

238 928

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-040911- -00008-0000

Fecha 2007-10-30 16:17:51 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTE YII Eva 379 FASENACIONALII
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 19

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No. 04.040.911

Solicitud de patente de invención titulada:

**“SISTEMA Y MÉTODO DE RASTREO DE DINERO EN MAQUINAS AUTOMATICAS
DE BANCA”.**

Solicitante: **DIEBOLD INCORPORATED.**

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, de manera respetuosa, por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 30594 expedida por ese Despacho el 24 de Septiembre de 2007, y notificada por edicto desfijado el 23 de octubre del mismo año.

239
239

1. ANTECEDENTES

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

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

ii- “no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: ‘que comprende’, ‘en donde’, ‘que además comprende’, ‘comprende además’, etc. no equivalen a ‘caracterizado por’;”

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

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

i- “Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica componentes de soporte lógico en forma de secuencia lógica de procesamiento, que es ejecutada por un cajero automático bancario o ‘aparato’ para realizar transacciones comerciales como retiros, depósitos, etc.”

ii- “además, los componentes del cajero automático son ampliamente conocidos en el estado de 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 por que fueron redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos, y además explícitamente, reclaman software como tal en la reivindicación 86 y sus relacionadas. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e)”

iii- “5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos, por ejemplo el dispensador de efectivo, el transportador de billetes, la impresora, etc. lo que se evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.”

1.2. 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

240
240

por el Despacho en el examen de fondo, 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:

a- "Las reivindicaciones del último pliego son indefinidas, debido a que 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."

b- "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."

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

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

d- Finalmente, el Examinador ha mantenido su posición al catalogar nuevamente la presente invención como un intento de patentar "software" y como un intento de hacer un "segundo uso" de aparatos convencionales, sin presentar un análisis elaborado para fundamentar sus argumentos y limitando sus objeciones a una reducción que ignora los méritos y ventajas técnicas (explicadas en la contestación al examen de fondo), como se puede evidenciar a partir de lo establecido en los puntos 3 a 5 de la Resolución 30594:

"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 validez de un billete y se marca para su procesamiento posterior; además los componentes del cajero automático son

247
241

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 procesamiento de datos. Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado artículo 15 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

(...) 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.

(...) 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."

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se pronuncie, de acuerdo al Artículo 45 de la Decisión 486, sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad para las reivindicaciones pendientes, que fueron objeto de modificación oportuna durante el trámite, y se conceda la patente de invención para la solicitud que nos ocupa.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

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

3.1 a- [Con relación al punto 1.2.a- del presente recurso]: 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 en el Capítulo Descriptivo. Las 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

242
242

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.

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]: Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente añaden (o delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 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, sí 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. 6979¹ expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), como

¹ “Para dar mayor claridad al solicitante, se trae a colación el siguiente ejemplo de redacción de reivindicaciones que cumplen los requisitos del Artículo 30, precisados, en parte, en el primer párrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual dice “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que la definan y la hacen lo pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características técnicas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.” (Subrayado mío)

“1. un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos caracterizado porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador (3), el cual su vez (sic) está conectado a unos sensores de humo

243
243

por ejemplo en el caso de la reivindicación independiente ('(...) 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..

c- [Con relación al punto 1.2.c- del presente recurso]: 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, se establece lo siguiente:

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

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

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

(7A), temperatura (7B), nivel (7C), y presión (7D), por medio de una interfase (9) y, que comanda las **válvulas solenoides de apertura** (5) y **cierre** (12) de las puertas.

2. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) está conectado a un circuito de emergencia (14).

3. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de temperatura es un termómetro digital (...)." (Subrayado y negrilla míos, tomado de la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c))

244
244

manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

d- [Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso]: Ante esto, me permito reiterar que la prohibición del literal (e) del Artículo 15, solamente impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas 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 detallada en el Capítulo Descriptivo de la solicitud). En vista de lo anterior, en este caso no resulta aplicable la objeción de patentabilidad de software pues no es eso lo que se pretende proteger. 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 dispositivos 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 otros 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 sobre el sistema de máquina automática de banca que implementa el sistema de control en los componentes de hardware, para permitir el análisis y manejo 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".

245

3.2 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.

a- En el punto 6 de la resolución impugnada, el Examinador manifiesta lo siguiente:

“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 parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el ‘género’ a l que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, (..) La descripción, contrario a lo que se asegura en la respuesta, NO es para DEFINIR la(s) mejora(s) sino para darles SUÏTENTO 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:

246
246

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 e/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 (...) 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.”

En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su interpretación personal, atribuyendo un carácter técnico a las objeciones de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi inconformidad son infundadas. Los fragmentos transcritos por el Examinador no desvirtúan mis aclaraciones, 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.

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

“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 (...) 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

247
247

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,

i- En este caso, el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él para la redacción de las reivindicaciones, para luego concluir que mis aclaraciones al examen de fondo "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 caprichosamente un formato específico como lo ha hecho de manera recurrente el Examinador en este caso, 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.

ii- 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 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

248
248

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 último, 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”.

c- La resolución impugnada presenta además los siguientes argumentos, con el fin de desvirtuar mis aclaraciones:

“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.

(...) 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 reemplaza 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.

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

249
249

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 1932, contenidas en os párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en práctica común.”
(Subrayado mío)

i- 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 presentadas ante el Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente que reafirma la contradicción con las interpretaciones en las cuales se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

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 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.

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

"c. Con relación a lo que el interesado afirma tanto del párrafo 57 de la Guja, 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 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.

Adicionalmente, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamenta algunos comentarios del solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que,

251
251

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 más 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."

i- Ante esto me permito manifestar 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).

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

252
252

iii- Contrario a lo manifestado por el Examinador, me permito reiterar que las Reivindicaciones, de hecho, comprenden componentes estructurales indicando además la funcionalidad entre estos, 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.*

e- Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar soporte lógico como tal, el Examinador ha ignorado mis aclaraciones al fundamentarse en los siguientes argumentos:

“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 consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”. 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

253

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. 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 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.” (Subrayado mío.)

i- Con relación al punto 5 de mi respuesta al examen de fondo, no es posible entender las afirmaciones fundamentadas en la “interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98”, ya que a lo largo de ese punto no se hace mención de dicha sentencia.

ii- 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)).

iii- 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-)

254
254

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.

iv- 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 del 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.

f- 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.

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

255
255

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, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias, 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 al 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 ninguna otra área técnica y mal 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.

3.3 No es posible entender por qué el Despacho insiste en presentar numerosas objeciones a la presente solicitud, basando sus argumentos en interpretaciones personales de la normativa aplicable y estancando el trámite de la solicitud en requerimientos inexistentes a la hora de

258
256

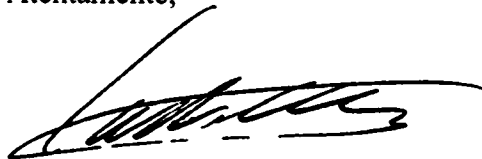
redactar reivindicaciones, teniendo en cuenta que la misma solicitud no tuvo problema en una reconocida oficina como la argentina (INPI). Con el fin de brindar mayor soporte a los argumentos del presente recurso, le solicitamos tener en cuenta que la solicitud equivalente en Argentina (AR037207B1) ha sido concedida. Anexo al presente recurso encontrará el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud mencionada.

4. PETICIÓN FINAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 y 3.2) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

Finalmente, en virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad sobre las reivindicaciones pendientes de la presente invención.

Atentamente,



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

SSG/071029 RA doc

Adjunto: Reivindicaciones de la solicitud equivalente concedida en Argentina (AR037207B1).

||;



REPÚBLICA ARGENTINA

PODER EJECUTIVO NACIONAL

MINISTERIO de ECONOMÍA y PRODUCCIÓN

SECRETARÍA de INDUSTRIA, COMERCIO y de la PEQUEÑA y MEDIANA EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL de la PROPIEDAD INDUSTRIAL287
257

TÍTULO DE PATENTE DE INVENCION

AR037207B1

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, CONFORME LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA LEY 24.481 (T.O. 1996), Y SU DECRETO REGLAMENTARIO (DECRETO 260/96, ANEXO II), EXTIENDE EN NOMBRE DE LA NACION ARGENTINA EL PRESENTE TITULO A
DIEBOLD, INCORPORATED

QUE ACREDITA LA CONCESION DE PATENTE DE INVENCION SOBRE
APARATO PARA RASTREO DE DIVISA EN MAQUINA DE BANCA AUTOMATIZADA
CUYA DOCUMENTACION ANEXA ES COPIA FIEL DE LA DEPOSITADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 35 DE LA LEY 24.481 (DECRETO 260/96 - ANEXO 1), EL TERMINO POR EL QUE SE ACUERDA LA PATENTE ES POR VEINTE AÑOS IMPRORROGABLES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, POR LO CUAL EXPIRARA EL DIA:
5 DE NOVIEMBRE DE 2022

BUENOS AIRES, 18 DE MAYO DE 2007


DR. EDUARDO ARIAS
COMISARIO
ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA

258
258



MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTE DE INVENCION

REFERIDA A:

