

/103

**AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 3-77717- -7-0 Fecha: 2007-05-02 09:04:58
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA Folios 1

Señor (a) (es)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 12531
Fecha : 30/04/2007
Expediente : 3-77717
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
Fax: 3 82 26 85 3 50 52 20. Línea 018000 910185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0012531
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de septiembre de 2003, bajo el número 03077717, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE TRANSACCIONES", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US02/06826.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 28, contenidas en los folios 226 a 231, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0012531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para firmar documentos electrónicos mediante programación (soporte lógico) en cajeros automáticos, reivindicada en la forma de aparato.

De otra parte, el pliego reivindica un aparato que comprende un cajero automático, relacionado en las reivindicaciones 1 a 28.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

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

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

La reivindicación 1 y sus dependientes de "aparato de cajero automático", se redactaron en términos de *unas secuencias de procesamiento de datos* y no mediante las características permitidas, que definirían la solución a un problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud; además, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte se divulgan unas secuencias de procesamiento (programa) para permitir a los usuarios de un cajero automático realizar transacciones bancarias tales como el dispensado de efectivo, el pago de servicios públicos, consignaciones, etc. almacenar y recuperar documentos electrónicos y/o la firma digital de documentos electrónicos.

Las reivindicaciones 3 a 5, 8 a 12, 15 a 28 no tienen enlace lógico con la 1, porque no aclaran o delimitan una característica incluida en la independiente.

La reivindicación 6 se sale del tema, porque se relaciona un número de cuenta bancaria, que nada tiene que ver con el "aparato" que se relaciona en las precedentes.

En conclusión, el nuevo pliego se redactó en términos de *una secuencia lógica de procesamiento de datos* que ejecuta el procesador del computador de un "aparato" de cajero automático, lo cual, no es procedente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

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

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

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y las de *procedimiento*, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

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

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

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

Realizado el estudio del pliego, se estableció que las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un aparato de cajero automático o de *producto*, NO revisten una forma tangible, porque se redactaron en términos de *unas secuencias de procesamiento de datos* y no mediante las características de estructura o de función que definirían una solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

Dicho de otro modo, un *producto* para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se *usa* o se puede *usar total o parcialmente* uno o más componentes del mismo.

3. No se considera invención

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

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

En primer lugar, la legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, *ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado*"¹.

Ahora bien, tradicionalmente se ha considerado como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... *determinada tarea u obtenga determinado resultado*) sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que ella describe y reivindica componentes de soporte lógico (programas) que son ejecutados por el procesador del computador de un cajero automático bancario o "aparato", que incluye dichos componentes para hacer que el cajero proporcione una interfase de usuario mediante una pantalla u otro dispositivo de salida del cajero, que le permita a los usuarios almacenar y recuperar documentos electrónicos de una cuenta asociada a cada usuario.

Lo anterior se puede constatar con ayuda de las figuras 2 a 17, 19, junto con sus correspondientes descripciones y el contenido de las mismas reivindicaciones, que fueron redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos.

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

¹ Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/ US02/06826

En segundo lugar, la información se despliega en la pantalla del cajero automático para que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para procesamiento posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual.

Por tal razón, se considera que las reivindicaciones también caen dentro del alcance del literal f) del artículo 15 de la mencionada normativa andina.

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

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

4. Respuesta del solicitante

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

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

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

I) El artículo 14 de la Decisión 486 establece que, "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

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

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

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

III) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones del

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

solicitante, según las cuales, "...el Examinador se ha enfocado en elevar objecciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas..." (subrayados fuera del texto), según este Despacho son infundadas y de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad técnicamente formuladas por esta Superintendencia, más bien van dirigidas a descalificar al examinador que, efectivamente, a controvertir las objeciones de carácter técnico oportunamente trasladadas.

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

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

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

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

A la luz de lo precedente, queda claro que el preámbulo no es para "definir lo que se pretende proteger", ni mucho menos, "un cuerpo caracteriza aquello definido en el preámbulo", ni que haya una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, como asegura el solicitante en su respuesta, sino que acorde a la práctica común en

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

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.

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

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

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

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

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.

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

- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, el interesado retiró los grupos de reivindicaciones objetados por unidad de invención y dejó solo el primer grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsanó esa objeción.
- Refiriéndonos a los comentarios del punto 4, una vez más son infundados, nuevamente más enfocados a descalificar al examinador que a desvirtuar las objeciones técnicas oportunamente planteadas, por lo siguiente:

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

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

Al respecto, en el tercer párrafo del numeral 4.2 del Capítulo III del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la 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".

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales...". A la luz de lo anterior, es evidente que la invención se puede definir mediante

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

características técnicas de estructura ó de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como pretende hacerse ver en la respuesta dada por el solicitante.

Aún más, cabe anotar que el interesado incurre en el error de suponer que con pliegos indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un "aparato de cajero automático", como son el procesador del computador, la pantalla, el dispensador de efectivo, etc. y el USO de este último para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, se ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es un error, porque, de un lado, en la reivindicación no se indica cual es la relación de función entre el procesador del computador, la pantalla, el dispensador; y, de otro lado, una secuencia de procesamiento no es la "indicación del funcionamiento".

c. Con relación a las aseveraciones del numeral b (ver folio 219), una vez más el interesado basándose en análisis que hace del Manual Andino asegura que una secuencia de procesamiento de datos reviste forma tangible, con fundamento en que, "...las reivindicaciones citan los elementos estructurales inclusive indicando la relación funcional entre ellos... es posible entender...", lo cual, es técnicamente inaceptable, como quiera que es suficiente tener en cuenta que para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más componentes del mismo.

- Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, basta puntualizar que:

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...) (subrayados fuera de texto).

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

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

Adicionalmente, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no técnicos una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador, de un "aparato que comprende un cajero automático", que hace evidente que la invención reclamada calga dentro del alcance del artículo 15e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son. Y, porque como se explicó antes, las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., lo permite la norma andina citada (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) y, técnicamente, son programas como tal.

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; y, ii) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el procesador del computador de un cajero automático.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusión se desvía, porque el pliego allegado, supuestamente, se dirige a un "aparato de cajero" que es un producto y los comentarios de la respuesta se dirigieron a un método; de otro lado, la solicitud es una combinación de medios técnicos para procesar información no técnica, lo cual, no es patentable.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

d. En el numeral b del punto 5 el interesado afirma que, "...el examinador ha malinterpretado el verdadero objeto... de manera clara... un sistema y método para proteger... terceros", y la necesidad de "...un sistema para firmar... individuos", 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 del cajero automático para que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para procesamiento posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual, que no tiene nada que ver "con el verdadero objeto de la invención", ni con "el mérito involucrado en el desarrollo de un complejo método", ni con "las ventajas alcanzadas", etc., puesto que ello no demuestra que no se trata de una forma de exhibir y procesar información.

e. En el numeral c del punto 5 de la respuesta se afirma que, "...la categorización... "segundo uso"... Interpretación equívoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas...". Al respecto, cabe indicar que la afirmación carece de fundamento, puesto que si la norma previese una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos así lo establecería, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine de la forma planteada en la respuesta.

Ahora bien, no cabe duda que se hace otro (segundo) uso de aparatos *convencionales*, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos; además, una persona de nivel técnico medio puede determinar, fácilmente, que lo solicitado en el presente caso es el uso de medios técnicos (procesador del computador y otros elementos de un cajero automático) para efectos no técnicos (almacenar y recuperar documentos electrónicos de una cuenta asociada a cada usuario).

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

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14), 15 e), f), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 12.788, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

RESUELVE

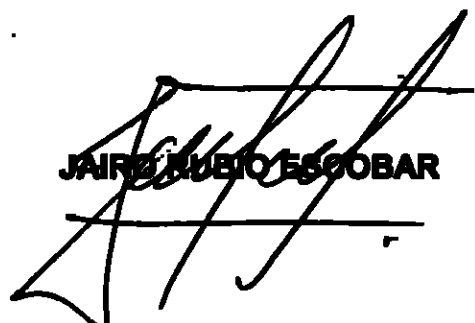
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE TRANSACCIONES".

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 ABR. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME RUBIO ESCOBAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0012531
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/US02/06826

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de septiembre de 2003, bajo el número 03077717, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA AUTOMÁTICA DE TRANSACCIONES", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US02/06826.

