

207
207

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos R. Olarte
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-009997- -00005-0000

Fecha: 2006-09-07 11:34:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:

Radicación	03-9.997
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	00010203
Folios	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención de la referencia, realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 44 a 97, los dibujos 1 a 11 de los folios 152 a 160 y las reivindicaciones 1 a 67 de los folios 98 a 121, la primera y las últimas son las alegadas en la radicación inicial y, los dibujos son los presentados como respuesta al examen de forma.

2. 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 en la forma de aparatos y métodos.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de máquina automática de banca, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, 8 a 17, 35 a 49, 66 y 67; un método, relacionado en las reivindicaciones 18 a 25; medios legibles por computador, relacionados en las reivindicaciones 26, 52, 54, 61, 65; un método para desarrollar aplicaciones específicas a plataforma para al menos una máquina automática de banca, relacionado en las reivindicaciones 27 a 30, 31 a 34; un método para operar una máquina automática de banca, relacionado en las reivindicaciones 50, 51, 53, 55 a 60, 62 a 64.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60; 151:00.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 indica 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, no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende", "en donde", "que comprende además", "y comprende", etc. no equivalen a "caracterizado por"; tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 18, 26, 52, 54, 61, 65 son muy generales porque citan un método o medios legibles sin que establezca de qué o para qué son, además, las que son dependientes, no aclaran (delimitan) un paso del método al que se refieren sino que hacen referencia a los "medios" usados en el procesamiento de la información, por lo cual, no tienen enlace lógico respecto a sus independientes y pretenden aclarar un paso de un método, mediante las características de uso de un producto, lo cual, NO se permite.

Por otra parte, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 8, 35, 66 y 67 de aparato; 27 y 31 de método para desarrollar aplicaciones; 50, 51, 53, 55, 60 y 62 de método para operar una máquina automática, NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, cada grupo respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Para que se pueda proseguir la tramitación, las anteriores objeciones deben ser superadas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 siguientes.

Finalmente, como se informa en el folio 206 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cinco grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 7, 8 a 17, 35 a 49, 66 y 67, dirigidas a un aparato de máquina automática de banca.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 18 a 25, enfocadas en un método.

El tercer grupo son las reivindicaciones 26, 52, 54, 61, 65 relacionadas a medios legibles por computador.

El cuarto son las reivindicaciones 27 a 30, 31 a 34 relativas a un método para desarrollar aplicaciones específicas a plataforma para al menos una máquina automática de banca.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 50, 51, 53, 55 a 60, 62 a 64 dirigidas a un método para operar una máquina automática de banca.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

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 establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 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), que las primeras 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**.

Lo anterior está en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establece: "(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que 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).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un **producto** debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero **NO** mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de elementos lógicos para procesar datos y, las de **procedimiento** (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. Un aparato... un computador... al menos una aplicación operativa...".

"2. el aparato... en donde el computador es operativo para hacer...".

"3. el aparato... en donde el computador es operativo...".

"8. Un aparato... al menos una aplicación operativa..."; el ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones relativas a "aparato".

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

209
209

Por su parte las reivindicaciones de **procedimiento** (método), no se refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un **producto** sino que relacionan secuencias lógicas para uso de medios técnicos en procesamiento de datos, por esta razón, las mencionadas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 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 una arquitectura de soporte lógico (programación) para 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, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

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 entidad bancaria para procesamiento 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 no cumplen las disposiciones del inciso f).

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan 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 todas las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos e), f) y 21.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes respecto a dichas objeciones.

24
211

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **08 SET. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1402	Código: 202004	Código: