

Al respecto el solicitante se manifestó indicando "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"

A lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio respondió: "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".

Sea este el momento para hacer énfasis en que no existe ninguna norma que consolide la información de la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como requisito que se deba cumplir para la concesión o no de una patente. Los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 son solo 3, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por consiguiente, no es posible realizar una exigencia adicional que no se encuentra explícitamente mencionada en la ley. En consecuencia, la combinación de características estructurales con características funcionales de un producto de ninguna manera puede ser motivo para la negación de la solicitud, pues esto constituye una clara violación a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y por ende, a los compromisos establecidos en el artículo 27 de ADPIC.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Ahora bien, el párrafo 57 de la citada Guía se ubica dentro del subtítulo "Las reivindicaciones" y menciona: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (Artículo 112.2, LT). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra forma similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por **su estructura o por la función de sus elementos**. Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido." (Resaltado nuestro)

De la lectura de este párrafo es claro que adicional a la errada inclusión de esta exigencia en la interpretación del artículo 14 se ha malinterpretado la idea y el contenido del mismo, toda vez que dicho párrafo de ninguna manera indica que las reivindicaciones deben contener una sola clase de características, o bien estructurales o bien funcionales, como entiende la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho párrafo tan solo está ilustrando al lector sobre las clases de reivindicaciones que existen.

Dentro de este contexto, la Guía expresa que existen dos clases de reivindicaciones, las de producto y las de procedimiento. Las primeras, es decir las de producto, se refieren (...) ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. De lo anterior se deduce que un aparato puede estar definido por su estructura o por la función de sus elementos pero de ninguna manera se puede concluir que la reivindicación no puede combinar las características sobre la estructura del aparato con las características relativas a la función de sus elementos. Es más, para definir la

330

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

función de los elementos del aparato se hace absolutamente necesario que se indique cual es el elemento que realiza dicha función por tanto, es indispensable mencionar la característica estructural junto a la funcional.

Con todo respeto, hacemos un llamado para que el Honorable Consejo se manifieste sobre la inclusión del contenido del párrafo como exigencia dentro del artículo 14 de la Decisión 486, más cuando en estricto sentido, dentro del contenido del mismo, se deduce que un aparato se puede definir por cualquiera de los dos tipos de características, sin que la una excluya a la otra.

Igualmente, como consecuencia de la no aplicación de dichas reglas técnicas y de la insuficiente, inadecuada y poco seria motivación de los actos administrativos acusados, se negó el privilegio de patente para una invención que cumple a cabalidad con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, como técnicamente sí lo demostre violándose de manera flagrante las disposiciones de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 al considerar como obvio un invento que ciertamente tiene la suficiente altura inventiva. La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error de hecho acerca de la existencia o apreciación de las circunstancias que, según las normas violadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, determinan la producción del acto. De igual forma violó los artículos mencionados en este numeral por interpretación errónea.

7.3. Artículo 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

La Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención en discusión como consecuencia de la falta de claridad de la presente solicitud basándose en el hecho que las reivindicaciones de la solicitud denegada no son claras y concisas, y que de esta forma no permiten establecer el aporte del solicitante al estado del arte.

Dicha entidad manifestó en la Resolución 27249, que: "...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."

Sobre el particular cabe resaltar que la administración hizo una interpretación errónea de la mencionada norma toda vez que de acuerdo con la Decisión 486 no es posible negar una solicitud de patente por falta de claridad.

En efecto, el artículo 45 de la Decisión 486 indica que "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". (Subrayado fuera de texto)

El anterior artículo es claro en demostrar y señalar que la Oficina encargada tiene la potestad de notificar al solicitante cuantas veces sea necesario, para los fines del examen de patentabilidad, lo cual significa que la Superintendencia no puede negar una solicitud de patente porque no le parezca, por capricho del examinador, que no cumple con lo que el necesitaba que le respondieran. El examinador ha debido sacar otro examen basado en la potestad del artículo 45 con el fin de indicar que es lo que el solicitante debía hacer, porque resulta muy difícil hacer modificaciones a la solicitud y presentar argumentos para darle gusto al examinador sin un real sustento técnico.

Una resolución no es el acto administrativo por el cual la administración le de traslado de sus objeciones al solicitante, como sucede en este caso, ya que el examinador esta haciendo un examen de patentabilidad en una resolución sin considerar que

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

si tenía impedimentos nuevamente ha debido presentarlos en un examen de patentabilidad a través de un oficio. En razón a estos motivos, es claro que la administración ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 por la falta de aplicación del mismo.

Para soportar tales afirmaciones en la Resolución N°27243 hace alusión al contenido del folio 5 para definir el objeto reivindicado e indica que la solicitud se relaciona de manera general con "tarjetas para 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)

Al respecto llama la atención por qué ese Despacho hace mención del contenido del folio 5, que corresponde a una página de la **descripción**, donde efectivamente la invención no se encuentra claramente definida pues se usa el término "pequeño", en lugar de seguir lo dispuesto en el artículo 51 de la Decisión 486 y centrarse en el contenido de las reivindicaciones que de manera precisa y concisa señalan que el objeto de la solicitud es una tarjeta de datos que se caracteriza por tener una dimensiones determinadas cuyos valores están expresados mediante unidades del Sistema Internacional, tal como lo exige dicha Superintendencia.

Ahora bien, habiendo establecido que el objeto reclamado es el que se define en las reivindicaciones 1 a 27 del capítulo reivindicatorio presentado el día 09 de febrero de 2007, procedemos a desvirtuar la afirmación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando establece que "las reivindicaciones de la solicitud denegada no son claras y concisas, y que de esta forma no permiten establecer el aporte del solicitante al estado del arte."

Sobre esta particular, me permito señalar a ese Honorable Consejo que el solicitante desea proteger una tarjeta de datos cuyas medidas son reducidas y tiene las ventajas mencionadas anteriormente. Por medio de las reivindicaciones el solicitante definió la materia para la cual desea protección de una forma clara y concisa, ya que se definió la tarjeta de datos en función de sus dimensiones que son la principal características de ésta. Así las cosas, la reivindicación 1 anuncia en su preámbulo que el objeto de la solicitud es una tarjeta de datos y establece en la parte caracterizante que dicha tarjeta comprende una primera cara, una segunda cara, un medio de almacenamiento de información, donde las medidas de la tarjeta son menores a 4.79 cm. por 8.57 cm. Precisando este alcance las reivindicaciones 2 a 9 limitan cada vez más el tamaño de la tarjeta de datos mencionando dimensiones más pequeñas y estableciendo la relación con la ubicación de la banda en la tarjeta.

De forma complementaria, las reivindicaciones 10 a 14 se refieren a la otra característica esencial de la invención, la cual es la de comprender una banda magnética con dos pistas para almacenar datos codificados a una densidad de bits por centímetro mayor a aquellas prescritas en la norma internacional ISO/IEC 7811, que indica el estándar internacional en la densidad de bits por unidad de longitud. Específicamente estas reivindicaciones definen que la primera de dichas pistas comprende datos codificados a densidades mayores a 82 bits/cm mientras la segunda comprende datos codificados a densidades mayores de 29bits/cm.

Como puede observar ese Honorable Consejo el objeto de la invención ha sido tan claramente definido en función de sus dimensiones que cualquier persona, incluso una persona ajena al sector técnico podría determinar cual es el objeto de la solicitud y establecer sin duda alguna el alcance de las reivindicaciones.

33

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En este orden de ideas, es evidente que la presente solicitud cumple con el requisito de claridad exigido en virtud del artículo 30 de la Decisión 486, pues dichas reivindicaciones son absolutamente claras y concisas.

Ahora bien, de manera reiterada la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado que las reivindicaciones de la solicitud denegada no permiten establecer el aporte del solicitante al estado del arte.

A esta afirmación nos permitimos indicar que la descripción es la parte de la solicitud donde se debe establecer cuál es el aporte de la invención al estado de la técnica. Corroborando nuestra afirmación citamos el literal C del artículo 28 de la Decisión 486 donde se dispone que la descripción es la aparte de la solicitud que debe contener el problema técnico que se intenta resolver, como se indica a continuación *"...La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:*

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior...".

Siguiendo estos lineamientos la solicitud ha expuesto en sus páginas 2 a 7 de manera amplia y clara el problema que existía en el estado de la técnica. En dichas páginas expresa que la proliferación de los tipos y números de tarjetas ha llevado a que los usuarios las mantengan de manera muy apretada dentro de los manguitos o ranuras de billeteras, maletines o similares, lo que dificulta su extracción, impide su organización y aumenta la probabilidad de que la tarjeta se dañe o caiga o pierda.

Ante este panorama es particularmente deseable mejorar la accesibilidad de las tarjetas de datos y

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

una forma para lograr este objetivo es permitir que las tarjetas sean almacenadas en sitios separados de la tradicional billetera, tales como llaveros, cuerdas, ganchos, u otros dispositivos similares que son fácilmente retirados de una bolsa o bolsillo.

Obviamente, las tarjetas de tamaño convencional son demasiado grandes y problemáticas para ser convenientemente almacenadas en un llavero o dispositivo similar y más aún para guardarlas en un bolsillo o bolso donde al estar sueltas podrían ser dobladas o dañadas fácilmente.