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 28, contenidas en los folios 226 a 231, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un uso distinto de acuerdo con las siguientes consideraciones:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El Suscrito Secretario General. A.D. - NO
Hace constar que la presente copia fotostática concorda con el original que ha
tenido a la vista
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-80 Comutador: 3820840
Fax: 382 28 86. Línea 8000-810 165
Web: aic.gov.co e-mail: info@aic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia
Secretaría

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

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

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

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y las de *procedimiento*, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

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

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

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

Realizado el estudio del pliego, se estableció que las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un aparato de cajero automático o de *producto*, NO revisten una forma tangible, porque se redactaron en términos de *unas secuencias de procesamiento de datos* y no mediante las características de estructura ó de función que definirían una solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud.

El Suscrito Secretario General. A.D. - HQ
Hace constar que el presente documento ha sido
tática con el fin de que se
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 85. Línea 8800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

Dicho de otro modo, un *producto* para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se *usa* o se puede *usar total o parcialmente* uno o más componentes del mismo.

3. No se considera invención

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

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

En primer lugar, la legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado"¹.

Ahora bien, tradicionalmente se ha considerado como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que ella describe y reivindica componentes de soporte lógico (programas) que son ejecutados por el procesador del computador de un cajero automático bancario o "aparato", que incluye dichos componentes para hacer que el cajero proporcione una interfase de usuario mediante una pantalla u otro dispositivo de salida del cajero, que le permita a los usuarios almacenar y recuperar documentos electrónicos de una cuenta asociada a cada usuario.

Lo anterior se puede constatar con ayuda de las figuras 2 a 17, 19, junto con sus correspondientes descripciones y el contenido de las mismas reivindicaciones, que fueron redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos.

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

¹ Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COLOMBIA

El Subdirector General de Asesoría Jurídica

hace constar que la presente resolución fue emitida en la ciudad de Bogotá D.C., a las 10:00 horas del día 10 de mayo de 2006.

Por lo tanto, se declara que la presente resolución es firme y ejecutoriada desde el día de su expedición.

Sección de Asesoría Jurídica

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 6, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 95. Línea 8000-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/ US02/06826

En segundo lugar, la información se despliega en la pantalla del cajero automático para que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para procesamiento posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual.

Por tal razón, se considera que las reivindicaciones también caen dentro del alcance del literal f) del artículo 15 de la mencionada normativa andina.

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

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

4. Respuesta del solicitante

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

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

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

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

El suscrito Secretario General, HOC
Hace constar que la presente copia Fotos
tática coincide con el original que ha
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Piso 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Correo: 3820840
Fax: 382 28 85. Línea 8000-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretaría General

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

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

I) El artículo 14 de la Decisión 486 establece que, "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

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

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

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

III) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones del

El Superintendente General de Industria y Comercio
Hace constar que el original no se encuentra en la copia Fotos
tática con el original
recibido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 6, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 96. Línea 9800-910 168
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretaría General de Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06828

solicitante, según las cuales, "...el Examinador se ha enfocado en elevar objecciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él, discriminando así la utilización de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas..." (subrayados fuera del texto), según este Despacho son infundadas y de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad técnicamente formuladas por esta Superintendencia, más bien van dirigidas a descalificar al examinador que, efectivamente, a controvertir las objeciones de carácter técnico oportunamente trasladadas.

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

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

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

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

A la luz de lo precedente, queda claro que el preámbulo no es para "definir lo que se pretende proteger", ni mucho menos, "un cuerpo que 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E' Suscrito Secretario General
Hacer constar que la presente copia fue
tallada coincide con el original que he
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 98 Línea 8000-810 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretaría General

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

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.

c. El interesado afirma que, "...el párrafo citado por el Examinador del proceso 38-IP-98 establece que: 'Una invención de procedimiento...utiliza el término "en general" en vez del término "siempre", al referirse a las invenciones de procedimiento. Aún más, el párrafo citado por el Examinador... y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas.'".

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

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

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

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

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

Superintendencia de Industria y Comercio
Se Suscribe Secretarías de Industria y Comercio
que Consta el traslado de la presente resolución
al ca. con el fin de que se tome en cuenta el traslado
teniendo a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: T. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 98. Línea 8000-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

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.

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

- Con relación a los comentarios del punto 2 de la respuesta, el interesado retiró los grupos de reivindicaciones objetados por unidad de invención y dejó solo el primer grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsanó esa objeción.
- Refiriéndonos a los comentarios del punto 4, una vez más son infundados, nuevamente más enfocados a descalificar al examinador que a desvirtuar las **objeciones técnicas** oportunamente planteadas, por lo siguiente:

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

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

Al respecto, en el tercer párrafo del numeral 4.2 del Capítulo III del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la 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".

