

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

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 mayo de 2004, bajo el número 04040911, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y METODO DE RASTREO DE DINERO EN MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE BANCA", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US 02/35325.

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 18 de julio 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 10, contenidas en los folios 209 y 210, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

4

30594

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^m 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para verificar la validez de los documentos que se depositen en cajeros automáticos bancarios, reivindicada en la forma de aparato.

De otra parte, el último pliego reivindica un aparato, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

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 del último pliego son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica.

La reivindicación 1 es muy general, porque se refiere a un aparato sin establecer de qué o para qué es.

Las reivindicaciones 1 a 4 y 10 se redactaron en términos del uso y de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, es inadmisibles.

Las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace lógico con las que dependen, porque no aclaran o delimitan una característica de estructura o función enunciada en las precedentes sino que se salen del tema al hacer mención a un indicador, una marca removible y a un tipo de tinta, los cuales, revelan más *un uso o efecto del mismo* lo que resulta inaceptable.

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.

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*.

En el ámbito de las patentes es conocido que un *producto* debe revestir una forma

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos *ampliamente* en la técnica junto con el uso de algunos de esos elementos para procesar datos o señales.

Realizado el estudio correspondiente, de un lado, se determinó que las reivindicaciones de *producto* del pliego calificado no revisten una forma tangible, porque se redactaron en términos de la enumeración de los componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la técnica como son los cajeros automáticos, del uso de los citados componentes y en secuencias lógicas de procesamiento de datos, que no son características que sirvan para definir un *producto*.

De otro lado, dichas reivindicaciones incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. Un aparato... por lo menos un dispositivo... adaptado para evaluar... dispositivo de marcación... es adaptado para marcar...".

"2. el aparato... recepción adaptado para recibir...".

El ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones relativas a "aparato".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de *uso o efectos del mismo* de los componentes de un cajero automático para llevar a cabo una transacción y/o procesar datos.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no se definen acorde con las modalidades de protección dispuestas por el artículo 14.

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".

Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica un soporte lógico en la forma de secuencia lógica de procesamiento, la cual, es ejecutada por un cajero automático bancario o "máquina automática de banca" o "aparato" para realizar transacciones comerciales como retiros, depósitos, etc. durante las cuales se verifica la



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

validez de un billete y se marca para su procesamiento posterior; además los componentes del cajero automático son ampliamente conocidos en la técnica y no se modificaron de ningún modo. Y, por último, el contenido de las mismas reivindicaciones permite constatar que se trata de soporte lógico, porque fueron redactadas en términos de secuencias de procesamientos 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, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

4. Usos

En el presente caso, las disposiciones establecidas por el artículo 21 se afectan, porque se hace otro (segundo) uso de aparatos *convencionales*, como son los componentes de una máquina o cajero automático o de parte de ellos, por ejemplo el "dispositivo" de evaluación, el "dispositivo" de marcación, el "dispositivo" de recepción, etc., lo cual además se evidencia, de forma manifiesta, en la descripción.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Sobre este requisito, absolutamente necesario para el otorgamiento de una patente de invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

"El artículo 4 de la Decisión, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se considera que existe *"si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

"Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe "cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica¹.

En el presente caso, es claro que todo lo reivindicado en general carece de *nivel inventivo*, porque se trata de operaciones que un técnico en el arte (programador) podría realizar sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, *comúnmente*, ejecuta en su campo.

6. Respuesta del solicitante

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

Para desvirtuar los comentarios del punto 1 de la respuesta al oficio, basta puntualizar que:

a. 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, deben cumplir diferentes requisitos.

Como se sabe en el campo de la patentes, 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 (resaltados y negrillas fuera del texto)".

También se sabe, 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

¹ Proceso 26-IP-99, sentencia del 23 de julio de 1999.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

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.

Por último, se conoce en el ámbito de las patentes 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 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, CONCISAS y TENER sustento descriptivo.

La descripción, contrario a lo que se asegura en la respuesta, NO es para DEFINIR la(s) mejora(s) sino para darles SUSTENTO DESCRIPTIVO, que es otro de los requisitos establecidos por el artículo 30, ya que definir la invención es un requisito y dar sustento descriptivo es otro muy diferente.

b. En efecto, el primer párrafo del numeral 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 oficios trasladados al solicitante se 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 esa exigencia, 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 la oficinas nacionales en sus estudios; por esa razón, usualmente el examinador 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

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 enumeración de componentes convencionales junto con su uso ni secuencias de procesamiento de datos.

ii) Aún más, la sección 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 (subrayado fuera del texto)”.

El siguiente párrafo del mismo Manual indica que, “para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, enumerar algunos componentes de la estructura convencional de un cajero automático junto con su uso y en secuencia lógicas de procesamiento de datos, 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 (subrayado fuera del texto)”.

iii) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, “... exigir un formato específico por simple gusto del examinador... es inapropiado y de todas maneras extralegal...” (subrayados del examinador), son exageradas y buscan más cuestionar al examinador que ajustarse a lo requerido, cuyo único propósito es la búsqueda de la definición clara y precisa de la materia reclamada.

c. El interesado aunque reconoce que hay formatos de redacción para las reivindicaciones, puesto que arguye, “... presenta un preámbulo, que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo”, lo hace de manera imprecisa.

En efecto, como se dijo antes, 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,

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
SI. PCT/ US02/35325

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 lo asegura el solicitante en sus alegatos, sino que acorde a la práctica conocida por todos, 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 son absolutamente infundadas.

En conclusión, el interesado se centró en manifestar que la ley no define cómo se deben estructurar las reivindicaciones y en descalificar las objeciones planteadas en el oficio y no en intentar, al menos, de adaptar el pliego en busca de la claridad y concisión que exige la normativa andina, bajo el pretexto de que la ley no los fija explícitamente o porque, simplemente, desconoce que existen prácticas que, por su largo uso, se han convertido en comunes en la Oficina.

d. Los restantes comentarios del punto en discusión son infundados, porque, en primer lugar, 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 *la práctica común* los examinadores 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.

Sobre el Manual Andino para el examen de Patentes que con tanta frecuencia cita el solicitante, es importante anotar que dicho Manual no tiene 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 de dichos aspectos, lo que en un momento dado puede servir de pretexto perfecto para no ajustarse a los requerimientos formulados por la Oficina.

No obstante, los comentarios del memorialista se desvirtúan con lo argüido en la misma respuesta, sólo que cambiando 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.

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

Adicionalmente, es importante resaltar que lo que dice el Manual Andino, al igual que la Guía de la OMPI, es una mera guía para el examen de las solicitudes, no forma parte de la legislación ni del procedimiento ni de la jurisprudencia ni remplaza a ninguno de ellos.

Por último, el nuevo pliego se aceptó y calificó arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, las reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas arriba en el punto 2 de la presente resolución.

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 un grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsanó esa objeción.

Refiriéndonos a los comentarios del punto 4 de la citada respuesta, simplemente se observa que se reiteran los comentarios sin fundamento cierto, enfocados más en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en el traslado, como resulta evidente de las razones siguientes:

a. En todos los casos puestos a consideración de la administración, en donde no se cumplan los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30, se han objetado por ello, sin excepción.

b. A la luz de lo expuesto, las afirmaciones de que, "... 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...", son meras apreciaciones infundadas. (Subrayados fuera del texto).

De igual modo, se reitera y recuerda al interesado que la Oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos y práctica 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 práctica común.

c. Con relación a lo que el interesado afirma tanto del párrafo 57 de la Guía, del capítulo 4.2 del Manual y de la sentencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que en el traslado no se dijo que dicho pronunciamiento "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el interesado, puesto que lo fundamental de la sentencia es que ella establece que una invención de *producto* debe revestir forma tangible.

Por otra parte, la no procedencia técnica de 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 interesados usan el Manual Andino, la objeción

f

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
SI. PCT/ US02/35325

perfectamente también se fundamenta en el cuarto párrafo del numeral 4.2 del citado Manual.

d. El memorialista afirma 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 comentario es banal, porque el que la sentencia 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.

No obstante, aunque la sentencia acerca de cómo se debe definir un producto o un procedimiento diga "en general", ella no es para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como lo afirma el interesado, porque lo que dicha sentencia establece es que un PRODUCTO debe revestir forma tangible y un PROCEDIMIENTO debe ser una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, lo cual, se reitera, no es señalar la forma de redactar una categoría de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr.

e. En el punto 4b de la respuesta el interesado afirma: "... es claro que esto constituye otro requerimiento inexistente por parte del examinador... el artículo 4.5.2...", lo cual, se desvía de la discusión, porque en el oficio trasladado no se hizo referencia exclusiva a las reivindicaciones dependientes, además, la aplicación de lo que señala del artículo 4.5.2 del manual Andino depende de si hay una o más independientes patentables.

Sin embargo, para desvirtuar las apreciaciones anteriores, basta resaltar una vez más, que el *producto* que se busca amparar aquí no cumple las disposiciones de los artículos 14 y 30, por las razones expuestas arriba.

f. En el último párrafo del punto 4 de la respuesta el intermediario asegura que: "...la mezcla de características... solicitante con en fin de aclarar la relación funcional... propio artículo 4.2... el examinador describe la relación funcional... me permito aclarar ¿qué? ¿a quién? que la objeción... no es una restricción... carece de fundamento..."

Sobre tales comentarios, basta hacer una lectura cuidadosa de la página 35 del citado Manual Andino, ya que en el siguiente párrafo al transcrito del artículo 4.2 se señala que: "Las características pueden ser estructurales... O (ahí NO dice Y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento **para medir la presión**")", lo cual, **CONCUERDA** con lo que establece la guía citada por la administración, y con el procedimiento común a seguir que indica que las reivindicaciones de **producto** definan el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

Adicionalmente, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamenta algunos comentarios del solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que, equivocadamente, se le quiere dar, ya que, lo que dicho párrafo señala es: i) que una reivindicación **no** debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) indicar su funcionamiento **cuando** para la persona versada en la materia ello **no se desprenda de forma obvia** de la misma definición del elemento.

Quienes tienen conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, no establecen una relación de función ni determinan una o mas funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el **USO** de parte(s) de ese aparato, puesto que un transmisor se **usa** para transmitir señales, un receptor se **usa** para recibir señales, un codificador se **usa** para cifrar o encriptar señales, un "dispositivo de evaluación" se **usa** para evaluar la validez de un documento, un "dispositivo de marcación" se **usa** para marcar un documento, etc.

A la luz de lo precedente, es evidente que la reivindicación independiente enumera unos componentes sin establecer ninguna **relación de función** entre ellos **ni** definir una **supuesta nueva función** entre dichos componentes, contrario a lo que se asegura en la respuesta y que solo una persona sin conocimientos en la materia se atreve a hacer.

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

a. No se sabe en que se apoya el interesado para asegurar que, "... el literal e)...solamente impide la patentabilidad del soporte lógico **como tal**, mas nunca de métodos que permitan implementar una solución... implementarse por computador...", tampoco explica por qué debe entender así, de tal manera que la simple afirmación no controvierte las objeciones planteadas por la oficina, y antes reiteradas.

Adicionalmente, las afirmaciones del interesado van en contravía de lo manifestado por el 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

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

De esa sentencia, una persona con conocimientos en el tema, entiende 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 erróneamente se asegura en la respuesta.

A la luz de lo anterior, y desde luego de la normativa andina, resulta evidente que no existen "patentes implementadas por computador", pues esa categoría no la contempla el artículo 14.

Por último, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no técnicos, en una secuencia lógica de procesamiento, con medios técnicos como el "dispositivo" de evaluación, el "dispositivo" de registro, etc. del "aparato" que se reivindica, lo 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 consideran como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que la invención cae dentro del alcance del artículo 15 e), se reitera, motivo fundamental y suficiente para negar la presente invención.

No obstante lo anterior, sería importante que el interesado hubiera demostrado que lo reivindicado: i) no es la enumeración de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento de datos; ii) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el control del computador de la máquina automática de banca.

Finalmente, de un lado, queda claro que la argumentación se desvía, porque el pliego dejado se dirige a un "aparato de máquina automática de banca" que es un *producto* y los argumentos 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.

b. El interesado, en el párrafo ii- afirma que, "... los componentes del cajero son ampliamente conocidos... otro requerimiento inexistente por parte del examinador... no es suficiente argumento... una reivindicación dependiente es patentable... aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica...lograr una solución...puedan definir nuevos elementos".

Para desvirtuar tales afirmaciones, de un lado, las objeciones no fueron exclusivamente para las reivindicaciones dependientes como ahora se pretende hacer ver sino para todo el pliego; de otro lado, se debe tener en cuenta que un *producto* debe revestir una forma tangible, ser definido mediante características de estructura O función, no debe ser solo

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/04040911
Sl. PCT/ US02/35325

una enumeración de elementos (componentes) sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento, como ya se explicó arriba.

Ahora bien, 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*, uno o más componentes del mismo y se defina mediante las características técnicas que sean procedentes.

En conclusión, los comentarios no demuestran que el pliego cumpla los requisitos establecidos por la normativa y jurisprudencia andina y la práctica administrativa aplicadas por la Oficina

c. En el punto 5b de la respuesta se alega, "...la categorización... "segundo uso"... interpretación equívoca... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; al respecto, el comentario carece de fundamento, puesto que si la norma hubiera querido prever una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos así lo hubiera establecido, pero el artículo 21 no lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine eso de la forma planteada en la respuesta.

Ahora bien, argüir que, "... segundo uso *implica la utilización... aplicación o indicación terapéutica distinta...*", y considerar el, "añadir una FUNCIONALIDAD a un aparato", no son fundamento cierto y serio que desvirtúe las objeciones, porque eso no demuestra que no se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, tal como el mismo memorialista lo reconoce cuando asevera que: "... si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático...". Adicional a lo anterior, una persona de nivel técnico medio puede determinar, fácilmente, que lo solicitado en el presente caso es el **uso** de medios técnicos (de un cajero automático) para efectos no técnicos (verificar la validez de un billete en las transacciones bancarias).

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

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14), 15 e), 21 y 30 y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30594

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/04040911**
SI. **PCT/ US02/35325**

planteadas en el oficio N° 4705, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO DE RASTREO DE DINERO EN MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE BANCA".

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

24 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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

