

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de febrero de 2003, bajo el número 03009997, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE BANCA", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US01/24705.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 4 de diciembre de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 225 a 228, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una arquitectura de programación (soporte lógico) para una máquina automática bancaria ATM, reivindicada

14129

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0014129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

ahora en la forma de aparato de máquina automática de banca.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un aparato de máquina automática de banca, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

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

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica.

En la reivindicación 1 se agregó una explicación ajena a la definición que se debió tratar de lograr en, "con dos dispositivos de pantalla **para uso... máquina**", además, se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca, lo cual, resulta inadmisibile.

Las reivindicaciones 2 y 6 no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, sino presentan un "en donde", que no equivale a "caracterizado por".

Las reivindicaciones 2, 3 no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran ni delimitan una característica incluida en la independiente a la que hacen referencia sino que se desvían respectivamente al ratón y a una secuencia de procesamiento de datos en la 2 y una salida de símbolos de la 3.

Las reivindicaciones 4 a 11 se redactaron en términos de las secuencias de procesamiento de datos y/o de exhibición de los mismos, pero no mediante las características técnicas permitidas, que definieran la solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud

En conclusión, el nuevo pliego se redactó en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos que ejecuta el computador de la máquina automática de banca, lo cual, no es procedente.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 de la Decisión 486.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
SI. **PCT/ US01/24705**

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

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 y las de *procedimiento*, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tradicionalmente se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece que:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Así, pues, se puede afirmar, por una parte, que un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Realizado el estudio del pliego, se estableció que la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes, referidas a un aparato de máquina automática de banca o de *producto* NO reviste una forma tangible de realización, porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 014129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
SI. **PCT/ US01/24705**

banca y/o de exhibición de datos y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico.

Adicionalmente, las reivindicaciones del nuevo pliego incluyen mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. Un aparato... con dos dispositivos... para uso... maquina... en donde el computador... es operativo para...".

"2. el aparato... una aplicación de gancho....".

"3. el aparato... la salida de símbolos....".

"4. el aparato... el computador está operativamente...".

"5. el aparato... cuando la primera porción..."; el ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones.

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso de elementos lógicos para procesar y/o exhibir datos.

3. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones:

- "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- "f) las formas de presentar información".

En primer lugar, del estudio de la solicitud, de inmediato, se determinó que se trata de la arquitectura de soporte lógico (programación) de una máquina automática bancaria 40 que incluye una pluralidad de aplicaciones de soporte lógico (software) 58 que operan para generar las interfaces de usuario en las pantallas 44, 46 y procesar las entradas de los teclados 48, 50, comunicarse con el sistema bancario y controlar la operación de los dispositivos de función de un cajero automático todo lo cual, en este caso, se ilustra con los protocolos de las figuras 2 a 9, junto con sus correspondientes descripciones y que se realiza en Windows NT que incluye compiladores C++ e IBM OS/2.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado artículo 15 de la norma andina.

En segundo lugar, la información se despliega en la pantalla de la primera o segunda interfase de usuario del cajero automático para que el cliente la manipule y retorne a la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0014129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
SI. **PCT/ US01/24705**

entidad bancaria para procesamientos posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual, por tal razón se considera que las reivindicaciones también caen dentro del alcance del literal f) del artículo 15 de la mencionada normativa andina.

Por otra parte, se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque se hace otro (*segundo*) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos, como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 15 literales e) y f) y 21 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

4. Respuesta del solicitante

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

- Refiriéndonos a los comentarios del punto 1, se encontró que curiosamente en todos los casos presentados ante la Oficina por el interesado, se reiteran, sistemáticamente, las mismas interpretaciones en lo relativo a que "la Decisión 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones" y del Manual Andino de Patentes en lo relativo al tema. Para desvirtuar tales comentarios, basta puntualizar que:

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

A la luz de lo anterior, las afirmaciones de que, "... las mejoras aportadas... no deben estar contenidas... descriptivo... éste", son infundadas.

Por otra parte, en efecto el primer párrafo del numeral 4.3 del Capítulo III del Manual Andino de Patentes señala que: "la Decisión 486 no define la forma en la que deben presentarse. Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante...". Sin embargo, en todos los oficios trasladados al interesado la Oficina ha sostenido y reitera categóricamente que:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 0014129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

i) 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 ese requisito de patentabilidad, la Oficina ha sostenido y explicado que puesto que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, ha sido el motivo por el que habitualmente ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios. Por esa razón, usualmente se ha requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método) (ver párrafo 57 de dicha Guía). Por lo demás, las características deben ser técnicas y no secuencias de procesamiento de datos como sucede en el presente caso.

ii) Aún más, en el numeral 4.2 del Capítulo III del Manual Andino de Patentes se indica en su primer párrafo que, “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas Dichas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención” (subrayados y resaltados fuera del texto).

El siguiente párrafo del mismo Manual indica que, “para efectos del examen **no** se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo...dando como **resultado** o fin alcanzado de la invención **no es una característica esencial a estos efectos**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación” (subrayados fuera del texto). Otro ejemplo de aspectos no técnicos sería: la secuencia de control ejecutada por el computador de un cajero automático.

iii) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones del solicitante, según las cuales, “...el Examinador se ha enfocado en elevar objecciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas...” (subrayados fuera del texto), según este Despacho son infundadas y de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad **técnicamente** formuladas por

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

esta Superintendencia, más bien dirigidas a descalificar al examinador que, efectivamente, a controvertir las objeciones **técnicas** oportunamente trasladadas.

iv) Finalmente, conviene aclararle al solicitante que la Superintendencia actúa acorde a la normativa y procedimientos vigentes, a la jurisprudencia andina y a la práctica común en patentes, que son las que establecen la forma de presentar las reivindicaciones.

b. En los comentarios presentados, el solicitante reconoce que hay formatos de redacción para las reivindicaciones, puesto que se arguye, "... presenta un preámbulo, que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo", afirmación que por errónea resulta a todas luces impropio.

Como bien sabido es en materia de patentes, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo que supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de **las características técnicas** aportadas por el inventor.

Adicionalmente, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características comunes de las formas de realización previstas o descritas, además, es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; la primera se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce es, por decirlo así, el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte, debe citar la(s) característica(s) propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica es, por decirlo así, la "**especie**" de la invención.

A la luz de lo precedente, queda claro que el preámbulo no es para "definir lo que se pretende proteger", ni mucho menos, "un cuerpo caracteriza aquello definido en el preámbulo", ni que haya una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, como asegura el solicitante en su respuesta, sino que acorde a la práctica común en patentes, el preámbulo es el "**género**", o **lo ya conocido del estado del arte** y la parte caracterizante o "**especie**", debe relacionar las **características creadas por el inventor**.

Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento cierto dando como resultado meras apreciaciones subjetivas en el tema.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

c. El interesado afirma que, "...el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98 establece que: 'Una invención de procedimiento...utiliza el término "**en general**" en vez del término "**siempre**", al referirse a las invenciones de procedimiento. Aún más, el párrafo citado por el Examinador... y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas.'".

Al respecto, el comentario es banal, porque el que se diga "en general", lo cual, para el interesado no significa "siempre", no desvirtúa las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento.

No obstante, aunque la sentencia mencionada diga "en general", ella **no** establece la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como entiende el interesado, porque lo que en dicha sentencia se establece es que un **procedimiento** debe ser una **secuencia de etapas** conducentes a la **fabricación** de un **producto**, lo cual, no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr al definir un procedimiento.

d. Los restantes comentarios del punto 1 en discusión, son infundados, simplemente porque el capítulo reivindicatorio debe presentarse acorde a lo que establecen los artículos 14 y 30 de la Decisión 486.

Ahora bien, se observa que los razonamientos técnicos trasladados al solicitante sobre el particular, se tratan de descalificar con solo hacer referencia al Manual Andino de Patentes, con base en interpretaciones personales de lo que se entiende de ese documento, sin tener en cuenta que el Manual Andino de Patentes no constituye una base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata solo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. De tal suerte, el Manual Andino no forma parte de la legislación ni la remplace.

Es importante dejar en claro, que el Manual Andino de Patentes no se puede convertir como la excusa perfecta para argumentar que lo objetado por la Oficina en el traslado si se puede hacer, como quiera que solo se trata de un manual básico que no prevé de manera completa todos los aspectos técnicos que tienen que ver con una solicitud de patente. Por ejemplo, la referencia al numeral 4.5.1 del manual, donde no se tuvieron en cuenta todos los aspectos relacionados al tema, pues quedaron por fuera de él, entre otros, la definición de cada categoría de reivindicación, la jurisprudencia dictada respecto al artículo 34, las limitaciones que impone el proceso, etc., pero que en un momento dado el hecho de no ser mencionados explícitamente puede servir de pretexto para no ajustarse a **las objeciones técnicas** formuladas al respecto.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0014129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

No obstante, los comentarios del interesado se desvirtúan con lo argüido en la misma respuesta, solo que se cambia un poco de lugar el resaltado, "... **es posible** encontrar más de una reivindicación...", de donde es evidente que ahí **no** dice que siempre se pueda encontrar más de una reivindicación por categoría, ya que, en el Manual se paso por alto la inclusión de las excepciones, por demás, muy relacionadas a la falta de unidad de invención.

- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, el interesado retiró los grupos de reivindicaciones objetados por unidad de invención y dejó solo el primer grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsanó esa objeción.
- Refiriéndonos a los comentarios del punto 3, una vez más son infundados, más enfocados a descalificar al examinador que a desvirtuar **las objeciones técnicas** oportunamente planteadas, por lo siguiente:

a. En primer término, cabe advertir que en todos los casos puestos a consideración de la administración donde no se cumplan los artículos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30 se han objetado y se objetaran, sin excepción alguna, pues de otra manera no se cumpliría la normativa y el procedimiento establecidos.

b. El interesado transcribe el "artículo 4.2 del Manual Andino" (se aclara que no es un artículo), para argumentar que en "ningún momento excluye la utilización de un tipo de características cuando la otra es utilizada".

En el tercer párrafo del numeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento".

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) o funcionales...". A la luz de lo anterior, es evidente que la invención se puede definir mediante características técnicas de estructura **Ó** de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como pretende hacerse ver en la respuesta dada por el solicitante.

Aún más, cabe anotar que el interesado incurre en el error de suponer que con pliegos indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un "aparato de máquina automática de banca", como son el dispensador de efectivo y el computador, **y el USO** de este último para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, se ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03009997
SI. PCT/ US01/24705

párrafo del Manual; lo cual, es un error, porque, de un lado, en la reivindicación no se indica cual es la relación de función entre el dispensador y el computador y; de otro lado, una secuencia de procesamiento no es la "indicación del funcionamiento".

c. Con relación a lo que el interesado afirma tanto del párrafo 57 de la Guía, del "artículo 4.2 del Manual" y de la jurisprudencia del caso **36-IP-98**, basta resaltar que no procede, porque:

En el Oficio trasladado no se dijo que dicha jurisprudencia "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el interesado, puesto que **lo fundamental** de la jurisprudencia es que ella establece que una invención de **procedimiento o método** debe ser planteada como una secuencia de etapas para fabricar un producto, y **no** en una secuencia de etapas que "*implementen*" una solución técnica **por uso** de un computador.

Por otra parte, la prohibición a la mezcla de características de estructura y función, la oficina siempre la ha fundamentado en el párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes* y, ahora según el Manual Andino, la objeción se fundamenta en el cuarto párrafo del numeral 4.2 del citado Manual.

En conclusión, se observa que el interesado equivocadamente entiende que **no** hay exclusión de características en las reivindicaciones según lo que dice el Manual Andino, lo cual, resulta infundado.

- Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 4 de la respuesta, basta puntualizar que:

a. No se menciona en que se apoya para asegurar que, "... el literal e) solamente impide la patentabilidad de soporte lógico **como tal**, más nunca de métodos que permitan implementar una solución... que simplemente pueden implementarse por computador...", tampoco explica ¿por qué debe entenderse así?. Así, pues, la sola opinión no controvierte las objeciones planteadas por la Oficina.

Adicionalmente, los comentarios son ajenos a los parámetros que tradicionalmente ha fijado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre producto y procedimiento. Concretamente, a los fijados en la interpretación prejudicial dictada en el proceso **36-IP-98**, donde en el aparte 4.1 se estableció que: "(...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...) (subrayados fuera de texto).

De esa jurisprudencia, fácilmente se desprende que un **procedimiento** o método debe ser una secuencia de etapas para fabricar un producto y no una secuencia de etapas que permitan implementar una solución "técnica" por computador como, equivocadamente, se asegura en la respuesta.

A la luz de lo anterior, resulta evidente concluir que las "invenciones implementadas por computador", no están reconocidas por la jurisprudencia andina ni reguladas por la legislación andina, pues esa categoría **no** la contempla el artículo 14.

Adicionalmente, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no técnicos una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador, de una "maquina automática de banca", que hace evidente que la invención reclamada caiga dentro del alcance del artículo 15e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado como un soporte lógico como tal, porque **técnicamente** lo son.

b. Sobre las sentencias proferidas por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, citadas por el interesado, cabe señalar que se toman como meras referencias ilustrativas que solo ejemplifican la manera como es abordado el tema en otras Oficinas de patentes bajo la óptica de sus propias legislaciones y procedimientos internos.

c. Más importante hubiera sido que el solicitante evidenciara de acuerdo con nuestra legislación y procedimientos internos que lo reivindicado: i) no es la enumeración de unos componentes más una secuencia de procesamiento de datos; ii) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca; iii) no se trata de una secuencia de procesamiento para generar las interfaces de usuario en las pantallas 44, 46 y procesar las entradas de los teclados 48, 50, comunicarse con el sistema bancario y controlar la operación de los dispositivos de función de un cajero automático todo lo cual, en este caso, se ilustra con los protocolos de las figuras 2 a 9, junto con sus correspondientes descripciones y que se realiza en Windows NT que incluye compiladores C++ e IBM OS/2.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusión se desvía, porque el pliego allegado, supuestamente, se dirige a un "aparato de máquina automática de banca" que es un **producto** y los comentarios de la respuesta se dirigieron a un método; de otro lado, la solicitud es una combinación de medios técnicos para procesar

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
Sl. **PCT/ US01/24705**

información no técnica, lo cual, no es patentable.

d. En el numeral b del punto 4 el interesado afirma que, "...el examinador ha malinterpretado el verdadero objeto... de manera clara... un ATM con software de control... uso exclusivo" y la necesidad de una arquitectura de programación...", lo cual, de un lado, contradice los argumentos presentados contra las objeciones planteadas con base en el inciso e), es decir, todo lo discutido en los literales precedentes a.- c.

De otro lado, ello no controvierte el planteamiento de la Oficina, consistente en que la información se despliega en la pantalla de la primera o segunda interfase de usuario del cajero automático para que el cliente la manipule y retorne a la entidad bancaria para procesamientos posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual, que no tiene nada que ver "con el verdadero objeto de la invención", ni con "el mérito involucrado en el desarrollo de un complejo método", ni con "las ventajas alcanzadas", etc., puesto que ello no demuestra que no se trata de una forma de exhibir y procesar información.

e. En el numeral c del punto 4 de la respuesta se afirma que, "...la categorización... "segundo uso"... interpretación equívoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; al respecto cabe indicar que la afirmación carece de fundamento, puesto que si la norma previese una diferenciación entre **productos químicos y electromecánicos** así lo establecería, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine de la forma planteada en la respuesta.

Ahora bien, no cabe duda que se hace otro (segundo) uso de aparatos *convencionales*, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos; además, una persona de nivel técnico medio puede determinar, fácilmente, que lo solicitado en el presente caso es el **uso** de medios técnicos (computador y otros elementos de un cajero automático) para efectos no técnicos (manipular información de control y/o de las transacciones).

En conclusión, lo fundamental en esta solicitud es que no reviste una forma tangible, como se explicó, simplemente es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos, una forma de exhibir y manipular información, otro uso dado a los componentes de *un cajero automático convencional*.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14), 15 e), f), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 10.203, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14129

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03009997**
SI. **PCT/ US01/24705**

RESUELVE

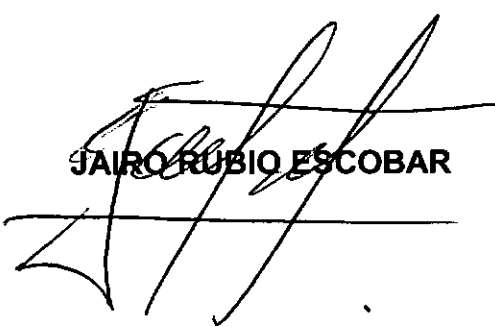
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE BANCA".

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **17 MAYO 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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