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula, química, etc.) o funcionales...". A la luz de lo anterior, es evidente que la invención se puede definir mediante

El Suscrito Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio hace constar que la presente resolución se encuentra debidamente notificada y que la misma coincide con el original que se tiene a la vista.

Secretario General
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 6, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A-No. 38-60 Comutador: 3820840
Fax: 382 28 95. Línea 8000-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/ US02/06826

características técnicas de estructura Ó de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como pretende hacerse ver en la respuesta dada por el solicitante.

Aún más, cabe anotar que el interesado incurre en el error de suponer que con pliegos indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un "aparato de cajero automático", como son el procesador del computador, la pantalla, el dispensador de efectivo, etc. y el USO de este último para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, se ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es un error, porque, de un lado, en la reivindicación no se indica cual es la relación de función entre el procesador del computador, la pantalla, el dispensador, y, de otro lado, una secuencia de procesamiento no es la "indicación del funcionamiento".

c. Con relación a las aseveraciones del numeral b (ver folio 219), una vez más el interesado basándose en análisis que hace del Manual Andino asegura que una secuencia de procesamiento de datos reviste forma tangible, con fundamento en que, "...las reivindicaciones citan los elementos estructurales inclusive indicando la relación funcional entre ellos... es posible entender...", lo cual, es técnicamente inaceptable, como quiera que es suficiente tener en cuenta que para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más componentes del mismo.

- **Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, basta puntualizar que:**

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

Adicionalmente, los comentarios son ajenos a los parámetros que tradicionalmente ha fijado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre producto y procedimiento. Concretamente, a los fijados en la Interpretación prejudicial dictada en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 se estableció que: " (...) Las Invencciones 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

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382-20166. Línea 8800-910 165
Web: www.cair.gov.co e-mail: Info@cair.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)” (subrayados fuera de texto).

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

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

Adicionalmente, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no técnicos una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como el computador, de un “aparato que comprende un cajero automático”, que hace evidente que la invención reclamada calza dentro del alcance del artículo 15e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son. Y, porque como se explicó antes, las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., lo permite la norma andina citada (... en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) y, técnicamente, son programas como tal.

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; y, II) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el procesador del computador de un cajero automático.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusión se desvía, porque el pliego allegado, supuestamente, se dirige a un “aparato de cajero” que es un producto y los comentarios de la respuesta se dirigieron a un método; de otro lado, la solicitud es una combinación de medios técnicos para procesar información no técnica, lo cual, no es patentable.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El suscrito Secretario General AD - HOG
Hace constar que el presente documento
fue recibido en la oficina de la
Secretaría de Industria y Comercio
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-60 Correo: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 8000-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

d. En el numeral b del punto 5 el interesado afirma que, "...el examinador ha malinterpretado el verdadero objeto... de manera clara... un sistema y método para proteger... terceros", y la necesidad de "...un sistema para firmar... individuos", 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 del cajero automático para que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para procesamiento posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual, que no tiene nada que ver "con el verdadero objeto de la invención", ni con "el mérito involucrado en el desarrollo de un complejo método", ni con "las ventajas alcanzadas", etc., puesto que ello no demuestra que no se trata de una forma de exhibir y procesar información.

e. En el numeral c del punto 5 de la respuesta se afirma que, "...la categorización... 'segundo uso'... interpretación equívoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas...". Al respecto, cabe indicar que la afirmación carece de fundamento, puesto que si la norma previese una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos así lo establecería, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine de la forma planteada en la respuesta.

Ahora bien, no cabe duda que se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos; además, una persona de nivel técnico medio puede determinar, fácilmente, que lo solicitado en el presente caso es el uso de medios técnicos (procesador del computador y otros elementos de un cajero automático) para efectos no técnicos (almacenar y recuperar documentos electrónicos de una cuenta asociada a cada usuario).

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

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14), 15 e), f), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 12.788, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Sr. [illegible]
Hace constar
la [illegible]
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plaza 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-60 Conmutador: 3820840
Fax: 382 28 96. Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12531

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03077717
SI. PCT/ US02/06826

RESUELVE

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 ABR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

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

SUPERINTENDENCIA

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-60 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 8000-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia