

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 30594 de 24 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA Y METODO DE RASTREO DE DINERO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE BANCA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2007, bajo el número 04-040911-00008-0000, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

El recurrente señala: "Mediante la resolución No. 30594, el Despacho niega el privilegio de patente a la presente solicitud, estableciendo nuevamente objeciones similares a las inicialmente planteadas, a pesar de que el solicitante desistió de la mayoría de las reivindicaciones, presentando para estos efectos un Capítulo Reivindicatorio Modificado con 10 reivindicaciones (correspondientes a las numeradas entre el 132 y el 141 en el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud original), todas relativas a un aparato. Las objeciones presentadas a continuación son prácticamente las mismas presentadas por el Despacho en el examen de fondo anterior, con lo cual puede afirmarse que a pesar de las modificaciones hechas, el Capítulo Reivindicatorio Modificado propuesto con la respuesta al examen de fondo aparentemente no fue objeto de análisis por parte de ese Despacho."

Considera el recurrente que "Ni la Decisión 486 ni cualquier otra ley conocida sobre la materia obliga al solicitante a incorporar las mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica dentro del texto de las reivindicaciones. Por el contrario, como lo estipula la misma Decisión 486 en su artículo 28, literal b-, dichas contribuciones deben estar contenidas es en el Capítulo Descriptivo. Las

1124

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

reivindicaciones simplemente deben describir de manera clara los elementos fundamentales de la invención que presentan mejoras sobre el estado de la técnica, mas no describir el estado de la técnica. Adicionalmente, los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el propósito del método o aparato reclamado en las reivindicaciones de la presente solicitud se deduce de manera evidente a partir de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo, particularmente, a partir de las primeras líneas en las cuales se establece lo siguiente: *‘Específicamente, este invento se relaciona con una máquina automática de banca la cual entrega y recibe documentos tales como billetes e identifica billetes (moneda corriente) sospechosos para su análisis y manejo.’* Por lo tanto, incluir nuevamente el propósito del método o aparato en las reivindicaciones no hace parte de la práctica convencional de redacción de patentes, y resultaría redundante, ya que éstas cumplen con recitar de manera clara los pasos o componentes involucrados (junto con su relación funcional cuando es necesario hacerlo). En cuanto a las objeciones relativas a las supuestas *‘secuencias de procesamiento de información’* que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del Despacho) de la solución técnica que se reclama en la presente invención.”

Continúa el recurrente señalando que: “Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente añaden (o delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 6, *‘(...) caracterizado por que la marca removible comprende tinta removible’*). Es natural encontrar en cualquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame una característica adicional a lo contenido en la independiente. En el caso de la Reivindicación 6, se hace referencia a la *‘marca removible’* la cual, contrario a lo manifestado por el Examinador, si se menciona en la reivindicación independiente: *‘(...) es adaptado para marcar un documento con por lo menos una marca removible (...)*’. Por otro lado, las características que el Examinador ha considerado inaceptables por revelar un *‘uso o efecto del mismo’*, simplemente constituyen una forma de delimitar características adicionales a lo comprendido en la(s) reivindicación(es) de la(s) cual(es) depende, lo cual es completamente válido, pues precisamente en la precisión de las características adicionales reside la naturaleza de una reivindicación dependiente y, por lo tanto, delimitadora de un concepto inventivo. Adicionalmente, cabe notar que la objeción presentada en este punto se contradice con el modelo de redacción apropiada para reivindicaciones sugerido anteriormente por el Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveído en la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4 (c)), como por ejemplo en el caso de la reivindicación independiente (*‘(...)*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

por medio de una **interfase** (9) y, que comanda las **válvulas solenoides de apertura** (5) y **cierre** (12) de las puertas') en la que se podría concluir, con un criterio similar al del Examinador, que se revela más un *uso* (o *efecto del mismo*) de una interfase que comanda otros elementos.."

Agrega el recurrente que: "En el examen de fondo (Oficio No. 14898) el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho Oficio se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales, como lo ha interpretado el Examinador de manera equivocada. De hecho en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual es una guía más actualizada y de carácter más vinculante que la citada por el Examinador" Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe el mencionado numeral.

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

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

Considera el recurrente que: "...la prohibición del literal (e) del Artículo 15, solamente impide la patentabilidad de soporte lógico **como tal**, más no de soluciones técnicas que pueden implementarse o ser asistidos por computador. En cualquier caso, cabe aclararse que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico **como tal**, sino un aparato de máquina automática de banca que comprende varios componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros automáticos, son asistidos por un sistema de control para lograr resolver un problema técnico existente (tal como se explica de manera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

detallada en el Capítulo Descriptivo de la solicitud). En efecto, al revisar las reivindicaciones del Capítulo Reivindicatorio Modificado (Reivindicaciones 1 – 10, correspondientes a la 132 – 141 en la solicitud original) es posible ver que solamente comprenden componentes de hardware tales como *dispositivos de evaluación, dispositivos de marcación y dispositivo de recepción*. Sin embargo, también existe otro componente de hardware tal como el *sistema de circuitos de control*, que es el único que podría ser equivocadamente relacionado como un intento de patentar software. En cualquier caso, el sistema de circuitos de control es simplemente un componente necesario para intercomunicar los componentes de hardware, y así lograr el funcionamiento adecuado de la presente invención, presentando una solución significativa a un problema técnico existente (descrito en el Capítulo Descriptivo de la solicitud). Por lo tanto es claro que en ningún momento se pretende reclamar soporte lógico como tal, sino protección para el sistema de máquina automática de banca que implementa el sistema de control en los componentes de hardware, para permitir el análisis de documentos sospechosos (e.g., billetes falsos) y así poder subsecuentemente verificar su validez, al igual que identificar a la persona responsable de introducir dichos documentos sospechosos (e.g. billetes falsos) a la máquina. Al entender lo expuesto anteriormente, también resulta evidente que la presente invención está bastante lejos de ser una simple ‘secuencia de procesamiento de datos’ como lo ha clasificado frecuentemente el Examinador. Teniendo en cuenta lo aclarado anteriormente, puede concluirse que el Despacho está ignorando por completo el mérito involucrado en el desarrollo de la presente solución, al hacer aseveraciones sin sustento como ‘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’.

“Además de las repetidas objeciones elevadas en la resolución impugnada, el Despacho ha presentado comentarios adicionales respecto de algunas aclaraciones presentadas a lo largo de la respuesta al examen de fondo (Oficio No. 4705). Sin embargo, es posible ver (como se demostrará a continuación) que dichos comentarios son en esencia generales y vagos, ya que el Despacho se ha enfocado más en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego presentar una interpretación personal errada de lo establecido en las guías conocidas (y así concluir que mis aclaraciones ‘son infundadas’, que en presentar argumentos puntuales que logren desvirtuar de manera clara y concisa mis aclaraciones.”

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe el punto 6 de la resolución impugnada, y al respecto señala que: “...el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su interpretación personal, atribuyendo un carácter técnico a las objeciones de patentabilidad presentadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

recurrentemente, para concluir que las razones de mi inconformidad son infundadas. Los fragmentos transcritos por el Examinador no desvirtúan mis aclaraciones, ya que las objeciones fundamentadas en dichos fragmentos simplemente corresponden a interpretaciones personales del Examinador. En consecuencia, me ha sido necesario acudir frecuentemente a **normativa más actualizada** (e.g., Manual Andino de Patentes y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras) que la citada por el Examinador (Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982), para sustentar mis aclaraciones, y así poder demostrar que el Despacho se enfoca en estancar el trámite de patentabilidad, al aferrarse recurrentemente a interpretaciones equivocadas de la normatividad aplicable."

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

Agrega el recurrente que: "Con respecto a los comentarios tomados de manera personal por el Despacho como un supuesto intento por descalificarlo me permito señalar que los comentarios y precisiones efectuados durante el trámite se han efectuado con el ánimo de defender la patentabilidad de la presente solicitud, frente a objeciones que no han cumplido con la carga de desvirtuar el nivel inventivo de una invención que merece el privilegio de patente. En efecto, partir de los exámenes emitidos por el Despacho, es realmente difícil entender cómo se espera que el solicitante logre adaptar el pliego en busca de la claridad y concisión



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{ci}- 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

que exige la normativa andina, ya que las objeciones planteadas básicamente: i-) se fundamentan en erróneas interpretaciones subjetivas del concepto inventivo, ii) se enfocan en resaltar una rigurosidad excesiva en la redacción de las reivindicaciones, lo cual no sólo entorpeció el trámite de la solicitud, sino que además no corresponde a lo establecido en la normativa aplicable, generando contradicción inclusive con modelos ejemplares de redacción de reivindicaciones proveídos por el mismo Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveído en la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4 (c)), y por ultimo iii) no tienen en cuenta las modificaciones que son hechas en la solicitud a partir de sus observaciones; e.g., modificaciones tales como haber desistido de la mayoría de las reivindicaciones y haber incluido en ellas términos sugeridos en los exámenes efectuados, tales como "caracterizado por".

Continúa el recurrente señalando que: "Ante la posición que ha tomado el Despacho para desvirtuar por completo las aclaraciones fundamentadas en el Manual Andino de Patentes, no es posible entender por qué insiste en descartar lo dispuesto por una guía tan relevante en materia de patentabilidad para los países miembros de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta lo siguiente: i) Colombia participó activamente en la realización de dicho Manual, (ii) en el prólogo se establece de manera explícita que 'Este Manual es considerado una fuente útil de información y guía para los usuarios [mas no únicamente "una mera guía" como lo manifiesta el Despacho] del sistema de patentes en la región andina y un ejemplo a seguir en otras regiones.' (Subrayado y negrilla míos.), (iii) contrario a lo establecido por el Despacho, el Manual Andino de hecho sí forma parte de la legislación y sirve como complemento a lo establecido en la Decisión 486, (iv) a diferencia de lo afirmado erróneamente por el Despacho, el Manual Andino es una guía bastante completa y de hecho comprende de manera explícita **'la definición de cada categoría de reivindicación'**, (ver numeral 4.4), en donde se define puntualmente las categorías de reivindicaciones, pero por supuesto sin incluir en ningún momento las recurrentes interpretaciones de los formatos y exclusiones preferidos por el Despacho. En vista de lo anterior, es evidente que la utilización de éste Manual como fundamento para las aclaraciones frecuentemente presentada ante el Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuesto por el Examinador, sino por el contrario, una fuente que reafirma la contradicción con las interpretaciones en las cuales se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

"Nuevamente, cabe señalar que las objeciones recurrentemente elevadas por el Despacho, se soportan en criterios de gran subjetividad y es posible concluir que el Examinador parece no haber leído detenidamente la respuesta al Examen de fondo (Oficio No. 4705), evidenciando que no se ha efectuado una revisión técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

adecuada del presente asunto por el hecho de que se han asumido de manera personal los comentarios y precisiones efectuadas en mis respuestas anteriores, no con el fin de descalificar al Examinador, sino de mostrar una perspectiva más objetiva para su análisis del presente asunto."

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

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

"Contrario a lo manifestado por el Examinador, me permito reiterar que las Reivindicaciones, de hecho, comprenden componentes estructurales indicando además la funcionalidad entre ellos, cuando su funcionamiento no se desprende de manera obvia para una persona versada en el arte, en concordancia con lo establecido en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes. Al revisar la Reivindicación 1 de la presente solicitud es evidente que ésta enumera dichas características estructurales, indicando su funcionalidad respectiva, sin que dicha funcionalidad pretenda constituir *las características que el Examinador ha interpretado como un intento de definir la reivindicación por sus características de uso, o como una mezcla no permitida de características.*"

A continuación, el recurrente alega que el Examinador ha ignorado sus aclaraciones, y al respecto señala que: "...no es posible entender las afirmaciones fundamentadas en la 'interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

98', ya que a lo largo de ese punto o se hace mención de dicha sentencia.

"En el examen de fondo (Oficio No. 14898) el Examinador presentó las mismas objeciones, ante lo cual se aclaró que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un aparato de máquina automática de banca que comprende varios componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros automáticos, son asistidos por un sistema de control para lograr resolver un problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el Capítulo Descriptivo de la solicitud y en el punto 3.1 (d)).

"Ante la afirmación 'hubiera demostrado que lo reivindicado: i) no es la enumeración de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento de datos; u) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el control del computador de la máquina automática de banca', me permito respetuosamente señalar que lo anterior ha sido: i-) explicado varias veces a lo largo de la respuesta al examen de fondo, al igual que en las aclaraciones (a las objeciones elevadas por el Despacho) contenidas dentro del presente Recurso, y ii-) está claramente reclamado en las reivindicaciones, fundamentadas a partir de lo descrito en el Capítulo Descriptivo de la solicitud. Es realmente imposible hacer una demostración ante el Despacho, si el Examinador insiste en negarse a entender el verdadero problema técnico solucionado por la presente invención, y persiste en catalogarla directamente como un intento de patentar software a partir de interpretaciones subjetivas.

"Ante la afirmación 'las objeciones no fueron exclusivamente para las reivindicaciones dependientes como ahora se pretende hacer ver sino para todo el pliego' me permito reiterar que el hecho de que los componentes descritos sean ampliamente conocidos en el estado de la técnica no es un argumento suficiente para desvirtuar la patentabilidad de una invención, y además es pertinente resaltar lo establecido en el Numeral 4.5.2 de Manual Andino de Patentes, ya que la objeción inicial del Examinador fue planteada hacia los elementos conocidos en el estado de la técnica *contenidos en las reivindicaciones*, más no únicamente lo contenido en las *reivindicaciones dependientes*, como lo intenta hacer ver en la presente resolución para desvirtuar mis argumentos.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

"En cuanto a la categorización de la presente invención como un segundo uso, nuevamente me permito aclarar que si bien es cierto que la presente invención parte de un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explica de manera detallada a lo largo del Capítulo Descriptivo. La categorización de la presente invención como 'un segundo uso' consiste en una interpretación errada del concepto de 'segundo uso', el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entendiéndose a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el 'segundo uso' implica la utilización de un mismo, idéntico compuesto para una aplicación o indicación terapéutica distinta. De esta manera, es difícil entender cómo un cajero automático, al cual se le ha añadido una funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un segundo uso del mismo cajero. Así, reitero que este invento recae sobre una mejora a un cajero automático, y no de una aplicación distinta, como que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias, lo cual no exime de patentabilidad las mejoras que se puedan realizar sobre el mismo. Suponer lo contrario sería ignorar que en materia de invenciones patentables, es posible encontrar invenciones que revolucionan el estado de la técnica por ofrecer soluciones basadas en instrumentos o herramientas del todo desconocidas con anterioridad, pero también es posible encontrar invenciones basadas en conceptos inventivos conocidos, que simplemente ofrecen una mejora en su funcionamiento u operatividad. Tanto las primeras como las últimas resultan objeto de protección bajo el sistema de patentes. Un ejemplo ilustrativo de esta afirmación es el hecho de que en materia de patentes siguen protegiéndose distintas mejoras al TELEVISOR, aunque todas ellas se basen en el mismo concepto inventivo general divulgado en la década de 1920. Bajo este entendido, resulta claro que el análisis de patentabilidad debe tener en cuenta que muy pocas cosas se inventan de la nada y que el privilegio de patente se otorga a los inventos que logran proporcionar una mejora sobre regla técnica conocida a momento de desarrollarse la invención.

"Sin embargo, en la resolución recurrida el Examinador rechaza la anterior aclaración considerando que *'no hay fundamento legal para esa aseveración, puesto que el artículo 21 de la Decisión 486 no prevé una diferenciación entre productos químicos y electromecánicos'* para efectos de su aplicación, tampoco hay jurisprudencia andina que discrimine los productos en la forma planteada por el interesado." Es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación, pero, en cualquier caso, en materia de patentes este concepto no ha sido aplicado en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

ninguna otra área técnica y mas puede ahora desde una interpretación errónea resultar de la aplicación en otra área de la técnica y menos aún si se considera que el producto no se presente en la misma condición original, pues las variaciones no residen únicamente en su uso. Dado que lo reclamado en la presente solicitud no había sido combinado de la misma manera para resolver la necesidad técnica existente, es claro que catalogar la presente invención como un segundo uso constituye un error por parte del Despacho."

Continúa el recurrente señalando que "No es posible entender por qué el Despacho insiste en presentar numerosas objeciones a la presente solicitud, basando sus argumentos en interpretaciones personales de normativa aplicable y estancando el trámite de la solicitud en requisitos inexistentes a la hora de redactar reivindicaciones, teniendo en cuenta que la misma solicitud no tuvo problema en una reconocida oficina como la argentina (INPI)."

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

NORMA APLICABLE

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

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

Igualmente, el artículo 18 señala que "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."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

Finalmente, el artículo 30 de la Decisión 486 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependiente. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud busca suministrar una técnica para verificar la validez de los documentos que se depositen en cajeros automáticos bancarios, reivindicada en la forma de aparato. Por otra parte, el nuevo capítulo reivindicatorio reclama un aparato, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10. (Ver folio 225)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 30594 de 24 de septiembre de 2007, el recurrente señala que ni la Decisión 486, ni cualquier otra ley obliga al solicitante a incorporar las mejoras aportadas al estado de la técnica dentro del texto de las reivindicaciones, las cuales, por el contrario deben ir en el capítulo descriptivo. Por su parte, en cuanto a las objeciones relativas a las supuestas "secuencias de procesamiento de información", que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del Despacho) de la solución técnica que se reclama en la presente invención.

Al respecto, es necesario traer a colación el artículo 30 de la Decisión 486, que 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 y resaltado fuera del texto original). Teniendo en cuenta el artículo transcrito, un pliego reivindicatorio debe definir la materia que se desea proteger, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo.

De acuerdo con la disposición transcrita, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual se fija la extensión de la protección de la patente, y hace posible delimitar su alcance respecto del estado de la técnica. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

solicitudes de patentes), en concordancia con el numeral 4.2, capítulo III, del Manual Andino de Patentes, que indica: "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención."

Por su parte, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas. La reivindicación independiente, es común subdividirla en preámbulo y una parte caracterizante a proteger. La primera parte, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce, y es por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte o parte caracterizante, debe definir (citar) la(s) característica(s) técnica(s) propia(s) de la invención, siendo lo nuevo que resuelve un problema técnico. Estas últimas se distinguen del estado de la técnica, siendo por decirlo así, la "especie" de la invención que particularmente se refiere a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado de la técnica (lo que se pretende proteger), de forma general tal que contenga todas las características técnicas esenciales para alcanzar el resultado declarado.

De otro lado, una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones, es la de servir de fundamento y sustento de estas últimas. La descripción, debe suministrar información suficiente de tal forma que permita a una persona capacitada en la materia técnica evaluar y ejecutar la invención, requisitos que se ubican en el plano técnico y permiten valorar el aporte de la invención y verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

La descripción, contrario a lo asegurado por el recurrente, no es para definir la(s) mejora(s), sino para darles sustento descriptivo, tal como lo exige el artículo 30 de la Decisión 486. Cabe aclarar, que definir la invención es un requisito, y dar sustento descriptivo es otro diferente.

Con relación al argumento del recurrente, consistente en que las reivindicaciones dependientes simplemente añaden (o delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente y que es natural encontrar en cualquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame una característica adicional a lo contenido en la independiente, basta resaltar, que las reivindicaciones 5 a 9 de la presente solicitud, no tienen enlace lógico con las reivindicaciones dependientes porque estas no aclaran (delimitan) una característica de estructura o función enunciada en las reivindicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{MI} 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

independientes, sino que por el contrario se salen de su contenido, al hacer mención a un indicador, una marca removible y a un tipo de tinta, revelando un uso o efecto del mismo, que no se permite.

Por último, “añadir características adicionales” no es aclarar/delimitar, como lo entiende ver el recurrente en sus alegatos.

De otro lado, considera el recurrente que “la objeción presentada en este punto se contradice con el modelo de redacción apropiada para reivindicaciones sugerido anteriormente por el Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveído en la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4 (c))”, cabe señalar, que la alusión al ejemplo expuesto en otra Resolución nada tiene que ver con el contenido de la Resolución en discusión y no lo contradice. Se suma a lo anterior, que no explica ni fortalece los argumentos del recurrente. Al respecto, es necesario aclarar, que una característica técnica no es lo que asegura el recurrente, es decir, no constituye una forma de delimitar características adicionales, a la luz de lo aclarado anteriormente.

Respecto al argumento, que el uso de características estructurales no excluye necesariamente el uso de características funcionales, con base en el numeral 4.2 del Manual Andino, cabe señalar, que el tercer párrafo del mismo numeral 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.”. (Subrayado de texto original)

El siguiente párrafo del citado Manual establece que: “Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo ‘elemento para medir la presión’).”.

A la luz de lo anterior, es evidente que una invención se debe definir únicamente mediante características técnicas de estructura o de función; aclarando que la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como lo entiende el recurrente.

El enumerar componentes de un aparato de manera indefinida como “aparato de máquina automática de banca”, como son el dispositivo de evaluación y el dispositivo de marcación, y agregar el USO de ellos para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, no es indicar el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el transcrito párrafo del Manual. Es preciso aclarar, que en la reivindicación no se indica cual es la relación de función entre el dispositivo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

evaluación y el de marcación. Igualmente, una secuencia de procesamiento no es la "indicación del funcionamiento".

Con relación a los argumentos respecto del párrafo 57 de la Guía, del punto 4.2 del Manual Andino de Patentes y la jurisprudencia 36-IP-98, cabe decir, que en ningún momento esta Oficina ha expresado que se "prohibiera" el uso de características en una reivindicación. Lo fundamental de la jurisprudencia citada es que establece que una invención de producto debe revestir forma tangible y esto no lo es una secuencia de etapas que implementan una solución técnica por uso de un computador.

Por su parte, la recomendación de no mezclar características de estructura y función, se ha fundamentado en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, concordante con el Manual Andino de Patentes.

Como bien manifiesta el recurrente, de acuerdo con el numeral 4.2, capítulo III del Manual Andino de Patentes, "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 características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. 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 las ventajas comerciales, dado que el 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."

Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones respecto a que el examinador excluye frecuentemente la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada, y que dicha restricción no está en alguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, carecen de fundamento, no son ciertas y no presentan sustento real que puedan desvirtuar los argumentos expuestos en la Resolución impugnada.

Por su parte, considera el recurrente que la prohibición del literal (e) del Artículo 15, solo impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, más no de soluciones técnicas que pueden implementarse o ser asistidos por computador. Así mismo asegura, que la presente invención no pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal.

Al respecto, es necesario traer a colación la interpretación prejudicial 36-IP-98, en cuyo numeral 4.1 de la mencionada jurisprudencia establece:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

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

De lo precedente queda claro, que las reivindicaciones de producto deben revestir forma tangible así como maquinas, equipos, aparatos, dispositivos etc., y definirlo o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Con base en lo anterior, la reivindicación 1 y sus dependientes, referentes a un aparato de máquina automática de banca o de producto, no reviste forma tangible de realización, teniendo en cuenta que ellas se redactaron en términos de enumeración de los componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la técnica como son los cajeros automáticos. Así mismo, se redactaron en términos del uso de los citados componentes y en secuencias lógicas de procesamiento de datos, que no son características que sirvan para definir un producto, es decir, no se redactaron mediante características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico. Así las cosas, por sus términos de redacción se entiende que es soporte lógico como tal, porque se relaciona unas secuencias lógicas que al ser implementadas (cargadas) en una máquina automática de banca no es otra cosa que un conjunto de instrucciones que en cualquier forma, en este caso particular en forma de secuencias, al ser incorporadas (implementada como lo resalta el mandatario) en un computador (para el caso de la máquina automática de banca), es capaz de hacer que el computador (cajero) ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

Lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no técnicos, una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos como son los "dispositivos" de la "máquina automática de banca", tratándose de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos. Las secuencias lógicas, son soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el cual se recae en las disposiciones del artículo 15 e), de la Decisión 486.

Seguido a lo anterior, basta puntualizar que de la lectura del aparte 4.1 del proceso 36-IP-98 (antes transcrito) se entiende que un procedimiento o método

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

debe ser una secuencia de etapas para fabricar un producto y no una secuencia de etapas que permitan implementar una solución "técnica" por computador como lo asegura el recurrente.

A la luz de lo anterior, se recuerda que no esta permitido por nuestra normatividad las "patentes implementadas por computador", al no estar esta categoria contemplada en el artículo 14 de la Decisión 486.

Lo solicitado en el presente caso, 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, tratándose así de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos. Cabe aclarar al recurrente, que las secuencias lógicas se han considerado como un soporte lógico como tal y técnicamente lo son, motivo por el cual, la presente solicitud constituye una de las excepciones a la patentabilidad enunciadas en el artículo 15 e), bajo lo que no se considera una invención.

Señala el recurrente, que las objeciones presentadas por el examinador, son solo interpretaciones personales, y que como consecuencia de ello, le fue necesario acudir a **normativa más actualizada** (e.g., Manual Andino de Patentes y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia como fuente de interpretación para aplicar la Decisión 486 y sus predecesoras) que la citada por el Examinador (Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982).

Al respecto, es necesario aclarar que este Despacho no entiende cual es la normatividad actualizada a la que se refiere el recurrente, teniendo en cuenta que la normatividad vigente y que ha sido aplicada al presente caso es la Decisión 486 de 2000. Se aclara que, las guías y manuales de patentes, no son normatividad, solo son un apoyo al momento de realizar un examen de patentabilidad, con el fin de fortalecer y justificar una decisión tomada por esta Entidad.

Respecto al argumento del recurrente, donde señala que el examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él para la redacción de las reivindicaciones, para luego concluir que las aclaraciones realizadas por él recurrente, al examen de fondo son completamente infundadas, así como que en ningún momento argumentó que existiera una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, cabe señalar, que el recurrente reconoce que hay formatos de redacción para las reivindicaciones al argumentar que "el examinador presenta una preámbulo, que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo",

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

no obstante, este Despacho no comparte las definiciones realizadas por el recurrente de los elementos de dicho "formato", teniendo en cuenta que la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, esto es, lo que debe realizarse 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. Estas, es común subdividirlas, como se señaló anteriormente, en preámbulo y parte caracterizante. La primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce, siendo 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.

Queda claro entonces, que el preámbulo no es para "definir lo que se pretende proteger", así las cosas, no es cierta la afirmación que "un cuerpo caracteriza aquello definido en el preámbulo" ni que haya una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, como lo asegura el en sus alegatos. Acorde a la práctica conocida, el preámbulo es el "genero", o lo ya conocido del estado del arte y la parte caracterizante o "especie", debe relacionar las característica creadas por el inventor.

Respecto a los argumentos expuestos por el recurrente sobre el nivel inventivo, cabe recordar el artículo 18 de la Decisión 486 que señala: "Se considera 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."

Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del nivel inventivo, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no.

En otras palabras, no es requisito indispensable que el nivel inventivo sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación.

Respecto al argumento del recurrente, que el Manual Andino de Patentes forma parte de la legislación y sirve como complemento a lo establecido en la Decisión 486, es importante reiterar que el Manual Andino es una guía para el examen de las solicitudes, no formando parte de la legislación, ni de la jurisprudencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

Por su parte, sobre los criterios subjetivos del examinador allegados por el recurrente, es importante señalar, que los conceptos emitidos por esta Entidad y sus funcionarios son basados en la legislación y jurisprudencia vigentes.

Así las cosas, esta Oficina debe acoger el ordenamiento jurídico con el fin de garantizar el interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia ya protegida vía patente o que pertenezca al dominio público, o simplemente que no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria.

Señala el recurrente que: "...el párrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de características particulares contenidas en cada categoría para una invención, pero en ningún momento excluye de manera explícita el uso de la combinación de las dos categorías mencionadas en una REIVINDICACIÓN (es decir, características de producto y de procedimiento)." Adicionalmente, agrega que el Despacho reconoce en la resolución impugnada que la sentencia mencionada **no** establece la forma en la que se deben redactar las reivindicaciones.

Al respecto, en el traslado realizado por esta Entidad, no se dijo que la interpretación prejudicial 36-IP-98, excluyera el uso de características en una reivindicación, como lo señala el recurrente. La recomendación de no mezclar características de estructura y función o de uso, se fundamenta en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes. Cabe agregar, que lo anterior, es concordante con el numeral 4.2 del capítulo III, del Manual Andino de Patentes.

Por su parte, lo que la jurisprudencia establece, es que una invención de producto debe revestir forma tangible y una de procedimiento debe ser una secuencia de etapas conducentes a la fabricación del producto.

Así las cosas, un producto para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma tal, que se señale como se ejecuta o fabrica el producto, y no de otra forma.

De lo anterior es claro, que la jurisprudencia mencionada no establece la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones, sino el objetivo que se tiene que lograr.

Continúa el recurrente señalando, que las Reivindicaciones comprenden componentes estructurales indicando además la funcionalidad entre ellos, cuando su funcionamiento no se desprende de manera obvia para una persona versada en el arte. Al respecto agrega, que al revisar la Reivindicación 1 de la presente solicitud ésta enumera dichas características estructurales, indicando su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

funcionalidad respectiva.

Basta resaltar que al hacer una lectura cuidadosa del numeral 4.2 del capítulo III del Manual Andino de Patentes, donde se señala que las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión") (en concordancia con la Guía citada por la Administración), se infiere que las reivindicaciones de producto definirán, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales o de función.

Adicionalmente, el numeral 4.2 mencionado, establece que una reivindicación no debe ser solo 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, así mismo, debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia, ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Así las cosas, un "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. Por el contrario, el capítulo reivindicatorio menciona es 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 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 alguna relación de función entre ellos, ni define una supuesta nueva función entre dichos componentes, contrario a lo asegurado en los alegatos. -

Con relación a que la presente invención no pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un aparato de máquina automática de banca que comprende varios componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros automáticos, son asistidos por un sistema de control para lograr resolver un problema técnico existente, cabe decir que los alegatos del recurrente van en contravía de la jurisprudencia dictada por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, aparte 4.1 (antes transcrito), teniendo en cuenta que un procedimiento o un método debe ser una secuencia de etapas para fabricar un producto y no una secuencia de etapas que permitan implementar una solución técnica por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

computador como lo asegura el recurrente.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que no es admitido por la comunidad andina patentes implementadas por computador, teniendo en cuenta, que no son una categoría contemplada en el artículo 14 de la Decisión 486.

Por consiguiente, lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no técnicos, en una secuencia lógica de procesamiento, con medios técnicos como el sensor, el registrador, la memoria del computador y del controlador de la maquina automática de banca, lo que hace evidente el cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuencias lógicas se han considerado, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el cual, la presente solicitud constituye una de las excepciones a la patentabilidad enunciadas en el artículo 15 e), bajo lo que no se considera una invención.

Respecto de los alegatos relativos al 'segundo uso', cabe señalar que la norma no prevé diferenciación alguna entre productos químicos y electromecánicos, así las cosas, este artículo se aplica a cualquier invención y debe observarse al momento de la realización del examen, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad andina.

Adicional a lo anterior, una persona normalmente versada en la materia técnica, 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 al validez de un billete en las transacciones bancarias), por lo explicado anteriormente.

Lo fundamental de esta solicitud, es que no reviste forma tangible tal como se ha expuesto, y simplemente es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos, una forma de manipular información y otro uso dado a los componentes de un cajero automático convencional.

Finalmente, respecto al argumento, que la misma solicitud no tuvo problema en la oficina Argentina (INPI), es necesario traer a colación el principio de la territorialidad, así como el principio de la autonomía que rige en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección. Lo anterior, teniendo en cuenta su propia legislación. Así las cosas, la concesión de un derecho de patente de invención o modelo de utilidad en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-040911

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud; así mismo, no cumple con las disposiciones del artículo 14, 15 e), 18, 21 y 34 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

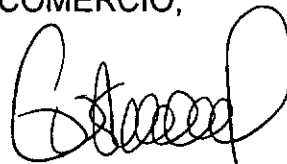
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 30594 de 24 de septiembre de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 ENE. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202067

TC