



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref: Expediente No. 03.009.997

Solicitud de patente titulada:

“SISTEMA Y METODO DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE BANCA.”

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, de manera respetuosa, por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 14129 expedida por ese Despacho el 17 de Mayo de 2007, y notificada por edicto desfijado el 19 de Junio del mismo año.

1. ANTECEDENTES

1.1. a- A lo largo del examen de fondo anterior, el Examinador argumentó que la presente invención carece de claridad en el Capítulo Reivindicatorio, básicamente por las siguientes razones:

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

ii- “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’;”

iii- “Tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.”

b- Adicionalmente, el Examinador objetó la patentabilidad de la presente invención, al considerar que ésta incurre en lo establecido en los Artículos 15.-e), 15.-f), y 21 de la Decisión 486, por las siguientes razones:

i- “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 (...).”

ii- “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 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 no cumplen las disposiciones del inciso f).” (Subrayado mío.)

iii- “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.”

1.2. En la resolución No. 14129, el Despacho niega el privilegio de patente a la presente solicitud, estableciendo nuevamente objeciones similares a las inicialmente planteadas, a pesar de haber desistido de la mayoría de las reivindicaciones, presentando un Capítulo Reivindicatorio Modificado con las Reivindicaciones 1 – 11 (correspondientes a la 37 – 49 en la solicitud original), “dirigidas a un aparato de máquina automática de banca”. Las objeciones presentadas a continuación son prácticamente las mismas presentadas por el Despacho en el examen de fondo anterior, con lo cual puede afirmarse que el nuevo Capítulo Reivindicatorio propuesto con la respuesta al examen de fondo no ha sido objeto de análisis por parte de ese Despacho:

a- “Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque [i-] no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica.”

b- “[i-] En la reivindicación 1 se agregó una explicación ajena a la definición que se debió tratar de lograren, “con dos dispositivos de pantalla para uso... máquina”, [ii-] 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 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.” (Subrayado mío)

258
8/8

c- “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’.”

d- “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.”

e- Las objeciones presentadas en el punto 2.2 de la resolución impugnada hacia las “reivindicaciones de producto y de procedimiento” pretenden demostrar que las reivindicaciones de la presente invención “No revisten una forma tangible de realización.” Dichas objeciones son prácticamente las mismas planteadas en el examen de fondo anterior, al igual que en la mayoría de los oficios emitidos por el Despacho, y se fundamentan básicamente en lo siguiente:

“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” (Subrayado y negrilla míos.)”

1.3. La solicitud de patente referida en este expediente contiene actualmente las Reivindicaciones 1 – 11 (correspondientes a las 37 a la 49 en la solicitud original) luego de haber desistido la mayoría en el examen de fondo anterior, con el fin de superar algunas objeciones presentadas por el Examinador. En resumen, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones en la resolución impugnada por falta de claridad, y por estar supuestamente incursas en las causales de los Artículos 15(e) y 15(f) ¹ de la Decisión 486, es decir, por hacer parte de “programas de ordenador o soporte lógico, *como tales*”, y por constituir simplemente una forma de exhibir y procesar información visual. Adicionalmente, el Despacho considera nuevamente que la invención hace “un segundo uso de aparatos convencionales”, lo cual es excluido de patentabilidad según el Artículo 21² de la Decisión 486.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo, según el Artículo 45 de la Decisión 486 sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

¹ “Artículo 15. No se considerarán invenciones: (...) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, (...), f) las formas de presentar información.” (Subrayado y negrilla míos.)

² “Artículo 21. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:

3.1 a- [Con relación al punto 1.2.a- del presente recurso]: Me permito manifestar de manera respetuosa que las mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones; dichas contribuciones deben estar contenidas en Capítulo Descriptivo, ya que las reivindicaciones se sustentan a partir de éste. En cualquier caso, las reivindicaciones cumplen con describir de manera clara los elementos fundamentales de la invención que presentan mejoras sobre el estado de la técnica, incluyendo inclusive explicaciones que especifican la relación funcional entre los elementos enumerados (cuando dicha funcionalidad no es evidente para una persona versada en el arte, según lo establecido en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes), para permitir que sean interpretadas a partir de la descripción.

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]:

i- No es clara la objeción presentada ante la supuesta explicación ajena, ya que dicha “explicación ajena a la definición” que el Examinador menciona, es simplemente una descripción detallada de lo que se está reivindicando, que ayuda a *aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos* (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), según lo establecido en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes:

“4.2 Contenido de las reivindicaciones: (...) Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de los elementos, **sino también indicar su funcionamiento y relación funcional entre los mismos** cuando para una persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. (...).” (Subrayado y negrilla míos.)

Adicionalmente, me permito recordarle respetuosamente al Examinador que al revisar el capítulo descriptivo es posible ver que la *descripción detallada* considerada como una “explicación ajena” ha estado siempre incluida en la descripción, inclusive con mayor detalle. Sin embargo, esto no excluye el hecho de que parte de ésta descripción detallada pueda ser incluida

de manera concisa en las reivindicaciones, ya que al ser omitida se estaría simplemente presentando una enumeración de elementos, y no sería obvio para una persona versada en el arte intuir la relación funcional entre dichos elementos.

ii- En cuanto a las objeciones relativas a las supuestas “secuencias de procesamiento de datos” o “secuencias de control” o “secuencias lógicas de procesamiento” que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que simplemente constituyen una falta de entendimiento (por parte del Despacho) ante lo que se pretende reclamar en la presente invención. Aunque dichas reivindicaciones deberían ser claras para una persona versada en el arte a la luz de lo descrito en el Capítulo Descriptivo, las aclaraciones presentadas a continuación permiten evidenciar una vez más el mérito de la invención que el Despacho ha pasado por alto:

Los cajeros automáticos típicamente tienen dos pantallas para presentar información. Una pantalla es utilizada al frente de la máquina para presentar las funciones ante un consumidor, para que éste pueda llevar al cabo operaciones bancarias, tales como el dispensado de efectivo. La otra pantalla atrás de la máquina es utilizada por un técnico para llevar al cabo operaciones de servicio y mantenimiento. En los cajeros conocidos en el estado del arte, se utilizan circuitos electrónicos para permitir que la máquina opere ambas pantallas al mismo tiempo. Dichos circuitos electrónicos son difíciles de configurar y adecuar por la fabricación del cajero automático.

También es conocido en el arte genérico de los computadores personales (PCs) la configuración de un PC para manejar dos pantallas que son colocadas una al lado de la otra, con el fin de ampliar el área visual de la información presentada. Por lo tanto, en el estado de la técnica, el propósito de usar dos pantallas manejadas por un solo PC es proveer un área mayor en el campo visual, para que un solo usuario pueda llevar al cabo varias actividades (e.g., jugar videojuegos, escribir correos electrónicos, navegar en Internet, etc.).

Los inventores de la presente invención, inspirados en la posibilidad de expandir el campo visual de un PC, para aplicarla en un cajero automático. Sin embargo, en vez de utilizar dos pantallas en lugar de una pantalla para ampliar el campo visual del PC (para un solo usuario), los inventores han instalado las pantallas en el cajero de manera que una de ellas apunte hacia delante (la pantalla del frente), y la otra hacia atrás (la pantalla de atrás para operaciones de servicio y mantenimiento). La pantalla que apunta hacia el frente (con la primera

mitad de la información del PC) es utilizada para proveer funciones al consumidor, para que pueda operar el cajero y realizar operaciones bancarias. La pantalla que apunta hacia atrás (con la segunda mitad de la información del PC) es utilizada para llevar al cabo operaciones de mantenimiento. Estas pantallas no las puede ver un mismo usuario y, por lo tanto, ésta configuración no es intuitiva en vista del propósito del arte previo de ampliar el campo visual de la información presentada en un PC (para ser vista por un solo usuario).

En cualquier caso, esta configuración presenta problemas adicionales en el entorno del cajero automático. Los sistemas operativos típicamente presentan un señalador de ratón (e.g., una flecha) para hacer poder seleccionar y operar programas. Dicho señalador de ratón es usado por el técnico de servicio a la hora de realizar operaciones de mantenimiento y servicio por en la pantalla de atrás. Sin embargo, los cajeros automáticos no tienen un ratón en la pantalla del frente y, por lo tanto, presentar un señalador (e.g., una flecha) presenta confusión en los consumidores. Adicionalmente, si el ratón es colocado en la pantalla del frente, el técnico no puede verlo y por lo tanto tendrá mayor dificultad a la hora de llevar al cabo las funciones de mantenimiento y servicio. Tal comportamiento es completamente desconocido en el arte previo genérico de los PCs que utilizan dos pantallas y, por lo tanto, no solamente es desconocido en el arte previo un cajero automático con un área de información desplegada a través de la pantalla del frente y de la pantalla trasera, sino que en ningún lado se revela o siquiera sugiere la necesidad de prevenir que un señalador de ratón se mueva a la pantalla del frente. Por lo tanto, la presente invención incluye múltiples soluciones técnicas que son novedosas e inventivas, para solucionar problemas técnicos.

Por último, el material reclamado es patentable dado que está dirigido a la configuración eléctrica/mecánica de un cajero automático que no es conocida en el estado de la técnica. En vista de lo anterior, es evidente que las repetidas objeciones en las que el Despacho concluye que *"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"*, carecen de sentido.

c- [Con relación al punto 1.2.c- del presente recurso]: Me permito reiterar respetuosamente que la Decisión 486 de la Comunidad Andina no requiere un formato particular o define un estándar específico para la redacción de las reivindicaciones.

“La Decisión 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante.” (Capítulo 4.3 del Manual Andino de Patentes, subrayado y negrilla míos.)

De cualquier manera, en la práctica común de patentes sí existen formatos de uso común para la redacción de reivindicaciones. Uno de ellos presenta un preámbulo que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo. Como existen dos partes definidas, en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unir las gramaticalmente, lo cual se hace comúnmente mediante el uso de palabras o expresiones comúnmente aceptadas, tales como: “*que comprende*”, “*que incluye*”, “*caracterizado por*”, “*en donde*”, “*que contiene*”, etc.. Por lo tanto, exigir un formato específico por simple gusto del Examinador, como lo ha hecho de manera recurrente al requerir que el preámbulo y el cuerpo estén separados por la expresión “caracterizado por”, es inapropiado y de todas maneras extralegal. Además, cabe recordar que en ninguna de las guías utilizadas por el Examinador como modelo para la redacción de reivindicaciones, se menciona que los términos comúnmente objetados por el Examinador, -tales como “en donde”, “que incluye”, etc.-, sean inapropiados para ser utilizados en las reivindicaciones. Por el contrario, el capítulo 4.3 del Manual Andino de Patentes, el cual trata sobre la forma de las reivindicaciones, establece que “(...), las reivindicaciones pueden presentarse en otra forma, siendo lo importante que cumplan el requisito de claridad” (subrayado y negrilla míos), y de hecho presenta un ejemplo de redacción de reivindicaciones en el cual se utiliza el término “que incluye” como se puede ver a continuación: “Cámara fotográfica que incluye corrector de distancias automático.” (Subrayado y negrilla míos.)

d- [Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso]: Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente añaden (o delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 2, “en donde el dispositivo señalador comprende un ratón, y comprende además una aplicación de gancho (...)). Es natural encontrar en cualquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame una característica adicional a lo contenido en la independiente (como en el caso de la Reivindicación 2). Como ejemplo adicional y contrario a lo establecido por el Despacho, la Reivindicación 3 claramente delimita una característica contenida en la independiente, al hacer referencia a la salida de símbolos señaladores, los cuales fueron mencionados previamente en la Reivindicación 2 y 1.

e- [Con relación al punto 1.2.e- del presente recurso]: En el examen de fondo anterior (Oficio No. 10203) el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales, como lo ha interpretado el Examinador de manera equívoca. En el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual es una guía más actualizada y de carácter más vinculante que la citada por el Examinador, se establece lo siguiente:

“4.2 Contenido de las reivindicaciones (...) Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. Las características **pueden ser** estructurales (...) **o** funcionales (...).” (Subrayado y negrilla míos.)

Sin embargo, el Examinador ha mantenido su posición en la resolución impugnada, tratando de apoyarse en una interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98, para fundamentar sus objeciones relacionadas con los tipos de elementos permisibles en una reivindicación.

En varios casos presentados ante el Despacho, el Examinador se ha enfocado en elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en la práctica general de patentes a nivel mundial, al igual que la combinación de características *no excluyentes*, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo exige el propio Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes.

Al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 5.1 del examen de fondo, el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero **en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada**. Cabe recordar que esta restricción a la hora de incluir características en las reivindicaciones, ha sido una frecuente interpretación del Examinador en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no se trata de una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

3.2 [Con relación al punto 1.3 del presente recurso]: Además de las repetidas objeciones elevadas en la resolución impugnada, el Despacho ha presentado comentarios adicionales respecto de algunas aclaraciones presentadas a lo largo de la respuesta al examen de fondo anterior (Oficio No. 10203). Sin embargo, es posible ver (como se demostrará a continuación) que dichos comentarios son en esencia generales y vagos, ya que el Despacho se ha enfocado más en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego presentar una interpretación personal errada de lo establecido en las guías conocidas (y así concluir que mis aclaraciones “son infundadas”), que en presentar argumentos puntuales que logren desvirtuar de manera clara y concisa mis aclaraciones.

a- En el punto 4.a. de la resolución impugnada, el Examinador manifiesta lo siguiente:

“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 (...) 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, (...) son infundadas y de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad técnicamente formuladas por esta Superintendencia, más bien dirigidas a descalificar al examinador que, efectivamente, a controvertir las objeciones técnicas oportunamente trasladadas.”

En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su interpretación personal, atribuyendo un carácter técnico a las objeciones de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi inconformidad son infundadas. Los fragmentos transcritos por el Examinador no desvirtúan mis aclaraciones y no se puede pretender que mis afirmaciones controviertan las supuestas “objeciones técnicas”, ya que dichas “objeciones técnicas” son simplemente interpretaciones personales del Examinador. En consecuencia, me ha sido necesario acudir frecuentemente a **normativa más actualizada** (e.g., Manual Andino de Patentes y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras) que la citada por el Examinador (Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por

la OMPI en 1982), para sustentar mis aclaraciones, y así poder demostrar que el Despacho se enfoca en estancar el trámite de patentabilidad, al ajustarse de manera rigurosa a recurrentes interpretaciones equivocadas de la normatividad aplicable.

b- Adicionalmente, la resolución impugnada presenta los siguientes argumentos, con el fin de desvirtuar mis aclaraciones:

“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 improcedente.

Como bien sabido es en materia de patentes, la esencia de una reivindicación consiste en (...). 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 “**genero**”, 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.”

En este caso, el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él para la redacción de las reivindicaciones, para luego concluir que mis aclaraciones al examen de fondo anterior corresponden a “meras apreciaciones subjetivas en el tema.” Es pertinente aclarar que en ningún momento argumenté que existiera una “unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa” como lo ha manifestado el Examinador; contrario a lo manifestado por el Despacho, lo que aclaré fue lo manifestado en el punto 3.1.c- del presente recurso, explicando que entre los formatos comúnmente aceptados para la redacción de reivindicaciones, uno de ellos presenta un preámbulo que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo. Como existen dos partes definidas, en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unirlas gramaticalmente, lo cual se hace comúnmente mediante el uso de palabras o expresiones generalmente aceptadas, tales como: “*que comprende*”, “*que incluye*”, “*caracterizado por*”, “*en donde*”, “*que contiene*”, etc.. Por lo tanto, exigir un formato específico por simple gusto del Examinador, como lo ha hecho de manera recurrente al requerir que el preámbulo y el cuerpo estén separados por la expresión “caracterizado por”, es inapropiado y de todas maneras constituye una extralimitación en el ejercicio del Examinador.

c- El despacho ha presentado además los siguientes comentarios, en cuanto a mis aclaraciones referentes a lo establecido por el proceso 36-IP-98:

“e. 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.”

Ante esto me permito manifestar que no son claras las razones por las cuales el Despacho considera mis afirmaciones como “banales”, ya que mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de una manera específica para redactar reivindicaciones en la sentencia citada por el Examinador. Por lo tanto, no es claro por qué el Despacho insiste en fundamentar sus interpretaciones para la redacción de reivindicaciones, en interpretaciones equivocadas de una sentencia que simplemente explica características de un tipo particular de invención. Es decir, el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de características particulares contenidas en cada categoría para una invención, pero **en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación de las dos categorías mencionadas en una REIVINDICACIÓN (es decir, características de producto y de procedimiento)**. De hecho, ni a lo largo del capítulo citado, (4.1 36-IP-98), ni a lo largo del documento entero, es posible encontrar la palabra “reivindicación(es)”, ya que se hace referencia es a las características particulares **generalmente** contenidas dentro de cada categoría, para una **invención** (más no particularmente para la forma en la que deben ser incluidas en una reivindicación).

Adicionalmente, dado que el Despacho reconoce en la resolución impugnada que la sentencia mencionada “**no** establece la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como entiende el interesado”, tampoco es posible entender por qué insiste en citar este fragmento para fundamentar sus objeciones en cuanto a la rigurosa redacción de reivindicaciones.

d- Finalmente, la resolución impugnada presenta los siguientes argumentos con respecto a la utilización del Manual Andino de Patentes para fundamentar las aclaraciones presentadas en la contestación al examen de fondo anterior (Oficio 10203):

“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 remplaza.

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.” (Subrayado y negrilla míos.)

Ante la posición que ha tomado el Despacho para desvirtuar por completo las aclaraciones fundamentadas en el Manual Andino de Patentes, no es posible entender por qué insiste en descartar lo dispuesto por una guía tan relevante en materia de patentabilidad para los países miembros de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta lo siguiente: (i) Colombia participó activamente en la realización de dicho Manual, (ii) en el prólogo se establece de manera explícita que “Este Manual es considerado una fuente útil de información y guía para los usuarios [más no únicamente a los examinadores como lo manifiesta el Despacho] del sistema de patentes en la región andina y un ejemplo a seguir en otras regiones.” (Subrayado y negrilla míos.), (iii) contrario a lo establecido por el Despacho, el Manual Andino de hecho sí forma parte de la legislación y sirve como complemento a lo establecido en la Decisión 486, (iv) a diferencia de lo afirmado erróneamente por el Despacho, el Manual Andino es una guía bastante completa y de hecho comprende de manera explícita **“la definición de cada categoría de reivindicación”**,

(aunque no precisamente en el numeral 4.5.1 en donde el Examinador pretende encontrarlo, sino en el 4.4), en donde se define puntualmente las categorías de reivindicaciones, pero por supuesto sin incluir en ningún momento las recurrentes interpretaciones de los formatos y exclusiones preferidos por el Despacho. En vista de lo anterior, es evidente que la utilización de éste Manual como fundamento para las aclaraciones frecuentemente presentadas ante el Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente que reafirma la contradicción con las interpretaciones en las cuales se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

e- Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar soporte lógico como tal, el Examinador se fundamenta en los siguientes argumentos:

i- En el examen de fondo anterior (Oficio No. 10203) el Examinador presentó las mismas objeciones, ante lo cual se aclaró que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico **como tal**, sino un aparato de máquina automática de banca que comprende varios componentes de hardware y software que al ser implementados en los cajeros automáticos, son asistidos por una arquitectura de programación para lograr resolver un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el capítulo descriptivo, en el punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso). Aunque en la solicitud se hace referencia a aplicaciones para ATM, sistemas operativos, y otros elementos relacionados con software comúnmente conocidos en el estado de la técnica, la presente invención no pretende reclamar protección sobre estos componentes como tal, sino sobre el aparato de banca automática que implementa las aplicaciones para ATM en los componentes de hardware, para presentar una solución significativa a un problema técnico existente. Mis argumentos estuvieron fundamentados en casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras. Las sentencias 216-1P-2005, 131P-2004, y 174-1P-2004, presentan **casos representativos donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes.**

ii- A pesar de la variedad de ejemplos citados en los que se reconoció el derecho a la patente ya que la implementación de software ayudó a resolver un problema técnico existente, el Examinador ha ignorado mis argumentos al determinar que:

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

269
[Signature]

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. [Subrayado mío]

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; u) 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."

iii- Me permito manifestarle respetuosamente al Examinador, que aunque *es claro que la regulación vigente en la materia y aplicable en nuestro país es la Decisión 486*, al citar algunos casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes (ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia), simplemente estoy fundamentando mis argumentos en una regulación que, al igual que en el Artículo 15(e) de la Decisión 486 (el Artículo 52(c) de la Convención Europea de Patentes (EPC)), también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal. Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece que "la no-patentabilidad de programas de computador como tal, **no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador**"(subrayado y negrilla míos). Adicionalmente, no es posible entender cómo el Examinador rechaza los argumentos de mi contestación al Oficio por considerar además que "se toman como meras referencias ilustrativas que sólo ejemplifican la manera como es abordado el tema en otras Oficinas de patentes (...)", pero al mismo tiempo presenta en sus resoluciones y exámenes de fondo, argumentos fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado del proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en realidad hace referencia una cita tomada de la Ley Tipo de **la OMPI**, V.1, Ginebra, OMPI, 1979.

Como se mencionó en la contestación al Oficio anterior, *las sentencias 216-IP-2005, 13-IP-2004, y 174-IP-2004, presentan casos relevantes donde el Tribunal Andino de*

270
88

Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto, en los casos citados en dicha contestación, se hizo referencia a una fuente **ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras.** En vista de lo anterior no es posible entender porqué el Examinador ha decidido rechazar los argumentos apoyados en la misma fuente en la que se basa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que éstos en ningún momento alegan desvirtuar la normatividad de la Decisión 486, sino por el contrario, complementan lo establecido en ella. Al igual que en el Artículo 15(e) de la Decisión 486, el Artículo 52(c) de la Convención Europea de Patentes (EPC) también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal. Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece que “la no-patentabilidad de programas de computador como tal, **no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador**”(subrayado y negrilla míos). Esto ha sido evidente en los casos de la Jurisprudencia de las Juntas de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes³, los cuales se mantienen como la base para el criterio de la EPO ante invenciones implementadas por computador. Por lo tanto, solicito respetuosamente al Examinador considerar los casos particulares y análogos al presente, presentados en la respuesta al Oficio anterior, donde existían situaciones en las cuales el uso de software ayudó a resolver un problema técnico existente y, en consecuencia, se reconoció el derecho a la patente. Igualmente, en dicha respuesta he citado otro caso adicional donde no se reconoció la patente, ya que en ese caso se consideró que no existía un problema técnico.

f- El Examinador ha manifestado además lo siguiente para desvirtuar la presente invención al catalogarla como *una forma de presentar información*:

“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

³ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th Edition, 2001. Capítulo 1.1. Documento PDF disponible en: http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm

alcanzadas”, etc., puesto que ello no demuestra que no se trata de una forma de exhibir y procesar información.”

Ante esto me permito recordarle respetuosamente al Despacho, que es natural que un cajero automático contenga componentes mecánicos, eléctricos, al igual que una arquitectura de programación para llevar al cabo funciones específicas. El Examinador ha interpretado erróneamente el objeto de la invención, al considerar que la solicitud está comprendida en lo establecido en el artículo 15.e) de la Decisión 486, simplemente por haber encontrado componentes relacionados con software dentro de la solicitud. En repetidas ocasiones ha sido casi un reflejo el objetar de manera automática cualquier invención que involucre dichos componentes, lo cual evidencia la falta de entendimiento del objeto de la invención, al igual que la solución técnica resuelta por la misma, tal como se describió en el capítulo descriptivo de la solicitud, en el punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso. De manera similar, esta falta de entendimiento por parte del Despacho se ve reflejada al concluir que la presente invención simplemente trata de una forma de exhibir y procesar información.

g- Ante la categorización de la presente invención como un “segundo uso” de un aparato convencional, según lo establecido por el Artículo 21 de la Decisión 486, en la contestación al Oficio anterior se le aclaró al Examinador que si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explicó de manera detallada a lo largo del punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso.

La categorización de la presente invención como “un segundo uso” consiste en una interpretación equívoca del concepto de “segundo uso”, el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entiéndase a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el “segundo uso” implica la utilización de un mismo, idéntico concepto para una aplicación o indicación terapéutica distinta. De esta manera, es difícil entender cómo un cajero automático, al cual se le ha añadido una funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un Segundo Uso del mismo cajero. Trata entonces este invento, de una mejora a un cajero automático, y no de una aplicación distinta, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que

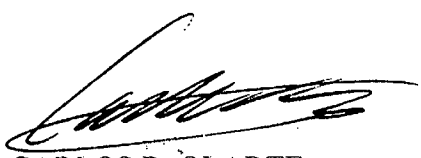
272
49

puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias.

Sin embargo, en la resolución recurrida el Examinador rechaza la anterior aclaración considerando que *“carece de fundamento, puesto que si la norma previese una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos, así lo establecería, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine de la forma planteada en la respuesta.”* Es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación, y el propósito del argumento anterior no era decir que sólo se podía aplicar a productos químicos, como lo ha interpretado el Examinador; el argumento anterior simplemente está haciendo referencia es a **la forma como la norma ha sido aplicada históricamente**, ya que es evidente que el Examinador está interpretando de manera equívoca una norma con la cual sólo se han desvirtuado invenciones relacionadas con las artes químicas aplicadas.

4. En virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad de la presente invención.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C.S. de la J.

SSG/070624 RA.doc

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACIÓN**

Ante el Notario Once del Circulo de
Bogotá, comparecieron:

Quien exhibió la C.C. No. 29727-142
expedida en 24295
y declaró que la firma y huella que aparecen en
el presente memorial son suyas y que el conte-
nido del mismo es cierto.
Memorial dirigido a _____

Santafé de Bogotá, D.C.

26 JUN. 2007

Firma del Declarante

HUELLA

Autorizó la anterior diligencia

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

ZULMA NAVARRO DE BAUTISTA
NOTARIA ONCE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-9.997

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60.

Concepto Técnico No 1047

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 14.129 del 17 de mayo de 2007 notificada por medio del edicto No 9.546 desfijado el 19 de junio de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito del interesado comienza señalando que: "RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carácter de apoderado... interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 14129 expedida por ese Despacho el 17 de mayo de 2007, y notificada por edicto desfijado el 19 de junio del mismo año.

1. ANTECEDENTES

1.1 a- A lo largo del examen de fondo... excluido de patentabilidad según el Artículo 21 de la Decisión 486.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo, según el Artículo 45 de la Decisión 486 sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad".

2) Los alegatos se inician con la identificación del apoderado, quien declara que interpone recurso contra la Resolución; en el punto 1 transcribió algunos apartes del sexto considerando de la Resolución que se impugna y en el 2, manifiesta su petición de revocar y continuar la tramitación de la solicitud, no concordante con la realidad.

Adicionalmente, en esta parte del escrito se resalta que las objeciones base de la Resolución son las mismas trasladadas en el oficio No10.203 y que supuestamente no se calificó el pliego allegado como respuesta al mismo, lo cual de un lado, **no** controvierte nada porque es una simple afirmación sin ningún motivo de fundamento, por lo que no desvirtúa ninguna de las objeciones planteadas por la oficina.

De otro lado, las objeciones planteadas al último pliego son las mismas que las del citado oficio porque, aunque se retiraron algunas reivindicaciones por falta de unidad de invención, el pliego de la respuesta se limitó a dejar un único grupo de reivindicaciones que continúan presentando los mismos defectos que se habían trasladado en el citado acto y sin entrar a solucionar los defectos del pliego, por eso no queda claro por quien nos quiere tomar el mandatario.

Por último, las objeciones a la claridad se realizaron en subnumeral 2.1 del acto atacado, las cuales, no son controvertidas ni menos aún desvirtuadas con los alegatos caóticos del presente recurso, ya que, ellos se enfocan más en atacar al examinador, crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan experiencia en el tema, en hacer afirmaciones falsas que en presentar razones, con fundamento real, que condujesen a reconsiderar la posición adoptada.

3) El recurso prosigue con, "3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho... respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:

3.1 a- ... Me permito manifestar... mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica **no** deben estar contenidas **dentro** de las reivindicaciones... **ante** la supuesta explicación ajena... descripción detallada... que ayuda a aclarar la funcionalidad **entre** los componentes descritos... me permito recordarle... **supuestas** "secuencias de procesamiento de datos" ...**simplemente** constituyen una **falta de entendimiento**... deberían ser claras para un a persona versada en el arte... **señalador de ratón es usado** por el técnico de servicio... incluye múltiples soluciones técnicas que son novedosas e inventivas, para solucionar problemas técnicos... **carecen de sentido**... práctica común de patentes si existen formatos de uso común para la redacción de reivindicaciones... 4.3 del Manual Andino de Patentes... establece que, las reivindicaciones pueden presentarse en otra forma, siendo lo importante que cumplan el requisito de claridad... fundamentos de esta objeción **no son claros**, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es evidente; i.e....**presentó exactamente la misma objeción**... se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales, como lo ha interpretado el Examinador **de manera equívoca**... apoyarse en una **interpretación errada** de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso **36-IP-98**, para fundamentar sus objeciones... varios casos presentados ante el Despacho... **estructura preferida** por él... simplemente **carece de fundamento** la objeción planteada en tales términos". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con referencia a las afirmaciones del punto precedente, es lógico que el recurrente "*difiera*" del contenido de la Resolución, ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero **no** es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado, como es evidente a partir de los siguientes hechos:

a. El intermediario alega que: "... mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica **no** deben estar contenidas **dentro** de las reivindicaciones... **simplemente** constituyen una **falta de entendimiento**... **carecen de sentido**... práctica común de patentes si existen formatos de uso común para la redacción de reivindicaciones...", dichos alegatos no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, pues buscan crear confusión en quienes desconozcan el tema.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben, que el artículo 30 de la Decisión 486 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", (subrayados fuera de texto), de allí es evidente que un pliego debe **definir la materia** que se desea proteger, ser **claro, conciso y tener sustento descriptivo**, es decir los requisitos son diferentes.

Asimismo saben que, la esencia de una reivindicación consiste en **definir** la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales **definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva**... características **técnicas esenciales definen** (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención".

También conocen que, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el “género” al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, **debe citar la(s) característica(s) técnicas** propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la “especie” de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

Por último, conocen que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas y, que la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

A la luz de lo precedente, resulta evidente que simplemente a quien le ha faltado entendimiento es al mandatario puesto que, las reivindicaciones deben cumplir una serie de requisitos diferentes, establecidos por la norma y el procedimiento vigentes como son: DEFINIR la invención que se trata de amparar, ser CLARAS y CONCISAS.

La descripción, contrario a lo que se asegura en el recurso, **NO** es para DEFINIR la(s) mejora(s) sino para darles SUSTENTO DESCRIPTIVO, que es uno de los requisitos establecidos por el artículo 30, que el intermediario no ha podido comprender y aplicar a las solicitudes que maneja, pues parece que confunde la leche con la magnesia ya que definir la invención es un requisito y dar sustento descriptivo es otro muy diferente. Por lo tanto, los alegatos del recurrente carecen de sentido.

b. Como se señaló en los puntos 1, 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, el pliego allegado en respuesta a las objeciones trasladadas mediante el oficio No 10.203 fue aceptado y calificado en el examen definitivo, base de la citada Resolución.

En el último acto el pliego fue cuestionado entre otras por las siguientes causas: **a)** las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; **b)** 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**”; **c)** se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca y no con las características permitidas.

Adicionalmente, por las razones expuestas en el subpunto **a.** precedente y como conocen quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, 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.

A la luz de lo reiterado, queda claro que la reivindicación independiente **NO** es para “incluir una *descripción detallada* de lo que se reivindica que ayude a aclarar una supuesta **funcionalidad**”, **NI** mucho menos, “se estaría simplemente presentando... no sería obvio para una persona versada en la materia... relación funcional entre dichos elementos”, como lo asegura el mandatario en sus alegatos, sino que acorde a la práctica conocida por (casi) todos, el preámbulo es el “género”, o **lo ya conocido del estado del arte** y la parte

caracterizante o "especie", debe definir el alcance de la protección mediante las **características creadas por el inventor**.

Por lo tanto, las afirmaciones del mandatario carecen de sustento cierto y son una desviación tendenciosa y subjetiva de la situación real, como además se controvierte con lo explicado en el numeral 4 del sexto considerando del acto atacado, donde se precisó que:

Quienes tienen mínimos conocimientos en propiedad industrial, saben 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", **no** tiene sustento real en hechos, **no** se explica en donde se permite **ni** por que se debería entender así; presentar un alegato por presentarlo o por mera suposición, no es sustento que controvierta lo objetado.

Por otra parte, en efecto el primer párrafo del subnumeral 4.3 del Manual Andino para el examen de Patentes señala que: la Decisión 486 no define la forma... pueden presentarse en dos...", sin embargo, en todos los actos trasladados al intermediario la oficina ha sostenido y reitera categóricamente que:

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, 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 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 las oficinas nacionales en sus estudios, con el fin de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y dar una salida a la situación; por esa razón, desde hace más de 20 años la administración ha requerido, a quienes solicitan una patente, que **definan** el alcance de la protección de sus solicitudes con base 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); además, las características deben ser técnicas y no secuencias de procesamiento de datos.

ii) Aún más, la subsección 4.2 del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo del mismo indica que, "para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, la secuencia de control ejecutada por el computador de un cajero automático puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

iii) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... objeciones

recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la **estructura preferida por él**, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas...”, no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, como asegurar que el examinador se extralimita en sus funciones sin presentar fundamentos en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tal aseveración y son opiniones personales que solo deja ver los limitados conocimientos del recurrente en el tema, que lo llevaron a realizar afirmaciones no solo superfluas y contradictorias sino basadas más en ataques personales al examinador que en presentar sustento real para sus fantasías. (Subrayados del examinador).

Aún más, la posición asumida por el mandatario sugiere que la oficina se limite a la parte taxativa de la ley, que inferimos es lo que conoce del tema, pero sin presentar las pruebas de sustento para sus alegatos.

Por lo tanto, los citados alegatos del interesado no contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, sino que son una desviación de los hechos mediante una interpretación muy personal de la situación.

iv) Por último, respetuosamente, se aclara al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que sigue, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse.

c. En el aparte ii) del subpunto b del punto 4 se alega que: “...supuestas secuencias... que pretenden desvirtuar las reivindicaciones... **falta de entendimiento...** deberían ser claras para una persona... evidenciar una vez más el mérito de la invención...”, lo cual es confuso puesto que no queda claro qué es lo que el intermediario pretende controvertir, el no cumplimiento del artículo 15 e) o f), la claridad o referirse al supuesto “mérito” de la invención.

No obstante, los párrafos siguientes son una larga transcripción de comentarios acerca del “mérito” de lo que considera materia patentable que, además, de no estar incluida en las reivindicaciones, no controvierte ninguno de los fundamentos de la Resolución, que solo buscan crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, tergiversar los hechos y desviar la atención, como es evidente de lo siguiente:

La reivindicación 1 se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca (ver folios 225 a 226) de allí, una persona con mínimos conocimientos en el tema, puede determinar que la reivindicación 1 enumera algunos componentes de un cajero automático convencional como son el computador y el dispensador de efectivo y la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por el computador, como se señala en: “...en donde el computador es operativo para hacer que el primer y el segundo dispositivos...”, “...en donde el primer dispositivo de pantalla presenta una primera porción...”, “...en donde el computador es operativo para hacer que el primer dispositivo...”, “en donde le computador es adaptado para permitir que le consumidor vea...”.

Los enunciados anteriores, de un lado, se relacionaron como una secuencia lógica de procesamiento de datos por computador; de otro lado, señalan el uso del computador y las pantallas, pero que **NO** definen un elemento de estructura o función entre los elementos de un **producto** y, hacen presentación de información en las pantallas.

Para concluir, los alegatos del mandatario van en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el

proceso **36-IP-98**, donde en el aparte 4.1 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 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, de una parte, una persona con mínimos conocimientos en el tema, entendería que un **producto** debe ser tangible y **NO** un “señalador” o flecha (ratón) para seleccionar y operar programas, ni que “**tal comportamiento** es desconocido en el arte previo”, etc. como, fantasiosamente, se asegura en los alegatos del recurso.

De otra parte, puede determinar que lo reivindicado no reviste forma tangible porque se enumeran algunos elementos de un cajero automático, concretamente “un aparato automático de banca... que comprende un computador (42); un dispensador de efectivo... un primer dispositivo... en donde el computador..., (ver folios 225 y 226) (sin indicar su funcionamiento ni la relación funcional entre los mismos) y, una secuencia de procesamiento de señal, que es **soporte lógico como tal**.

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 el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

Finalmente, que el pliego **no** tiene claridad ni es conciso porque las “descripciones detalladas de lo que se está reivindicado que ayudan a aclarar la funcionalidad de los componentes...”, no cumplen tal cometido, razón por la cual, sostuvimos y sostenemos que **no** ha sido, **no** es y **no** se aceptará porque lo antes alegado debe ir en la descripción y **no** en las reivindicaciones, muy a pesar de la suposición del representante de que interpreta bien lo que dice el artículo 4.2 del manual andino, pero que **NO** fue ni es así.

Finalmente, se arguye que “en la descripción se explica a mayor detalle” lo que se incluyó en las reivindicaciones, alegato que no implica nada que haga cumplir lo requisitos de los artículos 14 y 30.

d. Como se resalta en el numeral 4 del sexto considerando en todos los casos presentados ante la oficina por el representante, se reiteran, sistemáticamente, las mismas opiniones personales acerca de que “la Decisión 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones”, de que el, “capitulo 4.3 del Manual Andino indica que, “... pueden presentarse...”, etc. por las razones ya expuestas arriba en el subpunto **a.** las reivindicaciones no cumplen las disposiciones de los artículos 14 y 30; el regreso a esos alegatos del subpunto **c** del punto 4 del recurso, es solo con el objeto de crear confusión y desviar la atención pero no una motivación que demuestre el cumplimiento de los citados artículos.

e. Los alegatos del subpunto **d** del punto 4 del escrito, solo dejan ver los limitados conocimientos que tiene el intermediario en el tema, que buscan solo crear confusión en quienes no tengan experiencia, tergiversar los hechos y desviar la atención porque:

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, de un lado, saben

que 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, que las dependientes son para delimitar (aclarar) una **característica técnica** contenida en la independiente mediante características técnicas, por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para características técnicas y **no** para “añadir” características no técnicas como las de los ejemplos transcritos en el escrito, como: “2. el aparato según la reivindicación 1 ¿en donde? el dispositivo comprende un ratón y una aplicación de gancho... ”.

De otra parte, “añadir características adicionales” **NO** es sinónimo de delimitar, como lo pretende hacer ver el recurrente en sus alegatos, por lo que conviene que consulte un diccionario de la lengua castellana, que parece desconocer.

Por todos los motivos anteriores, la oficina sostuvo y sostiene que las reivindicaciones 2 y 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 o se salen del tema al respectivamente referirse al ratón y a una secuencia de procesamiento de datos la 2 y una salida de símbolos la 3.

f. Una vez más, como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin fundamento cierto, enfocados más en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, como es evidente de lo siguiente:

i) En todos los casos puestos a consideración de la administración, no solo los del intermediario de este caso sino todas las solicitudes de cualquier propietario o representante, que no cumplan los artículos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30 se han objetado, se objetan y se objetarán, pues de otra manera no cumpliríamos ni se haría cumplir la norma y el procedimiento establecidos. Si el memorialista tiene pruebas de lo contrario, esperamos las presente ante la autoridad competente para podernos defender.

ii) El recurrente, transcribe el “artículo 4.2 del Manual Andino”, para alegar que en “ningún momento excluye la utilización de un tipo de características cuando la otra es utilizada”, lo cual, solo demuestra el escaso conocimiento que tiene del tema y parece ser que trata de tomarnos por tontos a nosotros.

En el tercer párrafo del subnumeral 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 una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura **Ó** de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

Aún más, parece ser que el memorialista ha supuesto, supone y supondrá que 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, es que ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es una falacia 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 ha sido NO es y NUNCA será la “indicación del funcionamiento”.

iii) Con relación a lo que el intermediario alega 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 son argucias que intentan desviar la atención, crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y dilatar la discusión injustificadamente, porque:

Alguien con mínimos conocimientos en propiedad industrial, habría entendido que ni en el traslado ni arriba se dijo que dicha jurisprudencia "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que **lo fundamental** de la jurisprudencia es que ella establece que una invención de **producto** debe revestir forma tangible 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 que los intermediarios usan el Manual Andino, la objeción se fundamenta en el cuarto párrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por el mandatario, a la luz de todo lo antes discutido.

En conclusión, solo el mandatario entiende que **no** hay exclusión de características en las reivindicaciones según lo que dice el Manual Andino, lo cual, solo es una de sus fantasías sin, absolutamente, ninguna razón cierta de sustento.

5) A continuación el recurrente alega que: "3.2... Despacho **ha presentado comentarios** adicionales respecto de algunas aclaraciones... dichos comentarios son en esencia **generales y vagos**, ya que el Despacho se ha enfocado más en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego presentar una **interpretación personal errada**... el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su **interpretación personal**... Examinador presenta una explicación elaborada a partir de **un formato particular preferido por él**... **Ante esto** me permito manifestar que no son claras las razones por las cuales el Despacho considera mis afirmaciones como "banales"... el Despacho **reconoce** en la resolución impugnada que la sentencia mencionada... tampoco es posible entender por qué insiste en citar este fragmento... el Examinador **presentó las mismas objeciones**... Mis argumentos estuvieron **fundamentados** en casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras. Las sentencias 216-1 P-2005, 131 P-2004, y 174-1 P-2004, presentan casos representativos donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes... respetuosamente al Examinador, que aunque es claro que la regulación vigente en la materia y aplicable en nuestro país es la Decisión 486, al citar algunos casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes... la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece que "la **no patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por computador**... no es posible entender porqué el Examinador ha decidido rechazar los argumentos apoyados en la misma fuente en la que se basa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina... **Ante esto** me permito recordarle... Examinador **ha interpretado erróneamente** el objeto de la invención... simplemente por haber encontrado componentes relacionados con software dentro de la solicitud..."

g- Ante la categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un aparato... cual **históricamente** se ha aplicado Únicamente en las **artes químicas** ... En virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad de la presente invención." (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Con relación a los alegatos del subpunto 3.2 basta resaltar que, una vez más, como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin

fundamento cierto, enfocados más en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, como es evidente de lo siguiente:

a. Por las razones expuestas arriba en a. hasta e. se reitera, de forma respetuosa, pero categórica al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que sigue, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto. La mera opinión ("aclaraciones") de una representación no es argumento válido que desvirtúe las objeciones planteadas, menos aún cuando hay razones de fondo que no son controvertidas.

Ahora bien, el intermediario resalta que, ha tenido que **acudir a normativa más actualizada** pero no explica en que le ha ayudado y si esa supuesta "normativa actualizada" es la señalada por la norma y los procedimientos, su presunción de que es aplicable NO sirve de fundamento que controvierta las objeciones que se le plantean. Adicionalmente, NO aclara cual es el "largo fragmento de la normatividad" que transcribimos ni por qué debemos aceptar "aclaraciones" sustentadas en la opinión personal del intermediario, que carecen de fundamento en hechos reales, como si fuesen la verdad revelada.

b. En el numeral 3 de la Resolución se sostiene que, 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, 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 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 no cumplen las disposiciones del inciso f).

En tercer lugar, se estableció que la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes referentes a un aparato de máquina automática de banca o de **producto NO** reviste forma tangible de realización porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de 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.

Por último, 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.

Si las anteriores **no** son razones técnicas ¿entonces qué son?, ¿por quien nos quiere tomar el intermediario?. En los alegatos del recurso NO se da respuesta a interrogantes

como los precedentes y solo se limitan a dar calificativos de, "... comentarios son en esencia **generales y vagos**...", "...largos fragmentos de normativa conocida, para luego presentar una **interpretación personal errada**...", "el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto **con su interpretación personal**... Examinador presenta una **explicación elaborada** a partir de **un formato particular preferido por él**... **Ante esto** me permito manifestar que no son claras las razones por las cuales el Despacho considera mis afirmaciones como "banales"...", etc. con los que solo se busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan conocimientos en el tema, sin presentar NI una sola razón fundamentada en hechos reales, que avalen sus "aclaraciones"; además, presentar unas "aclaraciones" **no** implica que se haya dado cumplimiento a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia tan solo porque así lo considere el representante.

c. Con referencia a los alegatos de 3.2.c, el recurrente transcribió el aparte c del numeral 4 de la Resolución, trae a colación "normativas más actualizadas" que en su opinión le darían la posibilidad de presentar reivindicaciones según su gusto, pero no de acuerdo a lo ampliamente explicado arriba en el punto 4), que se ajusta a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

No obstante, es necesario aclarar que el mencionado aparte de la Resolución señala: (en la respuesta al oficio) Se alega que, "...el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98... el término "en general" en vez del término "siempre"... procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas."; al respecto, el alegato es **banal** porque el que la jurisprudencia diga "en general", lo cual, para el intermediario **no** significa "siempre", **no** desvirtúa las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento acorde al artículo 14, la jurisprudencia del citado proceso 36-IP-98 y el procedimiento vigentes.

No obstante, aunque la jurisprudencia acerca de cómo se debe definir un procedimiento diga "en general", ella **no** es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como, fantasiosamente, divaga el intermediario en sus alegatos porque lo que dicha jurisprudencia establece es que un **PROCEDIMIENTO** debe ser una **secuencia de etapas** conducentes a la **fabricación** de un **producto**, lo cual, en nuestra opinión no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr.

Finalmente, "en general" significa (**consultar diccionario**) comúnmente, usualmente, frecuentemente conceptos que son, por decirlo así, muy cercanos a "siempre"; a pesar de lo anterior, respetuosamente, le informamos al representante que dicho concepto lo hemos tomado, se toma y se tomará como si dijese "**siempre**", esté quien esté de acuerdo o no, y así será hasta tanto no aparezca una nueva jurisprudencia que precise el concepto y señale otra(s) forma(s) y el modo que se podrán redactar las reivindicaciones y que se tendrá que aceptar.

A la luz de lo precedente, ¿de qué manera le gustaría al intermediario que se calificara su alegato?, ¿de genialidad?, ¿qué fue preciso?

d. El memorialista frecuentemente gusta incluir la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia pero, con el debido respeto, la oficina le recuerda que debería tener en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", de la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, del mismo Tribunal, el cual, establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en

cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en el mensajero o cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal que favorezca el interés particular en detrimento del general.

Adicionalmente, nos tiene absolutamente sin cuidado si el solicitante y/o su mensajero o quien sea, acepte o no nuestros argumentos, pues de cualquier modo, los impondremos.

Es obvio, que quien esté en desacuerdo, puede y debe, presentar los recursos previstos por la norma, pero con la mayor firmeza nos opondremos a que un particular trate de decirnos como realizar nuestra labor con el pretexto de que hay nuevo procedimiento en el PCT que admite la combinación de características, patentables con no patentables, que darían como resultado, un **producto** que cumpliría las disposiciones del artículo 14, pero que NO cumple las disposiciones del artículo 15 incisos e) y f) y, es otro **uso** de componentes convencionales, es decir, no se da cumplimiento al artículo 21, que son requisitos de fondo.

Por lo tanto, todos los alegatos de ese punto son triviales, no corresponden a la realidad y un particular pretende tomar atribuciones propias de la administración para tratar de decidir el caso en discusión de forma favorable a sus intereses.

e. Con relación a los alegatos del aparte d del subpunto 3.2 en discusión, la oficina sostuvo y sostiene categóricamente que, quienes conocen la norma el procedimiento y la jurisprudencia vigentes en el país saben que el pliego debe presentarse acorde a lo que establecen los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 y, que en el procedimiento común, conocido por todos (casi) se han venido utilizando las aclaraciones de la *Guía* publicada por la OMPI, concretamente, las del párrafo 76 donde se relacionan las limitaciones relacionadas en el oficio.

Adicionalmente, quienes conocen los trámites del PCT saben que el pliego reivindicatorio debe ser presentado acorde a lo que establece el artículo 84 de CEP, en combinación con la Regla 29 (2).

Las razones anteriores, se tratan de descalificar con solo hacer referencia al Manual Andino y, con base en una interpretación personal de lo que se entiende de ese documento, suponer y asegurar que la redacción de las reivindicaciones objetadas cumple los requisitos establecidos y que se subsanaron las objeciones planteadas en un acto trasladado, sin tener en cuenta que ese documento es solo una guía para los examinadores de patentes que **no** remplace los requisitos exigidos por la norma, el procedimiento, la jurisprudencia vigentes.

Es importante resaltar que, el Manual Andino para el examen de Patentes se ha convertido en el "caballito de batalla" del representante, quien cualquier objeción trasladada pretende controvertirla con apartes de ese documento, que toma como la excusa perfecta para alegar que lo objetado por la oficina en el traslado si se puede hacer como, por ejemplo, la referencia al subnumeral 4.5.1, que consideramos revela más la posición de las personas que asesoraron la elaboración del citado Manual pero que NO tuvieron en cuenta todos los aspectos relacionados al tema pues quedaron por fuera de él, por ejemplo, la definición de cada categoría de reivindicación, la jurisprudencia dictada respecto al artículo 34, las limitaciones que impone el proceso, etc. por citar algunos pero que sirven de pretexto perfecto, para crear confusión en quienes no tengan experiencia en la materia.

No obstante, los alegatos del memorialista 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, quienes elaboraron el Manual olvidaron incluir las excepciones, por demás, muy relacionadas a la falta de unidad de invención.

Por último, lo que dice el Manual Andino es una guía para el examen de las solicitudes, no forma parte de la legislación ni del procedimiento ni de la jurisprudencia no remplace a ninguno de ellos ni lo hará en el futuro inmediato.

En conclusión, el desconocimiento del procedimiento por parte del intermediario, provoca que reiteradamente haga afirmaciones tales como, "... el examinador ha introducido nuevamente requisitos inexistentes en su análisis", sin presentar un solo argumento razonable de sustento, para sus aseveraciones.

A la luz de lo anterior, el hecho de que el país haya participado en la elaboración del Manual Andino, que el mandatario considere que sí forma parte de la legislación, etc. que se arguyen en el citado aparte, acaso ¿provoca que las objeciones se hayan corregido?, ¿Quién lo dispuso de esa forma?, ¿por qué debemos entenderlo de esa manera?. Para estos interrogantes no hay respuesta. La simple opinión del mandatario no es razón de sustento que provoque el cumplimiento de los requisitos objetados.

f. Para controvertir y desvirtuar los alegatos del aparte e del subpunto 3.2, basta resaltar que la posición del memorialista va en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso **36-IP-98**, ya transcrita arriba en **4) b**.

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos conocimientos en el tema, entendería de una parte 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, fantasiosamente, se asegura en los alegatos.

De otra parte, que un **producto** debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. **y** ser definido **o** bien por las características de estructura **o** bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Basándonos en lo anterior, se estableció que la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes, referentes a un aparato de máquina automática de banca o de **producto NO** reviste forma tangible de realización porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de 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 y es soporte lógico como tal porque como se expuso arriba en **b**. la solicitud se refiere a una arquitectura de soporte lógico que al ser implementada (cargada) en una máquina automática de banca no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que en cualquier forma, en este caso particular en forma de una arquitectura, que al ser incorporada (implementada como lo resalta el mandatario) en un computador (para el caso de la máquina automática de banca), es capaz de hacer que el computador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

A la luz de lo anterior, para una persona con sentido común, es evidente que los alegatos relativos a que: "... **no excluye** de patentabilidad a las **invenciones implementadas por**

computador... y, por consiguiente, **NO** es válido argüir que: ... la presente invención ¿cuál? NO pretende reclamar programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un **aparato de máquina automática...** que **al ser implementados... son asistidos por una arquitectura de programación (soporte lógico)...** resolver un problema técnico ¿Cuál? existente...", **NO** tienen sustento cierto y solo son una fantasía del recurrente.

Para concluir, tal como se sostuvo en el numeral 4 del sexto considerando del acto atacado, para que las sentencias proferidas por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, según los alegatos del mandatario, "...ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia...", **puedan ser tenidas en cuenta, se debe partir de los siguientes hechos**; de un lado, la Convención Europea (norma) **NO incluye un equivalente al artículo 21**; de otro lado, aproximadamente entre 1996 y 2004 estuvo vigente una "directiva para el patentamiento de invenciones implementadas con software".

Por lo tanto, la aplicación de las jurisprudencias dictadas por esas Cámaras solo se puede hacer con el previo cumplimiento de lo establecido por la Decisión 486 y de la jurisprudencia dictada por el **Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o por el Honorable Concejo de Estado Colombiano**, ya que de lo contrario se aplicarían fallos con base en una norma similar pero **NO** idéntica a la Comunitaria, donde **NO** hay prohibiciones para los segundos usos y **NO** ha existido **NI** existe una directiva para patentes implementadas por computador, que permita la combinación de características técnicas y de uso, como **fundamento de patentabilidad**, que dé validez a las aseveraciones de la respuesta. Es obvio, que afirmaciones sin sustento cierto **no** controvierten los fundamentos expuestos por la oficina.

Finalmente, lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no técnicos una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador de una "máquina automática de banca", que hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

En conclusión, parece ser que el intermediario cree que por afirmar que: "...ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia...", va a hacer creer que la jurisprudencia de las cámaras europeas se tiene que aplicar en este caso, si eso fuera cierto ya ese alto Tribunal y/o el Honorable Concejo de Estado nos lo habría ordenado y no habría esperado a tan brillante y, sustentada en el vacío, exposición del recurrente.

g. Para desvirtuar los alegatos del aparte g del subpunto 3.2 del recurso, basta señalar que:

1. En el punto 3 del sexto considerando de la Resolución atacada se sostiene: "...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, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

2. En el recurso el mandatario asegura que, "...la categorización... **"segundo uso"**... es cierto que la presente invención **utiliza un aparato convencional...** interpretación

equivoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; en nuestra opinión, el alegato carece de fundamento real 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 eso de la forma planteada en el alegato y como se reconoce en el penúltimo párrafo del recurso.

Sin embargo, aunque fuese cierta la afirmación del recurrente, eso **NO** podría significar que **no** haya limitantes para los aparatos convencionales que se "combinen o mezclen" con soporte lógico y **no** sean un segundo (otro) uso.

Consecuentemente, los alegatos traídos a colación por el recurrente no solo son falsos sino contradictorios porque, de un lado, admite que, "...si bien es cierto que la presente invención **utiliza un aparato convencional...**" y, de otro lado, pretexta que "... presenta mejoras significativas... añadido una funcionalidad... ", **NO** son sustento cierto que demuestre que lo reivindicado sería patentable con solo pretextar que, "... presenta mejoras significativas... añadido una funcionalidad..., ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

3. En el citado punto 3 del sexto considerando del acto atacado, se dijo 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, por tal razón, se considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso f).

El recurso NO presenta ningún alegato contra esa objeción a la patentabilidad.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque los alegatos son una serie de desviaciones y tergiversaciones de los hechos, con fundamento en opiniones personales del mandatario, basadas en una interpretación sesgada y errónea de dichos hechos.

b) Por las razones explicadas arriba en **4) y 6)** lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), f), 21 y 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 11 de los folios 225 a 228.

Bogotá, D.C. 2007 07 13

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1047		Código: 202004

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 14129 de 17 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA Y METODO DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE BANCA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de junio de 2007, bajo el número 03-009997-00009-0000, el Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

El recurrente señala: "En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolución recurrida, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso:"

Con relación al punto 1.2.a del recurso (folio 257), el recurrente manifiesta que: "...las mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones; dichas contribuciones deben estar contenidas en Capítulo Descriptivo, ya que las reivindicaciones se sustentan a partir de éste. En cualquier caso, las reivindicaciones cumplen con describir de manera clara los elementos fundamentales de la invención que presentan mejoras sobre el estado de la técnica, incluyendo inclusive explicaciones que especifican la relación funcional entre los elementos enumerados (cuando dicha funcionalidad no es evidente para una persona versada en el arte, según lo establecido en el Numeral 4.2. del Manual Andino de Patentes, para permitir que sean interpretadas a partir de la descripción."

Con relación al punto 1.2.b. expuesto a folio 257, afirma el recurrente: "No es clara la objeción presentada ante la supuesta explicación ajena, ya que dicha



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

‘explicación ajena a la definición’ que el Examinador menciona, es simplemente una descripción detallada de lo que se está reivindicando, que ayuda a aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), según lo establecido en el Numeral 4.2. del Manual Andino de Patentes:...” (Transcrito).

“Adicionalmente, me permito recordarle respetuosamente al Examinador que al revisar el capítulo descriptivo es posible ver que la descripción detallada considerada como una ‘explicación ajena’ ha estado siempre incluida en la descripción, inclusive con mayor detalle. Sin embargo, esto no excluye el hecho de que parte de ésta descripción detallada pueda ser incluida de manera concisa en las reivindicaciones, ya que al ser omitida se estaría simplemente presentando una enumeración de elementos, y no sería obvio para una persona versada en el arte intuir la relación funcional entre dichos elementos.

“En cuanto a las objeciones relativas a las supuestas ‘secuencias de procesamiento de datos’ o ‘secuencias de control’ o ‘secuencias de procesamiento’ que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que simplemente constituyen una falta de entendimiento (por parte del Despacho) ante lo que se pretende reclamar en la presente invención. Aunque dichas reivindicaciones deberían ser claras para una persona versada en el arte a la luz de lo descrito en el Capítulo Descriptivo, las aclaraciones presentadas a continuación permiten evidenciar una vez más el mérito de la invención que el Despacho ha pasado por alto:

“Los cajeros automáticos típicamente tienen dos pantallas para presentar información. Una pantalla es utilizada al frente de la máquina para presentar las funciones ante un consumidor, para que éste pueda llevar al cabo operaciones bancarias, tales como el dispensado en efectivo. La otra pantalla atrás de la máquina es utilizada por un técnico para llevar al cabo operaciones de servicio y mantenimiento. En los cajeros conocidos en el estado del arte, se utilizan circuitos electrónicos para permitir que la máquina opere ambas pantallas al mismo tiempo. Dichos circuitos electrónicos son difíciles de configurar y adecuar por la fabricación del cajero automático.

“También es conocido en el arte genérico de los computadores personales (PCs) la configuración de un PC para manejar dos pantallas que son colocadas una al lado de la otra, con el fin de ampliar el área visual de la información presentada. Por lo tanto, en el estado de la técnica, el propósito de usar dos pantallas manejadas por un solo PC es proveer un área mayor en el campo visual, para que un solo usuario pueda llevar al cabo varias actividades (e.g., jugar videojuegos, escribir correos electrónicos, navegar en Internet, etc.)



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

"Los inventores de la presente invención, inspirados en la posibilidad de expandir el campo visual de un PC, para aplicarla en un cajero automático. Sin embargo, en vez de utilizar dos pantallas en lugar de una pantalla para ampliar el campo visual del PC (para un solo usuario), los inventores han instalado las pantallas en el cajero de manera que una de ellas apunte hacia delante (la pantalla del frente), y la otra hacia atrás (la pantalla de atrás para operaciones de servicio y mantenimiento). La pantalla que apunta hacia el frente (con la primera mitad de la información del PC) es utilizada para proveer funciones al consumidor, para que pueda operar el cajero y realizar operaciones bancarias. La pantalla que apunta hacia atrás (con la segunda mitad de la información del PC) es utilizada para llevar al cabo operaciones de mantenimiento. Estas pantallas no las puede ver un mismo usuario y, por lo tanto, ésta configuración no es intuitiva en vista del propósito del arte previo de ampliar el campo visual de la información presentada en un PC (para ser vista por un solo usuario).

Agrega el recurrente: "En cualquier caso, esta configuración presenta problemas adicionales en el entorno del cajero automático. Los sistemas operativos típicamente presentan un señalador de ratón (e.g., una flecha) para hacer poder seleccionar y operar programas. Dicho señalador de ratón es usado en el técnico de servicio a la hora de realizar operaciones de mantenimiento y servicio por (sic) en la pantalla de atrás. Sin embargo, los cajeros automáticos no tienen un ratón en la pantalla del frente y, por lo tanto, presentar un señalador (e.g., una flecha) presenta confusión en los consumidores. Adicionalmente, si el ratón es colocado en la pantalla del frente, el técnico no puede verlo y por lo tanto tendrá mayor dificultad a la hora de llevar al cabo las funciones de mantenimiento y servicio. Tal comportamiento es completamente desconocido en el arte previo genérico de los PCs que utilizan dos pantallas y, por lo tanto, no solamente es desconocido en el arte previo un cajero automático con un área de información desplegada a través de la pantalla del frente y de la pantalla trasera, sino que en ningún lado se revela o siquiera sugiere la necesidad de prevenir que un señalador de ratón se mueva a la pantalla del frente. Por lo tanto, la presente invención incluye múltiples soluciones técnicas que son novedosas e inventivas, para solucionar problemas técnicos.

"Por último, el material reclamado es patentable dado que está dirigido a la configuración eléctrica/mecánica de un cajero automático que no es conocida en el estado de la técnica. En vista de lo anterior, es evidente que las repetidas objeciones en las que el Despacho concluye que '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', carecen de sentido."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Respecto al punto 1.2.c. del recurso (ver folio 258) agrega el recurrente: "Me permito reiterar respetuosamente que la Decisión 486 de la Comunidad Andina no requiere un formato particular o define un estándar específico para la redacción de las reivindicaciones."

El recurrente continúa transcribiendo apartes del capítulo III, numeral 4.3. del Manual Andino de Patentes, y al respecto agrega: "De cualquier manera, en la práctica común de patentes sí existen formatos de uso común para la redacción de reivindicaciones. Uno de ellos presenta un preámbulo que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo. Como existen dos partes definidas, en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unirlos gramaticalmente, lo cual se hace comúnmente mediante el uso de palabras o expresiones comúnmente aceptadas, tales como: 'que comprende', 'que incluye', 'caracterizado por', 'en donde', 'que contiene', etc. Por lo tanto, exigir un formato específico por simple gusto del Examinador, como lo ha hecho de manera recurrente al requerir que el preámbulo y el cuerpo estén separados por la expresión 'caracterizado por', es inapropiado y de todas maneras extralegal. Además, cabe recordar que en ninguna de las guías utilizadas por el Examinador como modelo para la redacción de reivindicaciones, se menciona que los términos comúnmente objetados por el Examinador, -tales como 'en donde', 'que incluye', etc.-, sean inapropiados para ser utilizados en las reivindicaciones." (...)

Con relación al punto 1.2.d. del recurso (ver folio 258) agrega el recurrente "Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones dependientes simplemente añaden o (delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 2, 'en donde el dispositivo señalador comprende un ratón, y comprende además una aplicación de gancho (...)). Es natural encontrar en cualquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame una característica adicional a lo contenido en la independiente (como en el caso de la Reivindicación 2). Como por ejemplo adicional y contrario a lo establecido por el Despacho, la Reivindicación 3 claramente delimita una característica contenida en la independiente, al hacer referencia a la salida de símbolos señaladores, los cuales fueron mencionados previamente en la Reivindicación 2 y 1."

Respecto al punto 1.2.e del recurso (ver folio 258) agrega el recurrente: "En el examen de fondo anterior (Oficio No. 10203) el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales, como lo ha interpretado el Examinador de manera equívoca."



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe apartes del Manual Andino de Patentes, numeral 4.2, señalando que este Manual es "una guía más actualizada y de carácter más vinculante que la citada por el Examinador"

Agrega: "Sin embargo, el Examinador ha mantenido su posición en la resolución impugnada, tratando de apoyarse en una interpretación errada de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98, para fundamentar sus objeciones relacionadas con los tipos de elementos permisibles en una reivindicación.

"En varios casos presentados ante el Despacho, el Examinador se ha enfocado en elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en la práctica general de patentes a nivel mundial, al igual que la combinación de características *no excluyentes*, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo exige el propio Numeral 4.2. del Manual Andino de Patentes.

"Al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 5.1. del examen de fondo, el Numeral 4.2. del Manual Andino de Patentes clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar que esta restricción a la hora de incluir características en las reivindicaciones, ha sido una frecuente interpretación del Examinador en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no se trata de una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos."

Con relación al punto 1.3. del recurso (ver folio 258), agrega el recurrente: "Además de las repetidas objeciones elevadas en la resolución impugnada, el Despacho ha presentado comentarios adicionales respecto de algunas aclaraciones presentadas a lo largo de la respuesta al examen de fondo anterior (Oficio No. 10203). Sin embargo, es posible ver (como se demostrará a continuación) que dichos comentarios son en esencia generales y vagos, ya que el Despacho se ha enfocado más en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego presentar una interpretación personal errada de lo establecido en las guías conocidas (y así concluir que mis aclaraciones 'son infundadas'), que en presentar argumentos puntuales que logren desvirtuar de manera clara y concisa mis aclaraciones."



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Respecto del punto 4.a. de la resolución impugnada (ver folio 247 y 248) el recurrente agrega: "En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su interpretación personal, atribuyendo un carácter técnico a las objeciones de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi inconformidad son infundadas. Los fragmentos transcritos por el Examinador no desvirtúan mis aclaraciones y no se puede pretender que mis afirmaciones controviertan las supuestas 'objeciones técnicas', ya que dichas 'objeciones técnicas' son simplemente interpretaciones personales del Examinador. En consecuencia, me ha sido necesario acudir frecuentemente a **normativa más actualizada** (e.g., Manual Andino de Patentes y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras) que la citada por el Examinador (Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982), para sustentar mis aclaraciones, y así poder demostrar que el Despacho se enfoca en estancar el trámite de patentabilidad, al ajustarse de manera rigurosa a recurrentes interpretaciones equivocadas de la normatividad aplicable.

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe apartes de la resolución impugnada (ver folio 249) y al respecto agrega: "En este caso, el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él para la redacción de las reivindicaciones, para luego concluir que mis aclaraciones al examen de fondo anterior corresponden a 'meras apreciaciones subjetivas en el tema. Es pertinente aclarar que en ningún momento argumenté que existiera una 'unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa' como lo ha manifestado el Examinador; contrario a lo manifestado por el Despacho, lo que aclaré fue lo manifestado en el punto 3.1.c-del presente recurso, explicando que entre los formatos comúnmente aceptados para la redacción de reivindicaciones, uno de ellos presenta un preámbulo que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo. Como existen dos partes definidas, en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unir las gramaticalmente, lo cual se hace comúnmente mediante el uso de palabras o expresiones generalmente aceptadas, tales como: 'que comprende', 'que incluye', 'caracterizado por', 'en donde', 'que contiene', etc. Por lo tanto, exigir un formato específico por simple gusto del Examinador, como lo ha hecho de manera recurrente al requerir que el preámbulo y el cuerpo estén separados por la expresión 'caracterizado por', es inapropiado y de todas maneras constituye una extralimitación en el ejercicio del Examinador."

A continuación, el recurrente transcribe apartes de la Resolución impugnada, respecto de los comentarios realizados frente al proceso 36-IP-98 (ver folio 250 y 266): "Ante esto me permito manifestar que no son claras las razones por las



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

cuales el Despacho considera mis afirmaciones como 'banales', ya que mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de una manera específica para redactar reivindicaciones en la sentencia citada por el Examinador. Por lo tanto, no es claro por qué el Despacho insiste en fundamentar sus interpretaciones para la redacción de reivindicaciones, en interpretaciones equivocadas de una sentencia que simplemente explica características de un tipo particular de invención. Es decir, el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de características particulares contenidas en cada categoría para una invención, pero en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación de las dos categorías mencionadas en una REIVINDICACIÓN (es decir, características de producto y de procedimiento). De hecho, ni a lo largo del capítulo citado, (4.1. 36-IP-98), ni a lo largo del documento entero, es posible encontrar la palabra 'reivindicación(es)', ya que se hace referencia es a las características particulares generalmente contenidas dentro de cada categoría, para una invención (más no particularmente para la forma en la que deben ser incluidas en una reivindicación)

"Adicionalmente, dado que el Despacho reconoce en la resolución impugnada que la sentencia mencionada no establece la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como entiende el interesado", tampoco es posible entender por qué insiste en citar este fragmento para fundamentar sus objeciones en cuanto a la rigurosa redacción de reivindicaciones."

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe apartes de la resolución impugnada respecto de la utilización del Manual Andino de Patentes para fundamentar las aclaraciones presentadas en la contestación al examen de fondo (ver folios 250 y 267) y al respecto señala: "Ante la posición que ha tomado el Despacho para desvirtuar por completo las aclaraciones fundamentadas en el Manual Andino de Patentes, no es posible entender por qué insiste en descartar lo dispuesto por una guía tan relevante en materia de patentabilidad para los países miembros de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta lo siguiente: (i) Colombia participó activamente en la realización de dicho Manual, (ii) en el prólogo se establece de manera explícita que 'Este Manual es considerado una fuente útil de información y guía para los usuarios [más no únicamente a los examinadores como lo manifiesta el Despacho] del sistema de patentes en la región andina y un ejemplo a seguir en otras regiones', (iii) contrario a lo establecido por el Despacho, el Manual Andino de hecho sí forma parte de la legislación y sirve como complemento a lo establecido en la Decisión 486, (iv) a diferencia de lo afirmado erróneamente por el Despacho, el Manual Andino es una guía bastante completa y de hecho comprende de manera explícita la definición de cada categoría de reivindicación', (aunque no precisamente en el numeral 4.5.1. en donde el Examinador pretende encontrarlo, sino en el 4.4), en donde se define

294

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

puntualmente las categorías de reivindicaciones, pero por supuesto sin incluir en ningún momento las recurrentes interpretaciones de los formatos y exclusiones preferidos por el Despacho. En vista de lo anterior, es evidente que la utilización de éste Manual como fundamento para las aclaraciones frecuentemente presentadas ante el Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente que reafirma la contradicción con las interpretaciones en las cuales se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

"Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar soporte lógico como tal, el Examinador se fundamenta en los siguientes argumentos:

"En el examen de fondo anterior (Oficio No. 10203) el Examinador presentó las mismas objeciones, ante lo cual se aclaró que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico **como tal**, sino un aparato de máquina automática de banca que comprende varios componentes de hardware y software que al ser implementados en los cajeros automáticos, son asistidos por una arquitectura de programación para lograr resolver un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el capítulo descriptivo, en el punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso). Aunque en la solicitud se hace referencia a aplicaciones para ATM, sistemas operativos, y otros elementos relacionados con software comúnmente conocidos en el estado de la técnica, la presente invención no pretende reclamar protección sobre estos componentes como tal, sino sobre el aparato de banca automática que implementa las aplicaciones para ATM en los componentes de hardware, para presentar una solución significativa a un problema técnico existente. Mis argumentos estuvieron fundamentados en casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras. Las sentencias 216-IP-2005, 131P-2004 y 174-IP-2004, presentan casos representativos donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes.

"A pesar de la variedad de ejemplos citados en los que se reconoció el derecho a la patente ya que la implementación de software ayudó a resolver un problema técnico existente, el Examinador ha ignorado mis argumentos (...)" Continúa manifestando que: "...aunque es claro que la regulación vigente en la materia y aplicable en nuestro país es la Decisión 486, al citar algunos casos relevantes de la Oficina Europea de Patentes (ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia), simplemente estoy fundamentando mis argumentos en una regulación que, al igual que en el Artículo 15(e) de la Decisión 486 (el Artículo 52(c) de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

(ver folio 254, 270 y 271) "Ante esto me permito recordarle respetuosamente al Despacho, que es natural que un cajero automático contenga componentes mecánicos, eléctricos, al igual que una arquitectura de programación para llevar al cabo funciones específicas. El examinador ha interpretado erróneamente el objeto de la invención, al considerar que la solicitud está comprendida en lo establecido en el artículo 15.e) de la Decisión 486, simplemente por haber encontrado componentes relacionados con software dentro de la solicitud. En repetidas ocasiones ha sido casi un reflejo el objetar de manera automática cualquier invención que involucre dichos componentes, lo cual evidencia la falta de entendimiento del objeto de la invención, al igual que la solución técnica resuelta por la misma, tal como se describió en el capítulo descriptivo de la solicitud, en el punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso. De manera similar, esta falta de entendimiento por parte del Despacho se ve reflejada al concluir que la presente invención simplemente trata de una forma de exhibir y procesar información.

"Ante la categorización de la presente invención como un 'segundo uso' de un aparato convencional, según lo establecido por el Artículo 21 de la Decisión 486, en la contestación al Oficio anterior se le aclaró al Examinador que si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explicó de manera detallada a lo largo del punto 4.b- de la contestación al examen de fondo anterior, y en el punto 3.1.b-ii- del presente recurso.

"La categorización de la presente invención como 'un segundo uso' consiste en una interpretación equívoca del concepto de 'segundo uso', el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entiéndase a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el 'segundo uso' implica la utilización de un mismo, idéntico concepto para una aplicación o indicación terapéutica distinta. De esta manera, es difícil entender cómo un cajero automático, al cual se le ha añadido una funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un Segundo Uso del mismo cajero. Trata entonces este invento, de una mejora a un cajero automático, y no de una aplicación distinta, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias.

"Sin embargo, en la resolución recurrida el Examinador rechaza la anterior aclaración considerando que *'carece de fundamento, puesto que si la norma*

296



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

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. Es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación, y el propósito del argumento anterior no era decir que sólo se podía aplicar a productos químicos, como lo ha interpretado el Examinador; el argumento anterior simplemente está haciendo referencia es a la forma como la norma ha sido aplicada históricamente, ya que es evidente que el Examinador está interpretando de manera equívoca una norma con la cual sólo se han desvirtuado invenciones relacionadas con las artes químicas aplicadas.

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

NORMA APLICABLE

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

El artículo 15 de la mencionada Decisión expresa que: "No se consideran invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 señala: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

El artículo 30 de la Decisión 486 reza: "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 refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a "Suministrar una arquitectura de programación (soporte lógico) para una máquina automática bancaria ATM, reivindicada ahora en la forma de aparato de máquina automática de banca." Por otra parte, el nuevo pliego reivindica: un aparato de máquina automática de banca, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11. (Ver folio 230)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 14129 de 17 de mayo de 2007, el recurrente argumenta que las mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones; dichas contribuciones deben estar contenidas en Capítulo Descriptivo, ya que las reivindicaciones se sustentan a partir de éste.

Al respecto, 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." De lo anterior se concluye, que un capítulo reivindicatorio debe definir la materia que se desea proteger, debe ser claro, conciso y tener sustento descriptivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar claramente lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor (ver párrafos 54 a 65 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes), lo cual concuerda con lo que indica el numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "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 características técnicas esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención."

Por su parte, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas, siendo común subdividirla en preámbulo y una parte caracterizante a proteger. La primera parte, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "genero" al que pertenece la invención. La segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, es decir, lo nuevo que resuelve un problema técnico. Estas últimas, distinguen del estado de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

la técnica las cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención, que particularmente se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado de la técnica, es decir, lo que se pretende proteger.

Por último, una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento y sustento de aquellas. Así mismo, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a una persona capacitada en la materia técnica evaluar y ejecutar la invención, requisitos que se ubican en el plano técnico y permiten valorar el aporte de la invención y verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Cabe recordar, que la descripción no es para definir la(s) mejora(s) realizada(s) con la invención, sino para darles sustento descriptivo, que es uno de los requisitos establecidos por el artículo 30 mencionado. Definir la invención es un requisito, diferente a dar sustento descriptivo.

De otro lado, la respuesta dada con su respectivo capítulo reivindicatorio a las objeciones trasladadas mediante el oficio No. 10.203, notificado el 8 de septiembre de 2006, fue aceptado y calificado en el examen definitivo, base de la citada Resolución impugnada.

Dicho capítulo reivindicatorio fue cuestionado entre otras, por las siguientes causas: a) las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; b) en la reivindicación 1 se agregó una explicación ajena a la definición: "Un aparato de máquina automática de banca (10) con dos dispositivos de pantalla **para uso** respectivo por un consumidor y por un técnico al operar la máquina, que comprende:...", c) se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el consumidor de la máquina automática de banca y no con las características técnicas permitidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la finalidad de la reivindicación independiente no es incluir una descripción detallada de lo que se reivindica que ayude a aclarar una supuesta **funcionalidad**. 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, se suma a lo anterior, que una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de la características técnicas, de forma general, que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado. La reivindicación dependiente por el contrario, delimita (aclarar) una característica contenida en la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

reivindicación independiente.

A la luz de lo anterior, las mejoras aportadas por el inventor al estado de la técnica, deben ir contenidas en las reivindicaciones, y como consecuencia, son el objeto de protección por el derecho de patentes.

Por otra parte, como una simple guía para el examinador de patentes, el primer párrafo del numeral 4.3, capítulo III, del Manual Andino para el examen de Patentes señala que: "La Decisión 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones. Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante...". Así las cosas, en todos los actos trasladados al solicitante la oficina ha sostenido que:

- i) El artículo 14 de la Decisión 486 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."

Para dar cumplimiento al anterior artículo, y teniendo claro que ni la Decisión 486 de 2000, su reglamento, ni el Manual Andino de Patentes establecen expresamente cómo se define cada uno de esos conceptos, se acude a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI en 1982, como ayuda y apoyo a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios. Por esa razón, esta oficina requiere a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base 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); además, las características deben ser técnicas y no secuencias de procesamiento de datos. Lo anterior se recomienda, teniendo en cuenta, que al definir las reivindicaciones de la forma mencionada, se brinda claridad a la solicitud, así como al objeto de protección, con el fin de cumplir el artículo 14 de la Decisión 486 mencionado anteriormente.

- ii) Se suma a lo anterior, que la subsección 4.2 del capítulo III, del Manual Andino 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". Dichas características técnicas deben definir la solución del problema técnico que intenta resolver la solicitud.

El siguiente párrafo del mismo Manual indica que: "Para efectos del examen



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos" Así las cosas, la secuencia de control ejecutada por el computador de un cajero automático no es un aspecto técnico, dado que el resultado no es una característica esencial para el efecto.

Respecto a los argumentos del recurrente, sobre las objeciones relativas a las supuestas "secuencias de procesamiento de datos" o "secuencias de control" o "secuencias de procesamiento" que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, cabe señalar, que la reivindicación 1 se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca (Ver folios 225 a 226) de allí, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, puede determinar que la reivindicación 1 enumera algunos componentes de un cajero automático convencional como son el computador, el dispensador de efectivo y la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por el computador, como se señala en: "... caracterizado por que la máquina comprende: Un primer dispositivo de pantalla (16, 80, 108) y un segundo dispositivo de pantalla (18, 82, 112) en conexión operativa con el computador, en donde el computador es operativo para hacer que el primer y el segundo dispositivo de pantalla envíe un solo ambiente de escritorio de interfase de usuario (84) que se extiende del primer dispositivo de pantalla al segundo dispositivo de pantalla, en donde el primer dispositivo de pantalla presenta una primera porción (86) del ambiente de escritorio y el segundo dispositivo de pantalla presenta una segunda porción (88) del ambiente de escritorio...", "...en donde el computador es operativo para hacer que el primer dispositivo de pantalla presente una primera interfase de usuario (92, 102) dentro de la primera porción del ambiente de escritorio, en donde el computador ..." "Un primer dispositivo de entrada (20, 22) y un segundo dispositivo de entrada (24, 114), conectado al computador, en donde el computador es adaptado para permitir que el consumidor vea la primera interfase de usuario..."

Los enunciados resaltados, de un lado, se consideran como una secuencia lógica de procesamiento de datos por computador; de otro lado, señalan el uso del computador y las pantallas, sin embargo, no definen un elemento de estructura o función entre los elementos de un producto, describiendo simplemente una presentación de información en las pantallas.

Para concluir, cabe traer apartes de la jurisprudencia dictada por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: "Las invenciones de producto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". (Lo anterior es traído a colación por el Tribunal de Justicia. Régimen Andino de la Propiedad Industrial, de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila)

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que un producto debe ser tangible. Así las cosas, un "señalador" o flecha (ratón) para seleccionar y operar programas, no reviste forma tangible.

Por su parte, la primera reivindicación enumera algunos elementos de un cajero automático, concretamente un aparato automático de banca que comprende un computador; un dispensador de efectivo y un dispositivo... (ver folios 225 y 226), sin indicar su funcionamiento ni la relación funcional entre los mismos. Igualmente, establece una secuencia de procesamiento de datos, que es soporte lógico como tal.

Cabe aclarar, que lo reivindicado es simplemente un procesamiento de datos no técnico, una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador de una "maquina automática de banca", lo cual recae bajo los preceptos del artículo 15 literal e), justamente porque se trata de secuencias de procesamiento de datos, con medios técnicos. Las secuencias lógicas se consideran como un soporte lógico y técnicamente lo son, motivo por el cual al recaer en las disposiciones del artículo 15 e), no se considera invención, teniendo en cuenta que "los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales", no se consideran objeto de protección.

Cabe concluir, que el pliego reivindicatorio no es claro ni conciso, teniendo en cuenta entre otras cosas, que la descripción detallada de lo que se está reivindicando no ayuda a aclarar la funcionalidad de los componentes, esta debe ir es en la descripción y no en las reivindicaciones.

Con relación al punto 1.2.d. del recurso (ver folio 258 y 262), cabe indicar que 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. Por su parte, las reivindicaciones dependientes son para delimitar (aclarar) una característica técnica contenida en la independiente mediante características técnicas, por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para definir características técnicas y no para "añadir" características no técnicas como las de los ejemplos transcritos en el escrito, como: "2. El aparato según la reivindicación 1, en donde el dispositivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

señalador comprende un ratón, y comprende además una aplicación de gancho...". (Ver folio 226)

Añadir nuevas características en las reivindicaciones dependientes no cumple con la función de delimitar, como lo pretende hacer ver el recurrente en sus alegatos, por el contrario, amplía es el objeto de protección, yendo más allá de lo establecido en la reivindicación independiente.

Por los anteriores motivos, esta Oficina considera que las reivindicaciones 2 y 3 no tienen enlace lógico con la reivindicación independiente, teniendo en cuenta que no aclaran ni delimitan una característica incluida en la reivindicación independiente a la que hacen referencia, por el contrario la amplían, al referirse a un ratón y a una secuencia de procesamiento de datos, y una salida de símbolos respectivamente, no incluidos en la reivindicación independiente.

Por su parte, una solicitud de patente de invención, que no cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad andina se objetará, con el fin de cumplir con la norma y el procedimiento establecidos para el correspondiente trámite.

Con relación al punto 1.2.e del recurso, respecto el contenido de las reivindicaciones, sobre el numeral 4.2, capítulo III del Manual Andino de Patentes (ver folio 263), cabe señalar:

El cuarto párrafo de dicho numeral establece: "Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo, 'elemento para medir la presión'".

A la luz de lo anterior, es evidente que una invención desde el punto de vista técnico, se debe definir únicamente, mediante características técnicas de estructura ó de función; cuya alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa.

Por su parte, el recurrente afirma que con pliegos reivindicatorios 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. Sin embargo, éstos no se han indicado, sino que por el contrario se señala un uso y una secuencia de procesamiento.

Respecto a los argumentos del recurrente, sobre la interpretación del proceso 36



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

IP 98, por parte del examinador con relación a la redacción de las reivindicaciones, cabe aclarar, que ni en el traslado realizado al solicitante por medio del Oficio 10203, notificado el 8 de septiembre de 2006, ni en la Resolución impugnada, se dijo que dicha jurisprudencia "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que lo fundamental de la jurisprudencia es que establece que una invención de producto debe revestir forma tangible, contrario a lo que es una secuencia de etapas que "implementen" una solución técnica por uso de un computador.

Por otra parte, la solicitud de no incluir en una reivindicación características de estructura y función, se refiere a que la Oficina ha tomado como apoyo para la evaluación de patentabilidad, el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes, en concordancia con el cuarto párrafo del numeral 4.2 del citado Manual.

El párrafo 57 mencionado señala: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento (Artículo 112.3), lt). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra 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..."

El numeral 4.2 del capítulo III del Manual Andino establece: "Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión)"

De otro lado, en el numeral 3 de la Resolución impugnada (Ver folio 246) se sostiene que, una vez realizado el estudio de la solicitud de inmediato se determinó que se trata de la arquitectura de un 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 (folios 153 a 159), 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 caben bajo las disposiciones del artículo 15 literal e), es decir, bajo lo que no se considera invención, y por ello, no es objeto de protección por privilegio de patente.



304

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Igualmente, se sostiene 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, por tal razón, se considera que las reivindicaciones caen bajo los lineamientos del inciso f), del artículo 15 de la Decisión 486, es decir, lo que no se considera invención.

Así mismo, se estableció que la reivindicación 1 con sus correspondientes reivindicaciones dependientes referentes a un aparato de máquina automática de banca o de producto, no reviste forma tangible de realización, porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de 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.

Por último, se recuerda que la presente invención cabe bajo los parámetros de las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486, pues se afecta, teniendo en cuenta que 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 su parte, aunque la jurisprudencia señale "en general" al precisar como se debe definir un procedimiento, ella no es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como lo asegura el recurrente. Lo que dicha jurisprudencia 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.

Finalmente, "en general" significa comúnmente o usualmente. Así las cosas, este Despacho entiende frente al caso en particular, que una invención de procedimiento, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

De otro lado, sobre los argumentos del recurrente, respecto de la utilización del Manual Andino de Patentes para fundamentar las aclaraciones presentadas en la contestación al examen de fondo, cabe indicar que esta Oficina debe acoger el ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia ya protegida vía patente o que pertenezca al dominio público, o simplemente que no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Por su parte, cabe recordar que el Manual Andino de Patentes, es solo una guía para los examinadores de patentes, que no reemplaza los requisitos exigidos por la norma. El mencionado manual, no corresponde a normatividad vigente ni exigible.

Por su parte, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, ya transcrita, se entiende de una parte 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 lo asegura el recurrente.

De otro lado, la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes, referentes a un aparato de máquina automática de banca o de producto NO reviste forma tangible de realización, porque ellas se redactaron en términos de una secuencia de control ejecutada por el computador de la máquina automática de banca y/o de exhibición de datos y no mediante las características de estructura o de fusión que definieran una solución a un problema técnico y es un soporte lógico como tal, teniendo en cuenta, como se expuso anteriormente, que la solicitud se refiere a una arquitectura de soporte lógico que al ser implementada (cargada) en una máquina automática de banca no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que en cualquier forma, en este caso particular en forma de una arquitectura, que al ser incorporada (implementada como lo resalta el mandatario) en un computador (para el caso de la máquina automática de banca), es capaz de hacer que el computador (cajero) ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

Por otra parte cabe recordar, que las disposiciones Europeas, o de otros países, no son aplicables a los países andinos, teniendo en cuenta que la Comunidad Andina posee su propia normatividad y reglamento, que regulan la propiedad industrial entre otros temas, razón por la cual, es obligatorio para esta Oficina, acatar y cumplir esta normativa. Por lo demás, no debe perderse de vista que la normativa comunitaria no establece las invenciones implantadas por computador como objeto de protección vía patente de invención.

Esta Oficina recuerda, que lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no técnicos, una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador de una "máquina automática de banca", que hace evidente que lo solicitado cae dentro del alcance del artículo 15 literal e), es decir, no considerándose invención, justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medio técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

De otro lado, sobre los argumentos e interpretaciones relativos a segundos usos, con relación a su aplicación respecto de productos químicos y un cajero automático, cabe señalar que la norma no prevé una diferenciación entre invenciones químicas y electromecánicas. Así las cosas, la norma se aplica a cualquier invención, y debe observarse al momento de la realización del examen, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad andina.

Adicionalmente, cabe recordar que la información que se despliega en la pantalla de la primera o segunda interfase de usuario del cajero automático para que el cliente la manipule y retome a la entidad bancaria para procesamientos posteriores o que el control haga lo correspondiente, hace parte de una forma de exhibir y procesar información visual, por tal razón, se considera que las reivindicaciones caben bajo las disposiciones del inciso f), es decir, sobre lo que no se considera invención: "f). las formas de presentar información."

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud; Así mismo no cumple con las disposiciones del artículo 15 e) y f) de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 14129 de 17 de mayo de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

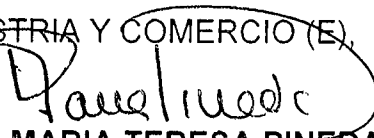
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 SET. 2008

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA



307

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 35862

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-009997

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 100 No. 8 A – 37. Piso 10º.
World Trade Center – Torre A
Bogotá D. C.

202067

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la Resolución 35862 de fecha 29/09/2008
fue notificado mediante listado número 168
fijado el 09/10/2008 y desfijado el 22/10/2008