De esta forma, se hace necesario reducir significativamente el tamaño de la tarjeta. Sin embargo, dicha disminución está limitada por los requerimientos de los lectores de tarjetas de banda magnética estándar, tales como los terminales de los puntos de venta (POS) a través de los cuales el usuario "barre" la tarjeta para hacer una compra o pago.

Con el fin de asegurar la interactividad entre lectores y tarjetas, independientemente de su origen, se han definido parámetros internacionales gobernados por la International Organization for Standardization (ISO) y la Internacional Electrotechnical Comisión (IEC), quienes han establecido los estándares ISO/IEC 7811 para las características físicas de la banda, que incluyen localización sobre la tarjeta, el perfil de la superficie de la banda, y la altura de la banda por encima de la superficie de la tarjeta.

Ante esta situación, la solicitud expresa "sería ventaja para una tarjeta de tamaño reducido cumplir con la ISO/IEC 7811, o ser de alguna otra manera compatible con los lectores de tarjeta existente y los terminales POS."

Así las cosas, existe la necesidad de contar con una tarjeta de datos, tales como tarjetas de crédito, que sean de tamaño reducido comparadas con las

337

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

tarjetas convencionales y que sean operables con los lectores actualmente utilizados.

La tarjeta que aquí se divulga y reivindica es la solución a los problemas existentes ya que cumple con creces los estándares ISO/IEC 7811 al tiempo que presenta un tamaño reducido lo facilita su accesibilidad, y gracias a estas cualidades mejoran la eficiencia en las transacciones frecuentes al permitir que su usuario retire rápida y fácilmente la tarjeta, reducen la pérdida de estos objetos y garantizan que no sea necesario el rediseño de la tecnología de lectores de las tarjetas existentes para poder usar las nuevas tarjetas. Todos estos beneficios no habían sido posibles hasta que el solicitante desarrollo la presente invención.

Como el Honorable Consejo puede constatar, resultan ser ventajas sustantivas a lo que existía en el estado del arte y que adicionalmente no había podido ser logrado hasta el momento de la presentación de la solicitud de prioridad, lo cual significa que el resultado obtenido por medio de la invención denegada no era obvio para una persona versada en la materia en el momento de la presentación de la primera solicitud, que es el momento que se debe tener en cuenta a la hora de realizar un análisis de los requisitos de patentabilidad, contrario a lo que manifestó la Superintendencia en su Resolución 27249 que resuelve el recurso de reposición.

Al parecer la Superintendencia, no entendió que una solicitud de patente debe ser analizada de acuerdo a lo que se conocía en el estado del arte al momento de la presentación de la solicitud de prioridad, ya que las tarjetas de datos y dispositivos de almacenamiento de información han tenido un avance significativo a lo largo de los últimos años.

Adicionalmente, como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 30 y como se establece en el Manual Andino de Patentes en su página 29: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas..."

De acuerdo con las últimas reivindicaciones presentadas a la Superintendencia con memorial de fecha 9 de febrero de 2007, dicho requisito se cumple toda vez que estas reivindicaciones definen de una forma clara y concisa cuál es la esencia de la invención como se mencionó anteriormente. Adicionalmente, su aporte al estado de la técnica resulta evidente a partir de lo divulgado en la memoria descriptiva y en el capítulo reivindicatorio de la invención denegada, y se puede establecer sin lugar a dudas lo que el solicitante desea proteger por medio del derecho a la patente de invención.

Como ese Honorable Consejo puede notar, las características definidas en las reivindicaciones 1 a 27 de la invención denegada, representan un avance al estado de la técnica, toda vez que se proporciona una solución a un problema técnico existente, la cual se basa en la cantidad de información que se puede almacenar en una tarjeta de datos, bien sea tarjeta de crédito o débito, cuando se pretende reducir el tamaño de esta tarjeta por cuestiones de facilidad de manipulación para el usuario, tal y como se describe en la descripción de la solicitud denegada. En este orden de ideas, ese Honorable Consejo puede verificar que el solicitante está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486, mencionado repetidamente por la Superintendencia.

La solicitud denegada aporta al campo técnico de las tarjetas de datos, una nueva forma de lograr que las tarjetas sean reducidas de tamaño y que adicionalmente, no pierdan sus características de almacenamiento de información debido a la reducción en el tamaño, cumplan con los estándares ISO/ICE 7811 y con ello sea posible suministrar tarjetas fáciles de almacenar en un llavero o dispositivo similar, aminorando la probabilidad de que la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

tarjeta se pierda o refunda, menos estorbosas y compatible con los lectores convencionales.

Hasta aquí queda claro que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por su indebida aplicación.

7.4. Artículos 35 (inciso 2) y el artículo 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo

En estas dos disposiciones se establece la obligación legal que tiene la administración de resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas tanto inicialmente como durante el trámite administrativo y las que aparezcan con motivo del recurso. En la última resolución impugnadas **no** se cumplió con esta obligación pues hubo aspectos fundamentales planteados por mi cliente sobre los cuales la administración no se pronunció y que de haberse tenido en cuenta hubieran alterado drásticamente el curso de este caso. Me permito citar a continuación cuáles fueron los aspectos planteados por mi mandante, en la respuesta a la objeción oficial, que no fueron resueltos en los actos administrativos impugnados:

- En mi recurso de reposición señale que "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 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

340

Clarke, Modet & Cº
COLOMBIA

la técnica de documentos donde se reporte o divulgue una tarjeta con características similares a las características que definen la presente invención", respecto de lo cual esa Superintendencia no dijo nada en ninguno de los actos acusados, dejando sin resolver este argumento en las dos resoluciones objeto de impugnación, violando los artículos 35 (inciso 2) y el artículo 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo por su falta de aplicación.

8. PRUEBAS

(1) Documental

Copia auténtica del documento de Poder otorgado por la sociedad BANK OF AMERICA CORPORATION que faculta a la Doctora Dilia Rodríguez D'Aleman como apoderada principal para actuar en todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de dicha sociedad, junto con la prueba de Existencia y Representación Legal debidamente legalizados y traducidos al Español por interprete oficial.

Adicionalmente solicito a esa honorable Corporación se sirva tener en cuenta todas las pruebas documentales que se encuentran relacionadas en el acápite de pruebas y de los anexos.

(2) Oficios

Atentamente solicito se oficie a la Superintendencia de Industria para que se expida y remita a esa Corporación copia auténtica de los antecedentes administrativos relativos a la solicitud de patente de invención a que se refiere el expediente número 03.022.576.

(3) Periciales

341

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

Atentamente solicito que ese despacho ordene, a mi costa, un peritaje por medio del cual un técnico basado en el contenido de todo el expediente 03-022.576 escrito emita su opinión sobre la novedad, el nivel inventivo y la claridad de la invención en cuestión.

En particular, solicito que el técnico experto en la materia, designado por ese despacho, de respuesta al cuestionario -al cual se acompañará una tarjeta de datos miniatura- cuando ese Honorable Tribunal abra la etapa probatoria.

Igualmente, solicito a esa Honorable Corporación que los peritos que nombre sean 2 expertos en ingeniería electrónica y procesamiento de datos o ingeniero de sistemas, para que colaboren respondiendo las preguntas contenidas en el cuestionario que se adjuntará oportunamente al proceso junto con una tarjeta de datos miniatura.

Además de los documentos presentados como prueba relacionado con el punto V del presente, acompaño:

- (1) Copia simple de la Resolución 9251 notificado por edicto fijado por edicto el 3 de mayo de 2007, por medio de la cual se niega el privilegio de patente solicitado bajo el expediente No. 03-022.576, con constancia de su notificación.
- (2) Copia, debidamente autenticada, del recurso de reposición interpuesto el 10 de mayo de 2007 contra la Resolución arriba nombrada.
- (3) Copia, simple de la Resolución No. 27249 notificada por edicto desfijado el 26 de septiembre de 2007, dictada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio por medio de la cual se confirma la Resolución No. 9251 y se declara agotada la vía gubernativa.
- (4) Cinco (5) copias de la presente demanda.

342

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

(8) Cinco (5) copias adicionales de cada uno de los documentos anexos a dicha demanda.

9. COMPETENCIA Y DERECHO

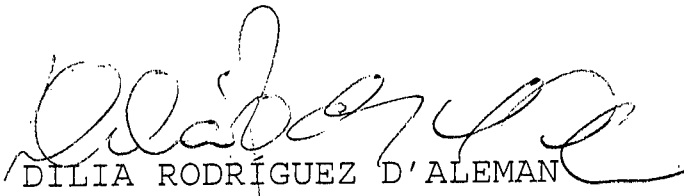
Por la naturaleza de la acción y de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del Artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, la competencia corresponde al Consejo de Estado en trámite de única instancia.

Son fundamento de la presente Acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho, además de las normas ya citadas, los Artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo y las reglas generales del procedimiento consagradas en los Artículos 135 a 139 y 206 a 211 del mismo Código.

10. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ese despacho o en mi oficina de abogada, localizada en la ciudad de Bogotá en la Cra 11 No. 86-53 piso 6, de Bogotá, teléfonos 6181088, fax No.

El Superintendente de Industria y Comercio, Dr. Jairo Rubio Escobar, o quien haga sus veces, será notificado en la Superintendencia de Industria y Comercio de esta ciudad ubicada en la carrera 13 No. 27-00 (piso 10).


DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. No. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 2082

0083

**COPIA DEMANDADO
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**