**"APARATO PARA RASTREO DE DIVISA EN MAQUINA
DE BANCA AUTOMATIZADA"**

SOLICITADA POR:

DIEBOLD, INCORPORATED

DOMICILIADA EN:

5995 Mayfair road, North Canton Estado de Ohio, EE.UU.

PRIORIDAD:

País: US

Nos. : 60/338,919 - 09/993,070 - 09/992,357 - 10/141,798 - 10/141,425

Fechas: 05/11/2001 - 13/11/2001 - 13/11/2001 - 07/05/2002 -
07/05/2002

POR EL TERMINO DE 20 AÑOS



REIVINDICACIONES

Habiendo así especialmente descrito y determinado la naturaleza del presente modelo de utilidad y la forma como el mismo ha de ser llevado a la práctica, se declara reivindicar como de propiedad y derecho exclusivo:

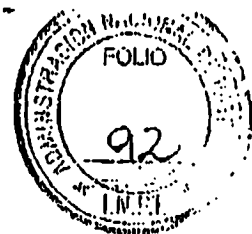
1. Un aparato para rastreo de divisa en máquina de banca automatizada caracterizado porque comprende:

una máquina de banca automatizada que incluye:

al menos un dispositivo de evaluación, en donde dicho al menos un dispositivo de evaluación está adaptado para determinar una validez de documento inaceptable a la máquina;

un dispositivo generador de información, en donde el dispositivo generador de información está adaptado para generar una información de identificación única con respecto a un documento en respuesta al documento que es inaceptable por la máquina, en donde la información de identificación corresponde a por lo menos una marca de indicación legible en el documento y en donde la información de identificación es única con respecto a otra información de identificación de documento inaceptable.

2. El aparato de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo generador de información está adaptado para marcar el documento inaceptable con al menos una marca legible.



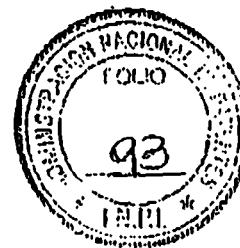
3. El aparato de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el dispositivo generador de información está adaptado para marcar el documento inaceptable con al menos una marca removible.

4. El aparato de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque dicho al menos un dispositivo de evaluación está adaptado para determinar la validez de un billete de divisa inaceptable para la máquina y en donde el dispositivo generador de información está adaptado para marcar el billete en respuesta a dicho al menos un dispositivo de evaluación que es incapaz de determinar que el billete de divisa es genuino.

5. El aparato de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque la máquina de banca automatizada comprende un cajero automático adaptado para recibir un depósito de billete de divisa.

6. El aparato de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el dispositivo generador de información está adaptado para marcar el documento inaceptable con al menos una marca permanente.

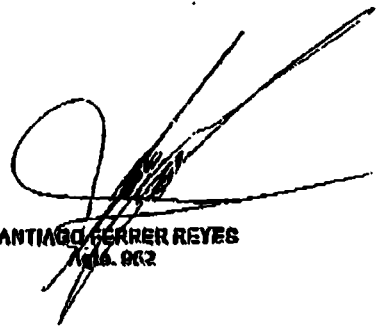
7. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho al menos un dispositivo de evaluación está adaptado para determinar la validez de un

261
261

billete de divisa inaceptable para la máquina.

8. El aparato de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque la información corresponde a un número de serie en el billete de divisa.

9. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho dispositivo generador de información genera una información de identificación única a partir de un número de serie del billete en respuesta al rechazo del billete por la máquina.



SANTIAGO FERRER REYES
MIA. 902

262
262

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 04-40.911

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60.

Concepto Técnico No 2.340

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 30.594 del 24 de septiembre de 2007 notificada por medio del edicto No 19.007 desfijado el 23 de octubre de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito del interesado comienza señalando que: **“RECURSO DE REPOSICION CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carácter de apoderado... interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 30.594 expedida por ese Despacho el 23 de septiembre de 2007, y notificada por edicto desfijado el 23 de octubre del mismo año.**

1. ANTECEDENTES

1.1. a- A lo largo del examen de fondo... operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo”.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se pronuncie, de acuerdo al Artículo 45 de la Decisión 486, sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad...se conceda la patente...”.

2) Los alegatos se inician con la identificación del apoderado, quien declara que interpone recurso contra la Resolución; en el punto 1 transcribió algunos apartes del sexto considerando de la Resolución que se impugna y en el 2, manifiesta sus peticiones de revocar, continuar la tramitación de la solicitud y conceder el privilegio, que son totalmente desproporcionadas puesto que no hay lugar a ninguna concesión y no son concordantes con la realidad.

Adicionalmente, en esa parte del escrito el recurrente asegura que las objeciones base de la Resolución son las mismas trasladadas en el oficio No14.898 y que supuestamente no se calificó el pliego allegado como respuesta al mismo, lo cual, no es cierto por los siguientes motivos.

En primer lugar, al inicio del sexto considerando de la Resolución se señaló: “que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 contenidas en los folios 125 a 128...”; luego, al final del numeral 1 se resalta que: “De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un aparato de máquina automática de banca (10) que permite verificar que los ítems depositados (54) en la máquina tengan contenido, la cual incluye una entrada de depósito (44), un área de almacenamiento (50) y un transporte (48) entre la entrada y el área de almacenamiento, relacionado en las reivindicaciones 1 a 22”.

En el oficio No14.898 (ver folio 102) la oficina dijo: “el pliego reivindica un método, relacionado en las reivindicaciones 1 a 24... 60 a 66”. A la luz de estos hechos, no es posible determinar en qué se fundamenta el intermediario para hacer afirmaciones fantasiosas, sin ningún tipo de fundamento.

En segundo lugar, el alegato NO controvierte ni menos aún desvirtúa ninguna de las objeciones planteadas por la oficina porque es una simple afirmación sin ningún tipo de fundamento, como se comprueba con lo anterior.

Por último, las objeciones planteadas al último pliego son las mismas que las del citado

oficio porque, aunque se retiraron algunas reivindicaciones **por falta de unidad de invención**, el pliego de la respuesta se limitó a dejar un único grupo de reivindicaciones que solucionan la objeción de unidad de invención pero que continúan presentando los mismos defectos que se habían trasladado en el oficio y, que no se solucionaron por motivos desconocidos para nosotros, de ahí que NO queda claro por quien nos quiere tomar el mandatario.

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

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

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

3.1 a... Decisión 486 ni cualquier otra ley conocida ... obliga al solicitante... mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica **no** deben estar contenidas **dentro** de las reivindicaciones... como lo estipula la misma Decisión 486 en su artículo 28, literal b... contenidas es en el Capítulo Descriptivo. Las reivindicaciones **simplemente** deben **describir**... mejoras **sobre** el estado de la técnica, mas **no describir el estado de la técnica**... propósito del método o aparato... se deduce... divulgado en el Capítulo Descriptivo... simplemente constituyen una **falta de comprensión** (por parte del Despacho) de la solución técnica que se reclama en la presente invención.

b... fundamentos de esta objeción no son claros... enlace lógico en las reivindicación... es evidente... dependientes **simplemente añaden** (o delimitan)... sí se menciona en la reivindicación independiente... **simplemente** constituyen una forma de delimitar características adicionales... es completamente válido... precisión de las características adicionales reside la naturaleza de una reivindicación dependiente ...

c... Examinador presentó exactamente la misma objeción... se aclaró que el uso de características estructurales, **no** excluye necesariamente el uso de características funcionales... rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura **preferida por él**... en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada... frecuente interpretación del Examinador... exámenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

d... prohibición del literal (e) del Artículo 15... impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas no de soluciones técnicas que pueden **implementarse o ser asistidos por computador**... componentes de hardware que al ser **implementados** en los cajeros automáticos son asistidos por un sistema de control... circuitos de control es **simplemente** un componente necesario para intercomunicar... funcionamiento adecuado de la presente invención... simple "secuencia de procesamiento de datos", como lo ha clasificado frecuentemente el Examinador... efecto deseado". (Subrayados y resaltados del examinador).

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

a. Con referencia a las aseveraciones de 3.1- a, dichos alegatos no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, pues buscan tergiversar los hechos y crear confusión en quienes desconozcan el tema como es evidente de lo siguiente.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que:

i) 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 y resaltado 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, las reivindicaciones tienen que cumplir requisitos diferentes simultáneamente.

ii) la esencia de las reivindicaciones 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 que concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: "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".

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

De lo anterior queda claro, que las aseveraciones hechas por el memorialista en el recurso no tienen ningún sustento en hechos reales, tampoco explica en qué parte de la norma se permite que, "... mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica **no** deben estar contenidas **dentro** de las reivindicaciones... en la descripción", ni por qué se debe entender así.

Es obvio, que presentar un alegato por presentarlo o por mera suposición, o simplemente hacer meras afirmaciones no es sustento que controvierta los fundamentos del acto atacado, más aún cuando se tergiversa la realidad con aseveraciones tales como, "...las reivindicaciones **simplemente** deben **describir...** mejoras **sobre** el estado de la técnica, mas **no describir** el estado de la técnica... propósito del método o aparato...", puesto que en ningún lugar de la Resolución se objetaron las reivindicaciones por no **describir el estado de la técnica** como se tarta de hacer ver.

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

Por último, el artículo 28 señala: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa... materia técnica correspondiente pueda ejecutarla... incluirá la siguiente información... b) la tecnología anterior... dicha tecnología...", (subrayado fuera de texto), de donde es evidente que no tiene nada que ver con la definición que se exige en las reivindicaciones y al contrario a lo que, fantasiosamente, se asegura en el recurso.

iv) en el subnumeral 2.1 del sexto considerando la oficina sostuvo y sostiene categóricamente que, las reivindicaciones 1 a 4 y 10 se redactaron en términos del uso y de una secuencia de (para) procesamiento de información, lo cual, **no se permite** y que se trata de descalificar con solo alegar que, "...simplemente constituyen una **falta de comprensión...**", y sin aportar ni un solo indicio que controvirtiese nuestras afirmaciones.

Para concluir, resulta importante resaltar que a la altura actual del trámite alegar, "los fundamentos de esta objeción **no son claros...**", no tiene absolutamente ninguna razón válida de sustento porque el solicitante y/o su representante **NO** debió esperar hasta este momento para argüir falta de claridad, sino que dentro de los términos corridos debió preguntar a la división aquello que no le era claro o las dudas que tuviese a fin de solucionar las objeciones.

Por lo anterior, alegar que no se entiende un argumento expuesto por la administración en un acto, no constituye una razón seria que sirva de fundamento para atacar el acto o parte del mismo, sino que solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente respecto de la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

b. Refiriéndonos a los alegatos de 3.1-b, basta resaltar que en el acto se sostuvo y se sostiene, categóricamente que, las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace lógico con las que dependen porque no aclaran (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, y que no se permite.

Los alegatos del recurrente en el citado subnumeral, solo dejan ver los limitados conocimientos que tiene en el tema, ya que, buscan solo crear confusión en quienes no tengan experiencia, tergiversar los hechos y desviar la atención porque:

Como ya se explicó en el subpunto a. precedente, quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, de un lado, saben que una reivindicación independiente debe **definir** la invención por medio de **características técnicas**, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, de otro lado, conocen que las **dependientes** son para delimitar (aclarar) una **característica técnica** contenida en la independiente mediante características técnicas, por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para características técnicas pero

no para "añadir" características **no técnicas** como, por ejemplo, las mencionadas en la reivindicación 5, "...el indicador comprende un número de transacción, número de cuenta...", o de las demás reivindicaciones objetadas.

Aún más, el recurrente no explica en qué fundamenta su suposición de que, "**simplemente** constituyen una forma de delimitar características adicionales... es completamente válido...", si lo considerado **características no son técnicas** como ya se demostró, particularmente en: "... el indicador comprende un número de transacción...", incluidos en la 5 son una característica técnica ni por qué se debe tomar así o de quién lo autoriza, hacer afirmaciones sin ningún tipo de sustento no sirve de soporte para controvertir las objeciones planteadas en la resolución por la oficina.

Por último, "añadir características adicionales" **NO** es sinónimo de aclarar / delimitar, como se pretende hacer ver en los alegatos, por lo que convendría consultar un diccionario de la lengua castellana, que al parecer el memorialista desconoce.

Para concluir, el intermediario asegura que hay una contradicción entre el modelo de redacción trasladado en otra Resolución y las objeciones planteadas en la Resolución pero, de una parte, no explica en que consiste la "contradicción", y por qué se debería entender así. De otra parte, el alegato **nada** tiene que ver con el contenido del acto en discusión y contrario a lo que, fantasiosamente, se arguye **no contradice** el ejemplo trasladado en otro acto pues es una interpretación amañada del intermediario, que se podría discutir a mayor detalle pero que no se hará porque no hay que contradecir; finalmente, no explica absolutamente nada y solo deja ver el escaso conocimiento del representante en el tema porque ha sido, es y no será capaz de entender, qué es una **característica técnica**, la cual, pretende confundir y descalificar con fantasías tales como "... constituyen una forma de delimitar características adicionales...", "... precisión de las características adicionales reside la naturaleza de una reivindicación independiente...", etc. que solo desvían la atención y crean confusión en aquellos que no tengan experiencia en el tema, a la luz de lo aclarado arriba en a y b.

Por las razones ya explicadas, a la altura actual del trámite alegar que, "los fundamentos de esta objeción **no son claros...**", **no** tiene absolutamente ninguna razón válida de sustento que sirva para atacar el acto o parte del mismo.

c. Con relación a los alegatos del subnumeral 3.1-c, una vez más como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante de este caso, se reiteran las aseveraciones sin fundamento cierto, enfocadas más en atacar al examinador que en presentar argumentos reales y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, como es evidente de lo siguiente:

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

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

En el tercer párrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento".

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) o funcionales...". A la luz de lo anterior, es evidente que una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura Ó de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

Aún más, parece ser que el memorialista ha supuesto, supone y supondrá que pliegos indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un "aparato de máquina automática de banca", como son el dispositivo de evaluación y el dispositivo de marcación junto con el USO de ellos para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, es que ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es una falacia porque, de un lado, en la reivindicación NO se indica cual es la relación de función entre el dispositivo de evaluación y el de marcación y; de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido NO es y NUNCA será la "indicación del funcionamiento".

iii) Con relación a lo que el intermediario alega tanto del párrafo 57 de la Guía, del capítulo 4.2 del Manual y de la jurisprudencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que son argucias que intentan desviar la atención, crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y dilatar la discusión injustificadamente, porque:

Alguien con mínimos conocimientos en propiedad industrial, habría entendido que ni en el traslado ni en la Resolución se dijo o que alguna Guía o algún Manual o que dicha jurisprudencia "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que lo fundamental de la jurisprudencia es que ella establece que una invención de **producto** debe revestir forma tangible.

Por otra parte, la prohibición a la mezcla de características de estructura y función, la oficina siempre la ha fundamentado en el párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes* y, ahora que los intermediarios usan el Manual Andino, la objeción se fundamenta en el cuarto párrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por el mandatario, a la luz de todo lo antes discutido.

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

No obstante, la subsección 4.2 del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo del mismo 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, la secuencia de control ejecutada por el dispositivo de evaluación o marcación de un cajero automático puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

A la luz de todo lo precedente, resulta obvio que las afirmaciones de, "...frecuente interpretación del Examinador... exámenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... carece de fundamento...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, y no se fundamentan en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tales aseveraciones.

iv) Por último, respetuosamente, se aclara al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos la que determina

la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse.

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

d. Para controvertir y desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.1 -d, basta resaltar que la posición del memorialista va en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98.

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos conocimientos en el tema, entendería que un **producto** debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

en términos

Con base en lo anterior, se estableció que la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes, referentes a un aparato de máquina automática de banca o de **producto**, NO reviste forma tangible de realización porque ellas se redactaron en términos de 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**, y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico y es soporte lógico como tal porque la solicitud 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, que al ser incorporada (*implementada* como lo resalta el mandatario) en un computador (para el caso de la máquina automática de banca), es capaz de hacer que el computador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

A la luz de lo anterior, para una persona con sentido común, es evidente que los alegatos relativos a que: "... **no excluye** de patentabilidad a las **invenciones implementadas por computador**... y, por consiguiente, **NO** es válido argüir que: ... la presente invención ¿cuál? NO pretende reclamar programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un **aparato de máquina automática**... que al ser implementados... son asistidos por un sistema de control... resolver un problema técnico ¿Cuál? existente...", **NO** tienen sustento cierto y solo son una fantasía del recurrente.

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

Adicional a lo anterior, en el numeral 6 del sexto considerando de la Resolución se precisó que, los alegatos del mandatario van en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: "(...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en

un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)" (subrayados fuera de texto).

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos 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, fantasiosamente, se asegura en los alegatos.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que **NO** han existido, **NO** existen **NI** existirán a mediano plazo "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 han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

No obstante lo anterior, sería importante que el mandatario demostrara 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.

En conclusión, si la administración aceptase los alegatos del memorialista como válidos, se llegaría a que un aparato, como el solicitado aquí, sería patentable con solo pretextar que no se "excluye los métodos para implementar una solución técnica... implementar por computador", ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

Resulta importante resaltar que, todo lo de los últimos 8 párrafos **no** fue controvertido por el recurrente sino que se salió del contenido de la discusión (Resolución) pues presenta unas afirmaciones fundadas en apreciaciones personales, **no** contenidas **ni** en el acto **ni** el expediente como por ejemplo, "... existe otro componente del hardware como el sistema de circuitos de control... está ignorando el "mérito"... efecto deseado".

5) A continuación el recurrente alega que: "3.2 Además de las repetidas objeciones elevadas... comentarios son en esencia generales y vagos... transcribir largos fragmentos de normativa ... interpretación personal errada ... mis aclaraciones "son infundadas"... *el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable... no desvirtúan mis aclaraciones... corresponden a interpretaciones personales del Examinador... el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él ... exámenes emitidos por el Despacho es realmente difícil entender... se soportan en criterios de gran subjetividad... me permito reiterar que las Reivindicaciones, **de hecho**, comprenden componentes estructurales... del término "o", se entiende que el término es utilizado como disyuntivo... **funcionalidad** debe explicarse cuando ésta no se desprenda de manera obvia... esto me permito manifestar que no son claras las razones...

mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de unas recomendaciones específicas para redactar reivindicaciones... mi respuesta al examen de fondo anterior, no es posible entender las afirmaciones... que lo anterior ha sido: i -) explicado varias veces... No es posible entender... está claramente reclamado en las reivindicaciones, fundamentadas a partir de lo descrito en el Capítulo Descriptivo de la solicitud.... **Ante la categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un aparato convencional... Es cierto utiliza un aparato convencional como un cajero automático... interpretación errada del concepto de "segundo uso", el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas... es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación... constituye un error por parte del Despacho.**" (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Con relación a los alegatos del subpunto 3.2 basta resaltar que, una vez más, como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin fundamento cierto, enfocados más en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, al buscar crear confusión en quienes desconozcan el tema, como es evidente de lo siguiente:

a. En 3.2.a-, el recurrente transcribió parte del numeral (punto) 6 del sexto considerando, de la Resolución y supone que con solo asegurar que, "... los fragmentos transcritos **no desvirtúan mis aclaraciones...** corresponden a **simples interpretaciones personales del examinador...**", se controvierten las objeciones planteadas por la oficina en el acto atacado, pero las cuales, ya se respondieron ampliamente arriba en el punto 4) de a. hasta d.

Quienes tengan mínimos conocimientos en el tema les resultará claro que, el alegato solo busca crear confusión, desviar la atención y dilatar la tramitación injustificadamente porque el intermediario, además, de no explicar en que fundamenta sus "**aclaraciones**", tampoco explica por qué debería entender así, ni quién lo autoriza u ordena, su mera opinión no es fundamento válido que controvierta algo de la Resolución.

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

b. En el subnumeral b- del recurso, el memorialista transcribió otros apartes del numeral 5 del sexto considerando, cuyo contenido luego pretende controvertir tan solo con una serie de calificativos agregados a sus opiniones personales que, una vez más, **no** contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, sino que son una desviación de los hechos, para crear confusión en aquellos que no tengan experiencia en el tema, por una interpretación muy personal de los hechos, evidente a partir de lo siguiente.

Como se sostuvo en el acto atacado, el mandatario reconoce que hay formatos de redacción para las reivindicaciones puesto que se arguye, "... presenta un preámbulo, que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo", opinión que solo deja ver los limitados conocimientos que tiene el intermediario en el tema, que lo llevan a realizar afirmaciones no solo superfluas y contradictorias sino basadas más en ataques personales al examinador que en presentar sustento real para sus fantasías.

271
271

Como conocen quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención lo que, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor.

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

A la luz de lo precedente, queda claro que el preámbulo NO es para “definir lo que se pretende proteger”, NI mucho menos, “un cuerpo caracteriza aquello definido en el preámbulo”, NI que haya una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, como lo asegura el mandatario en sus alegatos, sino que acorde a la práctica conocida por (casi) todos, el preámbulo es el “género”, o lo ya conocido del estado del arte y la parte caracterizante o “especie”, debe relacionar las características creadas por el inventor. Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento cierto y son una desviación tendenciosa y subjetiva de los hechos.

La posición anterior de la oficina el intermediario trata de atacarla con solo afirmar, “... presenta una explicación elaborada a partir de un formato preferido por él para la redacción de las reivindicaciones... son completamente infundadas... examinador”, con lo que busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan conocimientos en el tema, sin presentar NI una sola razón fundamentada en hechos reales, que sustenten sus suposiciones.

Finalmente, la oficina en numerosas ocasiones, de forma respetuosa, pero categórica ha aclarado al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones sea esta de su agrado o no, pueda entender las razones que se le informaron desde el oficio o no. Aún más, basados en el motivo anterior desde el oficio que se le indicó que, hemos utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto.

Esta razón de fundamento, el intermediario en ninguna parte de sus alegatos la ha discutido, de donde queda claro que el mandatario intenta hacer recaer sobre sí mismo, las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos otorgados a la Administración y tratar de imponernos su punto de vista.

Por otra parte, en ii) el intermediario se desvía a asegurar que, “... no han cumplido con la carga de desvirtuar el nivel inventivo...”, con lo que busca tergiversar los hechos, desviar la atención y dilatar la tramitación pero no controvertir los hechos de fundamento planteados por la oficina.

Las aseveraciones acerca del nivel inventivo se desvirtúan fácilmente con lo que dice el artículo 18 de la Decisión. “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica”, (subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, el Manual Andino en su página 76 señala que: “el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica” (subrayado

239
239

1. ANTECEDENTES

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

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

ii- “no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: ‘que comprende’, ‘en donde’, ‘que además comprende’, ‘comprende además’, etc. no equivalen a ‘caracterizado por’;”

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

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

i- “Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica componentes de soporte lógico en forma de secuencia lógica de procesamiento, que es ejecutada por un cajero automático bancario o ‘aparato’ para realizar transacciones comerciales como retiros, depósitos, etc.”

ii- “además, los componentes del cajero automático son ampliamente conocidos en el estado de 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 por que fueron redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos, y además explícitamente, reclaman software como tal en la reivindicación 86 y sus relacionadas. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e)”

iii- “5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos, por ejemplo el dispensador de efectivo, el transportador de billetes, la impresora, etc. lo que se evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.”

1.2. 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

240
240

por el Despacho en el examen de fondo, 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:

a- "Las reivindicaciones del último pliego son indefinidas, debido a que 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."

b- "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."

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

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

d- Finalmente, el Examinador ha mantenido su posición al catalogar nuevamente la presente invención como un intento de patentar "software" y como un intento de hacer un "segundo uso" de aparatos convencionales, sin presentar un análisis elaborado para fundamentar sus argumentos y limitando sus objeciones a una reducción que ignora los méritos y ventajas técnicas (explicadas en la contestación al examen de fondo), como se puede evidenciar a partir de lo establecido en los puntos 3 a 5 de la Resolución 30594:

"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 validez de un billete y se marca para su procesamiento posterior; además los componentes del cajero automático son

247
241

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 procesamiento de datos. Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado artículo 15 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

(...) 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.

(...) 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."

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se pronuncie, de acuerdo al Artículo 45 de la Decisión 486, sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad para las reivindicaciones pendientes, que fueron objeto de modificación oportuna durante el trámite, y se conceda la patente de invención para la solicitud que nos ocupa.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

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

3.1 a- [Con relación al punto 1.2.a- del presente recurso]: 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 en el Capítulo Descriptivo. Las 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

242
242

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.

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]: Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente añaden (o delimitan) características adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 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, sí 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. 6979¹ expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), como

¹ “Para dar mayor claridad al solicitante, se trae a colación el siguiente ejemplo de redacción de reivindicaciones que cumplen los requisitos del Artículo 30, precisados, en parte, en el primer párrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual dice “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que la definan y la hacen lo pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características técnicas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.” (Subrayado mío)

² “I un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos caracterizado porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador (3), el cual su vez (sic) está conectado a unos sensores de humo

243
243

por ejemplo en el caso de la reivindicación independiente ('(...) 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..

c- [Con relación al punto 1.2.c- del presente recurso]: 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, se establece lo siguiente:

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

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

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

(7A), **temperatura** (7B), **nivel** (7C), y **presión** (7D), por medio de una interfase (9) y, que comanda las **válvulas solenoides de apertura** (5) y **cierre** (12) de las puertas.

2. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) está conectado a un circuito de emergencia (14).

3. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de temperatura es un **termómetro digital** (...).” (Subrayado y negrilla míos, tomado de la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c))

manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

d- [Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso]: Ante esto, me permito reiterar que la prohibición del literal (e) del Artículo 15, solamente impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas 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 detallada en el Capítulo Descriptivo de la solicitud). En vista de lo anterior, en este caso no resulta aplicable la objeción de patentabilidad de software pues no es eso lo que se pretende proteger. 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 dispositivos 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 otros 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 sobre el sistema de máquina automática de banca que implementa el sistema de control en los componentes de hardware, para permitir el análisis y manejo 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”.

245

3.2 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.

a- En el punto 6 de la resolución impugnada, el Examinador manifiesta lo siguiente:

“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 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 parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el ‘género’ a la que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, (...) 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:

246
246

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 e/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 (...) 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."

En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable, junto con su interpretación personal, atribuyendo un carácter técnico a las objeciones de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi inconformidad son infundadas. Los fragmentos transcritos por el Examinador no desvirtúan mis aclaraciones, 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.

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

"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 (...) 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

247
247

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,

i- En este caso, el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él para la redacción de las reivindicaciones, para luego concluir que mis aclaraciones al examen de fondo "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 caprichosamente un formato específico como lo ha hecho de manera recurrente el Examinador en este caso, 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.

ii- 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 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 último, 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”.

c- La resolución impugnada presenta además los siguientes argumentos, con el fin de desvirtuar mis aclaraciones:

“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.

(...) 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 reemplaza 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.

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 1932, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en práctica común.” (Subrayado mío)

i- 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 presentadas ante el Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente que reafirma la contradicción con las interpretaciones en las cuales se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

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 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.

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

250
250

"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 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.

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 más 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."

i- Ante esto me permito manifestar 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).

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

252
252

iii- Contrario a lo manifestado por el Examinador, me permito reiterar que las Reivindicaciones, de hecho, comprenden componentes estructurales indicando además la funcionalidad entre estos, 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.*

e- Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar soporte lógico como tal, el Examinador ha ignorado mis aclaraciones al fundamentarse en los siguientes argumentos:

“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 consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”. 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

253

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. 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 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.” (Subrayado mío.)

i- Con relación al punto 5 de mi respuesta al examen de fondo, no es posible entender las afirmaciones fundamentadas en la “interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 36-IP-98”, ya que a lo largo de ese punto no se hace mención de dicha sentencia.

ii- 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)).

iii- 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.

iv- 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 del 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.

f- 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.

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

255
255

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, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automático ya que su aplicación está dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto químico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquímicos, un cajero automático sigue siendo una máquina que sirve para efectuar transacciones bancarias, 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 al 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 ninguna otra área técnica y mal 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.

3.3 No es posible entender por qué el Despacho insiste en presentar numerosas objeciones a la presente solicitud, basando sus argumentos en interpretaciones personales de la normativa aplicable y estancando el trámite de la solicitud en requerimientos inexistentes a la hora de

258
256

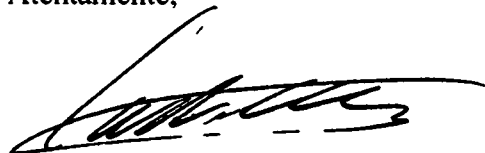
redactar reivindicaciones, teniendo en cuenta que la misma solicitud no tuvo problema en una reconocida oficina como la argentina (INPI). Con el fin de brindar mayor soporte a los argumentos del presente recurso, le solicitamos tener en cuenta que la solicitud equivalente en Argentina (AR037207B1) ha sido concedida. Anexo al presente recurso encontrará el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud mencionada.

4. PETICIÓN FINAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 y 3.2) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

Finalmente, en virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad sobre las reivindicaciones pendientes de la presente invención.

Atentamente,



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

SSG/071029 RA.doc

Adjunto: Reivindicaciones de la solicitud equivalente concedida en Argentina (AR037207B1).

MEMORIA DE...



10/26/2007 15:25 FAX 3307226446

Walker & Jocke

003/007



REPÚBLICA ARGENTINA

PODER EJECUTIVO NACIONAL

MINISTERIO de ECONOMÍA y PRODUCCIÓN

SECRETARÍA de INDUSTRIA, COMERCIO y de la PEQUEÑA y MEDIANA EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL de la PROPIEDAD INDUSTRIAL



TÍTULO DE

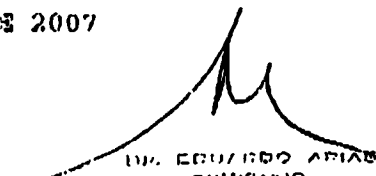
PATENTE DE INVENCION

AR037207B1

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, CONFORME LO RESUELTO EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA LEY 24.481 (T.O. 1996), Y SU DECRETO REGLAMENTARIO (DECRETO 260/96, ANEXO II), EXTIENDE EN NOMBRE DE LA NACION ARGENTINA EL PRESENTE TITULO A DIEBOLD, INCORPORATED

QUE ACREDITA LA CONCESION DE PATENTE DE INVENCION SOBRE APARATO PARA RASTREO DE DIVISA EN MAQUINA DE BANCA AUTOMATIZADA
 CUYA DOCUMENTACION ANEXA ES COPIA FIEL DE LA DEPOSITADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 35 DE LA LEY 24.481 (DECRETO 260/96 - ANEXO I), EL TERMINO POR EL QUE SE ACUERDA LA PATENTE ES POR VEINTE AÑOS IMPRORROGABLES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, POR LO CUAL EXPIRARA EL DIA:
 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

BUENOS AIRES, 19 DE MAYO DE 2007


 DR. EDUARDO ARIAS
 COMISARIO
 ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA



REIVINDICACIONES

Habiendo así especialmente descrito y determinado la naturaleza del presente modelo de utilidad y la forma como el mismo ha de ser llevado a la práctica, se declara reivindicar como de propiedad y derecho exclusivo:

1. Un aparato para rastreo de divisa en máquina de banca automatizada caracterizado porque comprende:

una máquina de banca automatizada que incluye:

al menos un dispositivo de evaluación, en donde dicho al menos un dispositivo de evaluación está adaptado para determinar una validez de documento inaceptable a la máquina;

un dispositivo generador de información, en donde el dispositivo generador de información está adaptado para generar una información de identificación única con respecto a un documento en respuesta al documento que es inaceptable por la máquina, en donde la información de identificación corresponde a por lo menos una marca de indicación legible en el documento y en donde la información de identificación es única con respecto a otra información de identificación de documento inaceptable.

2. El aparato de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo generador de información está adaptado para marcar el documento inaceptable con al menos una marca legible.

262
262

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 04-40.911

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60.

Concepto Técnico No 2.340

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 30.594 del 24 de septiembre de 2007 notificada por medio del edicto No 19.007 desfijado el 23 de octubre de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito del interesado comienza señalando que: **"RECURSO DE REPOSICION CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carácter de apoderado... interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 30.594 expedida por ese Despacho el 23 de septiembre de 2007, y notificada por edicto desfijado el 23 de octubre del mismo año.**

1. ANTECEDENTES

1.1. a- A lo largo del examen de fondo... operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo".

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se pronuncie, de acuerdo al Artículo 45 de la Decisión 486, sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad...se conceda la patente...".

2) Los alegatos se inician con la identificación del apoderado, quien declara que interpone recurso contra la Resolución; en el punto 1 transcribió algunos apartes del sexto considerando de la Resolución que se impugna y en el 2, manifiesta sus peticiones de revocar, continuar la tramitación de la solicitud y conceder el privilegio, que son totalmente desproporcionadas puesto que no hay lugar a ninguna concesión y no son concordantes con la realidad.

Adicionalmente, en esa parte del escrito el recurrente asegura que las objeciones base de la Resolución son las mismas trasladadas en el oficio No14.898 y que supuestamente no se calificó el pliego allegado como respuesta al mismo, lo cual, no es cierto por los siguientes motivos.

En primer lugar, al inicio del sexto considerando de la Resolución se señaló: "que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 contenidas en los folios 125 a 128..."; luego, al final del numeral 1 se resalta que: "De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un aparato de máquina automática de banca (10) que permite verificar que los ítems depositados (54) en la máquina tengan contenido, la cual incluye una entrada de depósito (44), un área de almacenamiento (50) y un transporte (48) entre la entrada y el área de almacenamiento, relacionado en las reivindicaciones 1 a 22".

En el oficio No14.898 (ver folio 102) la oficina dijo: "el pliego reivindica un método, relacionado en las reivindicaciones 1 a 24... 60 a 66". A la luz de estos hechos, no es posible determinar en qué se fundamenta el intermediario para hacer afirmaciones fantasiosas, sin ningún tipo de fundamento.

En segundo lugar, el alegato NO controvierte ni menos aún desvirtúa ninguna de las objeciones planteadas por la oficina porque es una simple afirmación sin ningún tipo de fundamento, como se comprueba con lo anterior.

Por último, las objeciones planteadas al último pliego son las mismas que las del citado

oficio porque, aunque se retiraron algunas reivindicaciones por falta de unidad de invención, el pliego de la respuesta se limitó a dejar un único grupo de reivindicaciones que solucionan la objeción de unidad de invención pero que continúan presentando los mismos defectos que se habían trasladado en el oficio y, que no se solucionaron por motivos desconocidos para nosotros, de ahí que NO queda claro por quien nos quiere tomar el mandatario.

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

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

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

3.1 a... Decisión 486 ni cualquier otra ley conocida ... obliga al solicitante... mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones... como lo estipula la misma Decisión 486 en su artículo 28, literal b... contenidas es en el Capítulo Descriptivo. Las reivindicaciones simplemente deben describir... mejoras sobre el estado de la técnica, mas no describir el estado de la técnica... propósito del método o aparato... se deduce... divulgado en el Capítulo Descriptivo... simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del Despacho) de la solución técnica que se reclama en la presente invención.

b... fundamentos de esta objeción no son claros... enlace lógico en las reivindicación...es evidente... dependientes simplemente añaden (o delimitan)... sí se menciona en la reivindicación independiente... simplemente constituyen una forma de delimitar características adicionales... es completamente válido... precisión de las características adicionales reside la naturaleza de una reivindicación dependiente ...

c... Examinador presentó exactamente la misma objeción... se aclaró que el uso de características estructurales, no excluye necesariamente el uso de características funcionales... rigurosa redacción de las reivindicaciones según la estructura preferida por él... en ningún momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada... frecuente interpretación del Examinador... exámenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

d... prohibición del literal (e) del Artículo 15... impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas no de soluciones técnicas que pueden implementarse o ser asistidos por computador... componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros automáticos son asistidos por un sistema de control... circuitos de control es simplemente un componente necesario para intercomunicar... funcionamiento adecuado de la presente invención... simple "secuencia de procesamiento de datos", como lo ha clasificado frecuentemente el Examinador....efecto deseado". (Subrayados y resaltados del examinador).

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

a. Con referencia a las aseveraciones de 3.1- a, dichos alegatos no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, pues buscan tergiversar los hechos y crear confusión en quienes desconozcan el tema como es evidente de lo siguiente.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que:

i) 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 y resaltado 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, las reivindicaciones tienen que cumplir requisitos diferentes simultáneamente.

ii) la esencia de las reivindicaciones 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 que concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: "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".

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

De lo anterior queda claro, que las aseveraciones hechas por el memorialista en el recurso **no tienen ningún sustento en hechos reales**, tampoco explica en qué parte de la norma se permite que, "... **mejoras aportadas** por el solicitante al estado de la técnica **no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones...** en la descripción", ni por qué se debe entender así.

Es obvio, que presentar un alegato por presentarlo o por mera suposición, o simplemente hacer meras afirmaciones no es sustento que controvierta los fundamentos del acto atacado, más aún cuando se tergiversa la realidad con aseveraciones tales como, "...las reivindicaciones **simplemente** deben **describir**... mejoras **sobre** el estado de la técnica, mas **no describir el estado de la técnica...** propósito del **método o aparato...**", puesto que en ningún lugar de la Resolución se objetaron las reivindicaciones por no **describir el estado de la técnica** como se tarta de hacer ver.

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

Por último, el artículo 28 señala: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa... materia técnica correspondiente pueda ejecutarla... incluirá la siguiente información... b) la tecnología anterior... dicha tecnología...", (subrayado fuera de texto), de donde es evidente que **no tiene nada que ver** con la **definición** que se exige en las reivindicaciones y al contrario a lo que, fantasiosamente, se asegura en el recurso.

iv) en el subnumeral 2.1 del sexto considerando la oficina sostuvo y sostiene categóricamente que, las reivindicaciones 1 a 4 y 10 se redactaron en términos del uso y de una secuencia de (para) procesamiento de información, lo cual, **no se permite** y que se trata de descalificar con solo alegar que, "...simplemente constituyen una **falta de comprensión...**", y sin aportar ni un solo indicio que contravirtiese nuestras afirmaciones.

Para concluir, resulta importante resaltar que a la altura actual del trámite alegar, "los fundamentos de esta objeción **no son claros...**", no tiene absolutamente ninguna razón válida de sustento porque el solicitante y/o su representante **NO** debió esperar hasta este momento para argüir falta de claridad, sino que dentro de los términos corridos debió preguntar a la división aquello que no le era claro o las dudas que tuviese a fin de solucionar las objeciones.

Por lo anterior, alegar que no se entiende un argumento expuesto por la administración en un acto, no constituye una razón seria que sirva de fundamento para atacar el acto o parte del mismo, sino que solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente respecto de la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

b. Refiriéndonos a los alegatos de 3.1-b, basta resaltar que en el acto se sostuvo y se sostiene, categóricamente que, las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace lógico con las que dependen porque no aclaran (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, y que no se permite.

Los alegatos del recurrente en el citado subnumeral, solo dejan ver los limitados conocimientos que tiene en el tema, ya que, buscan solo crear confusión en quienes no tengan experiencia, tergiversar los hechos y desviar la atención porque:

Como ya se explicó en el subpunto a. precedente, quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, de un lado, saben que una reivindicación independiente debe **definir** la invención por medio de **características técnicas**, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, de otro lado, conocen que las **dependientes** son para delimitar (aclarar) una **característica técnica** contenida en la independiente mediante características técnicas, por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para características técnicas pero

no para "añadir" características **no técnicas** como, por ejemplo, las mencionadas en la reivindicación 5, "...el indicador comprende un número de transacción, número de cuenta...", o de las demás reivindicaciones objetadas.

Aún más, el recurrente no explica en qué fundamenta su suposición de que, "**simplemente** constituyen una forma de delimitar características adicionales... es completamente válido...", si lo considerado características **no son técnicas** como ya se demostró, particularmente en: "... el indicador comprende un número de transacción...", incluidos en la 5 son una característica técnica ni por qué se debe tomar así o de quién lo autoriza, hacer afirmaciones sin ningún tipo de sustento no sirve de soporte para controvertir las objeciones planteadas en la resolución por la oficina.

Por último, "añadir características adicionales" **NO** es sinónimo de aclarar / delimitar, cómo se pretende hacer ver en los alegatos, por lo que convendría consultar un diccionario de la lengua castellana, que al parecer el memorialista desconoce.

Para concluir, el intermediario asegura que hay una contradicción entre el modelo de redacción trasladado en otra Resolución y las objeciones planteadas en la Resolución pero, de una parte, no explica en que consiste la "contradicción", y por qué se debería entender así. De otra parte, el alegato **nada** tiene que ver con el contenido del acto en discusión y contrario a lo que, fantasiosamente, se arguye **no contradice** el ejemplo trasladado en otro acto pues es una interpretación amañada del intermediario, que se podría discutir a mayor detalle pero que no se hará porque no hay que contradecir; finalmente, no explica absolutamente nada y solo deja ver el escaso conocimiento del representante en el tema porque ha sido, es y no será capaz de entender, qué es una **característica técnica**, la cual, pretende confundir y descalificar con fantasías tales como "... constituyen una forma de delimitar características adicionales...", "... precisión de las características adicionales reside la naturaleza de una reivindicación independiente...", etc. que solo desvían la atención y crean confusión en aquellos que no tengan experiencia en el tema, a la luz de lo aclarado arriba en a y b.

Por las razones ya explicadas, a la altura actual del trámite alegar que, "los fundamentos de esta objeción **no son claros...**", **no** tiene absolutamente ninguna razón válida de sustento que sirva para atacar el acto o parte del mismo.

c. Con relación a los alegatos del subnumeral 3.1-c, una vez más como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante de este caso, se reiteran las aseveraciones sin fundamento cierto, enfocadas más en atacar al examinador que en presentar argumentos reales y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, como es evidente de lo siguiente:

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

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

En el tercer párrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento".

Asimismo, el siguiente párrafo del citado Manual señala: “las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) o funcionales...”. A la luz de lo anterior, es evidente que una invención se **puede y debe definir**, únicamente, mediante características técnicas de estructura Ó de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

Aún más, parece ser que el memorialista ha supuesto, supone y supondrá que pliegos indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un “aparato de máquina automática de banca”, como son el dispositivo de evaluación y el dispositivo de marcación junto con el USO de ellos para ejecutar una secuencia de procesamiento de datos, es que ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a que se refiere el párrafo del Manual; lo cual, es una falacia porque, de un lado, en la reivindicación **NO** se indica cual es la **relación de función** entre el dispositivo de evaluación y el de marcación y; de otro lado, una secuencia de procesamiento **NO** ha sido **NO** es y **NUNCA** será la “indicación del funcionamiento”.

iii) Con relación a lo que el intermediario alega tanto del párrafo 57 de la Guía, del capítulo 4.2 del Manual y de la jurisprudencia del caso **36-IP-98**, basta resaltar que son argucias que intentan desviar la atención, crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y dilatar la discusión injustificadamente, porque:

Alguien con mínimos conocimientos en propiedad industrial, habría entendido que ni en el traslado ni en la Resolución se dijo o que alguna Guía o algún Manual o que dicha jurisprudencia “prohibiera” el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que **lo fundamental** de la jurisprudencia es que ella establece que una invención de **producto** debe revestir forma tangible.

Por otra parte, la prohibición a la mezcla de características de estructura y función, la oficina siempre la ha fundamentado en el párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes* y, ahora que los intermediarios usan el Manual Andino, la objeción se fundamenta en el cuarto párrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por el mandatario, a la luz de todo lo antes discutido.

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

No obstante, la subsección 4.2 del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud”.

El siguiente párrafo del mismo 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, la secuencia de control ejecutada por el dispositivo de evaluación o marcación de un cajero automático puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación”.

A la luz de todo lo precedente, resulta obvio que las afirmaciones de, “...frecuente interpretación del Examinador... exámenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... **carece de fundamento...**”, **no** son ciertas, **no** presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, y **no** se fundamentan en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tales aseveraciones.

iv) Por último, respetuosamente, se aclara al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos la que determina

la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse.

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

d. Para controvertir y desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.1 -d, basta resaltar que la posición del memorialista va en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98.

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos conocimientos en el tema, entendería que un **producto** debe revestir una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Con base en lo anterior, se estableció que la reivindicación 1 y sus dependientes correspondientes, referentes a un aparato de máquina automática de banca o de **producto**, NO reviste forma tangible de realización porque ellas se redactaron en términos de 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**, y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico y es soporte lógico como tal porque la solicitud 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, que al ser incorporada (*implementada* como lo resalta el mandatario) en un computador (para el caso de la máquina automática de banca), es capaz de hacer que el computador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal.

A la luz de lo anterior, para una persona con sentido común, es evidente que los alegatos relativos a que: "... **no excluye** de patentabilidad a las **invenciones implementadas por computador**... y, por consiguiente, **NO** es válido argüir que: ... la presente invención ¿cuál? NO pretende reclamar programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un **aparato de máquina automática**... que al ser implementados... son asistidos por un sistema de control... resolver un problema técnico ¿Cuál? existente...", **NO** tienen sustento cierto y solo son una fantasía del recurrente.

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

Adicional a lo anterior, en el numeral 6 del sexto considerando de la Resolución se precisó que, los alegatos del mandatario van en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: " (...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en

un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)" (subrayados fuera de texto).

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos 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, fantasiosamente, se asegura en los alegatos.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que **NO** han existido, **NO** existen **NI** existirán a mediano plazo "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 han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

No obstante lo anterior, sería importante que el mandatario demostrara 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.

En conclusión, si la administración aceptase los alegatos del memorialista como válidos, se llegaría a que un aparato, como el solicitado aquí, sería patentable con solo pretextar que no se **"excluye los métodos para implementar una solución técnica... implementar por computador"**, ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

Resulta importante resaltar que, todo lo de los últimos 8 párrafos **no** fue controvertido por el recurrente sino que se salió del contenido de la discusión (Resolución) pues presenta unas afirmaciones fundadas en apreciaciones personales, **no** contenidas **ni** en el acto **ni** el expediente como por ejemplo, "... existe otro componente del hardware como el sistema de circuitos de control... está ignorando el "mérito"... efecto deseado".

5) A continuación el recurrente alega que: "3.2 Además de las repetidas objeciones elevadas... comentarios son en esencia generales y vagos... transcribir largos fragmentos de normativa ... interpretación personal errada ... mis aclaraciones "son infundadas"... *el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad aplicable... no desvirtúan mis aclaraciones... corresponden a interpretaciones personales del Examinador... el Examinador presenta una explicación elaborada a partir de un formato particular preferido por él ... exámenes emitidos por el Despacho es realmente difícil entender... se soportan en criterios de gran subjetividad... me permito reiterar que las Reivindicaciones, **de hecho**, comprenden componentes estructurales... del término "o", se entiende que el término es utilizado como disyuntivo... **funcionalidad** debe explicarse cuando ésta no se desprenda de manera obvia... esto me permito manifestar que no son claras las razones...

mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de unas recomendaciones específicas para redactar reivindicaciones... mi respuesta al examen de fondo anterior, no es posible entender las afirmaciones...que lo anterior ha sido: i -) explicado varias veces... No es posible entender... está claramente reclamado en las reivindicaciones, fundamentadas a partir de lo descrito en el Capítulo Descriptivo de la solicitud.... Ante la categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un aparato convencional... **Es cierto** utiliza un aparato convencional como un cajero automático... interpretación errada del concepto de "segundo uso", el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas... es cierto que el Artículo 21 **no hace una diferenciación...** constituye un error por parte del Despacho." (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Con relación a los alegatos del subpunto 3.2 basta resaltar que, una vez más, como en todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin fundamento cierto, enfocados más en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, no tienen sentido y son solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, al buscar crear confusión en quienes desconozcan el tema, como es evidente de lo siguiente:

a. En 3.2.a-, el recurrente transcribió parte del numeral (punto) 6 del sexto considerando, de la Resolución y supone que con solo asegurar que, "... los fragmentos transcritos **no desvirtúan mis aclaraciones...** corresponden a **simples interpretaciones personales del examinador...**", se controvierten las objeciones planteadas por la oficina en el acto atacado, pero las cuales, ya se respondieron ampliamente arriba en el punto 4) de a. hasta d.

Quienes tengan mínimos conocimientos en el tema les resultará claro que, el alegato solo busca crear confusión, desviar la atención y dilatar la tramitación injustificadamente porque el intermediario, además, de no explicar en que fundamenta sus "**aclaraciones**", tampoco explica por qué debería entender así, ni quién lo autoriza u ordena, su mera opinión no es fundamento válido que controvierta algo de la Resolución.

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

b. En el subnumeral b- del recurso, el memorialista transcribió otros apartes del numeral 5 del sexto considerando, cuyo contenido luego pretende controvertir tan solo con una serie de calificativos agregados a sus opiniones personales que, una vez más, **no** contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, sino que son una desviación de los hechos, para crear confusión en aquellos que no tengan experiencia en el tema, por una interpretación muy personal de los hechos, evidente a partir de lo siguiente.

Como se sostuvo en el acto atacado, el mandatario reconoce que hay formatos de redacción para las reivindicaciones puesto que se arguye, "... presenta un preámbulo, que define aquello que se pretende proteger, seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preámbulo", opinión que solo deja ver los limitados conocimientos que tiene el intermediario en el tema, que lo llevan a realizar afirmaciones no solo superfluas y contradictorias sino basadas más en ataques personales al examinador que en presentar sustento real para sus fantasías.

271
271

Como conocen quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención lo que, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor.

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

A la luz de lo precedente, queda claro que el preámbulo NO es para “definir lo que se pretende proteger”, NI mucho menos, “un cuerpo caracteriza aquello definido en el preámbulo”, NI que haya una unión gramatical que haga aceptable cualquier cosa, como lo asegura el mandatario en sus alegatos, sino que acorde a la práctica conocida por (casi) todos, el preámbulo es el “género”, o lo ya conocido del estado del arte y la parte caracterizante o “especie”, debe relacionar las características creadas por el inventor. Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento cierto y son una desviación tendenciosa y subjetiva de los hechos.

La posición anterior de la oficina el intermediario trata de atacarla con solo afirmar, “... presenta una explicación elaborada a partir de un formato preferido por él para la redacción de las reivindicaciones... son completamente infundadas... examinador”, con lo que busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan conocimientos en el tema, sin presentar NI una sola razón fundamentada en hechos reales, que sustenten sus suposiciones.

Finalmente, la oficina en numerosas ocasiones, de forma respetuosa, pero categórica ha aclarado al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones sea esta de su agrado o no, pueda entender las razones que se le informaron desde el oficio o no. Aún más, basados en el motivo anterior desde el oficio que se le indicó que, hemos utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto.

Esta razón de fundamento, el intermediario en ninguna parte de sus alegatos la ha discutido, de donde queda claro que el mandatario intenta hacer recaer sobre sí mismo, las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos otorgados a la Administración y tratar de imponernos su punto de vista.

Por otra parte, en ii) el intermediario se desvía a asegurar que, “... no han cumplido con la carga de desvirtuar el nivel inventivo...”, con lo que busca tergiversar los hechos, desviar la atención y dilatar la tramitación pero no controvertir los hechos de fundamento planteados por la oficina.

Las aseveraciones acerca del nivel inventivo se desvirtúan fácilmente con lo que dice el artículo 18 de la Decisión. “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica”, (subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, el Manual Andino en su página 76 señala que: “el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica” (subrayado

272
272

fuera de texto), sin embargo, eso **NO** significa que estemos limitados al estado de la técnica, como por las afirmaciones del memorialista pareciera entenderse.

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,

Por último, con base en lo explicado arriba en 4) queda claro que, las reivindicaciones deben cumplir unos requisitos de forma establecidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, de allí resulta evidente que con solo asegurar, "...es difícil entender... adaptar el pliego **interpretaciones subjetivas... rigurosidad excesiva** en la redacción de las reivindicaciones... contradicción...", etc. de una representación **no es argumento válido** que desvirtúe las objeciones planteadas en la Resolución impugnada, porque no son prueba de que se haya dado cumplimiento a lo establecido sino es una mera consideración del representante sin ningún tipo de fundamento en hechos ciertos.

c. En i) del subpunto c-, luego de transcribir unos párrafos de la Resolución, el mandatario alega que, "ante la posición... manual andino no es posible entender... diferencia de los **afirmado erróneamente... comprende de manera explícita la definición de cada categoría**...", lo cual, es una fantasía más del recurrente con la que trata de dilatar la tramitación injustificadamente, porque las afirmaciones del recurrente **NO** son ciertas, además, como se explicó en la Resolución, es importante resaltar que lo que dice el Manual Andino es una **guía para el examen de las solicitudes**, **no** forma parte de la legislación ni del procedimiento ni de la jurisprudencia no remplace a ninguno de ellos ni lo hará en el futuro inmediato.

Consecuentemente, el desconocimiento del procedimiento por parte del intermediario, provoca que reiteradamente haga afirmaciones tales como las del escrito, pero sin presentar un solo argumento razonable de sustento, para sus aseveraciones.

Por otro lado alega que, "...se **soportan en criterios de gran subjetividad**... evidenciando que no se ha efectuado una revisión técnica adecuada... mostrar una **perspectiva más objetiva**...", etc. los cuales **NO** contienen ni una sola razón fundamentada en hechos que controvierta alguna de las razones de fundamento de la Resolución y solo son un intento más para tergiversar, desviar la atención o exponer posiciones sustentadas en el vacío, como es evidente a partir de lo ya explicado arriba en 4), que no vamos a reiterar aquí.

Lo que el memorialista debería haber tenido en cuenta, en vez de iterar una y otra vez conceptos personales, sin ningún tipo de sustento ni en la norma ni en los procedimientos, es que las reivindicaciones se **DEBEN** presentar de forma que i) **DEFINAN** lo que se quiere proteger, ii) una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las **características técnicas** comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, iii) acorde con la subsección 4.2 del **Manual Andino** indica en su primer párrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas

esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo del mismo 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".

Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "...se soportan en criterios de gran subjetividad... evidenciando que no se ha efectuado una revisión técnica adecuada... mostrar una perspectiva más objetiva...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

Aún más, respetuosamente, la oficina le recuerda al intermediario que debería tener en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", dentro de la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, del mismo Tribunal, el cual, establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en ninguna otra persona para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal, que favorezca el interés particular en detrimento del general. Por consiguiente, nos tiene absolutamente sin cuidado si el solicitante y/o su mensajero o quien sea, acepte o no nuestros argumentos, pues de cualquier modo, los impondremos.

Es obvio, que quien esté en desacuerdo, puede y debe, presentar los recursos previstos por la norma, pero con la mayor firmeza nos opondremos a que un particular trate de decirnos como realizar nuestra labor con el pretexto de que hay nuevo procedimiento, se arguya que "... soportan en criterios de gran subjetividad... evidenciando que no se ha efectuado una revisión técnica adecuada... mostrar una perspectiva más objetiva...", de allí queda claro que todos los alegatos del subpunto son triviales, no corresponden a la realidad y, un particular pretende tomar atribuciones propias de la Administración para tratar de decidir el caso en discusión de forma favorable a sus intereses ; asimismo, los alegatos del interesado no contienen razones fundamentadas en la legislación y el procedimiento vigentes, sino que son una desviación de los hechos por una interpretación muy personal de los hechos ya que no se trata de "mostrar una perspectiva más objetiva" sino que las reivindicaciones se presenten de acuerdo a lo que establece la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia vigentes.

d. Para desvirtuar los alegatos de i) a iii) de d-, basta resaltar que, las afirmaciones del recurrente no contienen absolutamente nada razonable, por lo que resulta sorprendente que el solicitante persista en mantener la representación, si ya en numerosos casos de los

274
274

tramitados ha demostrado que desconoce no solo la materia a la que se relaciona la solicitud sino que es incapaz de entender la norma, las jurisprudencia y el procedimiento legal establecidos y vigentes en este país y ha tratado de imponernos los modelos del país donde probablemente realizó sus estudios, que no tienen ninguna afinidad ni similitud con lo aplicado aquí, por los siguientes motivos.

1. La Administración asume y asumirá que quién representa a un solicitante sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, tiene (debe tener) conocimientos no sólo de la norma y la jurisprudencia sino también del arte correspondiente, razones por las que, respetuosamente, le recordamos al mandatario que el examinador califica las solicitudes que se presenten a su consideración y no le está permitido ni hacer sugerencias ni menos aún redactar reivindicaciones que sirvan de ejemplos puntuales a supuestos expertos en propiedad industrial que, en nuestra opinión, deberían ser sometidos a examen por parte de la Administración, para evitar que cualquier abogado represente a otras personas sin cumplir unos requisitos de conocimientos mínimos en un campo técnico y en las normas, que se reconocieran mediante una licencia que otorgara cierta veracidad y evitara falsa propaganda, de algunos que se auto consideran expertos.

Sin embargo, resulta importante resaltar que en algunos casos, como orientación para el solicitante, se han transcrito y trasladado ejemplos de redacción, que en los expedientes manejados por el intermediario, sistemáticamente, se han ignorado e interpretado de modo erróneo como se observa de las aseveraciones que el recurrente hace aquí respecto del las supuestas "contradicciones" entre el ejemplo de un caso anterior y las objeciones planteadas y, porque lo que conoce y admite son los procedimientos de otro país y no los nacionales como ya se ha dicho.

Por lo tanto, solo en casos muy excepcionales y en el momento procesal adecuado se hará un ejemplo como el que el recurso se dice que faltó, por demás fuera de lugar porque este **no** es el momento del proceso para tal petición.

2. el memorialista alega que, "... no son claras las razones... explica características de un tipo particular de invención... excluye de manera explícita el uso... reivindicación... ii) el despacho reconoce...", lo cual, una vez más es una tergiversación que busca desviar la atención y crear confusión para dilatar el final del trámite injustificadamente porque a propósito descontextualiza las objeciones de fundamento del acto atacado.

Para desvirtuar las fantasías en las que se sustentan los alegatos, basta señalar que son argucias que intentan desviar la atención, crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y dilatar la discusión injustificadamente, porque:

Quienes tienen mínimos conocimientos en propiedad industrial, habrían entendido que en el traslado **NO** se dijo que la jurisprudencia del caso **36-IP-98**, "excluyera" el uso de características en una **reivindicación**, como trata de hacer ver, ni que "mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de unas condiciones..." porque **lo fundamental** consiste en que:

i) la prohibición a la mezcla de características de estructura y función o de uso, la oficina siempre la ha fundamentado en el párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes, por el procedimiento establecido y seguido por ella y, ahora que el intermediario usa el Manual Andino, la objeción se fundamenta en el cuarto párrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por él, acorde a los motivos expuestos en el punto 4) arriba y todo lo precedente.

ii) 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 de un producto**.

iii) 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 y no de otra forma.

De lo anterior, es evidente que la interpretación que el solicitante da al párrafo, citado por el examinador, de la sentencia dictada dentro del proceso 36-IP-98, conviene aclararle que **no se cita para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones, como equivocadamente entiende e insiste el mandatario, sino el objetivo que se tiene que lograr.**

3. Para desvirtuar los alegatos de iii), basta resaltar que al hacer una lectura cuidadosa de la página 35 del Manual Andino, en el siguiente párrafo al 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, que ha sido, es y será el procedimiento común a seguir, que exige que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.**

Adicionalmente, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los alegatos, tiene una interpretación muy diferente a la que, fantasiosamente, 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.

De allí, quienes tienen un mínimo de 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 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 define una supuesta nueva función entre dichos componentes, contrario a lo que se asegura en los alegatos y que solo un persona sin ningún conocimiento ni en la materia ni en propiedad industrial se atreve a hacer.

En conclusión, las aseveraciones que el mandatario hace en la respuesta son triviales, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes, por lo que con una interpretación amañada de lo que entiende del Manual Andino, trata de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

e. Refiriéndonos a los alegatos de i) a iv) del subpunto e-, resulta obvio que "no se entiendan las afirmaciones fundamentadas en el proceso 36-IP-98", cuando se descontextualiza la lectura del contenido de la Resolución e intencionalmente se busque desviar la tención y crear confusión, como es evidente de lo siguiente.

En el numeral 6 de la Resolución la Administración explicó que, para controvertir y desvirtuar los alegatos del punto 5 de la respuesta(al oficio No 14.898), basta puntualizar que:

NO se sabe en que se apoya el mandatario para asegurar que, "... el literal e)... nunca de métodos que permitan implementar una solución... implementarse por computador...", tampoco explica ¿por qué debe ser así? su sola opinión o sus deseos no controvierte las objeciones planteadas por la oficina, que reiteramos arriba.

Adicionalmente, los alegatos del mandatario van en contravía de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: " (...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)" (subrayados fuera de texto).

De esa jurisprudencia, una persona con mínimos 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, fantasiosamente, se asegura en los alegatos.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que NO han existido, NO existen NI existirán a mediano plazo "patentes implementadas por computador", pues esa categoría no la contempla el artículo 14.

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 de y el controlador de la "maquina automática de banca", 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 han considerado, se consideran y se seguirán tomando, como un soporte lógico como tal, porque técnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 e).

No obstante lo anterior, sería importante que el mandatario demuestre que lo reivindicado:
i) no es la enumeración de unos componentes más una secuencia de procesamiento de datos.

ii) no se redactó en términos de una secuencia de control ejecutada por el sensor, el registrador con el control del computador de la máquina automática de banca.

En conclusión, si la administración aceptase los alegatos del memorialista como válidos, se llegaría a que un aparato de máquina automática de banca, como el solicitado aquí, sería patentable con solo pretexto que no se "excluye los métodos para implementar una solución técnica... implementar por computador", ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

Ahora bien, de un lado, queda claro que la discusión se desvía porque el pliego dejado, supuestamente, se dirige a un "aparato de máquina automática de banca" que es un producto y los alegatos se dirigieron a un método; de otro lado, la solicitud es una combinación de medios técnicos para procesar información no técnica, lo cual, NO ha sido, NO es y NO será patentable, como mínimo, a largo plazo.

Finalmente, no queda claro por quien nos quiere tomar el recurrente cuando asegura que las objeciones "...han sido explicadas varias veces en la respuesta del examen de fondo", si eso, a la luz de todos las explicaciones ya dadas no desvirtúan los fundamentos de la Resolución, pues solo son posiciones hechas en todo el trámite del expediente.

Aún más, **NO** explican con hechos fehacientes cual supuesto problema técnico resuelve, **NO** demuestra que las reivindicaciones no sean una enumeración, sin ningún tipo de relación de función, de componentes más el uso de uno o mas de ellos, luego los alegatos tergiversan los hechos pues descontextualizan los fundamentos de la resolución impugnada con el fin de crear confusión y dilatar la tramitación ya que el memorialista no conoce, y es incapaz de entender, no solo la materia sino la norma y la jurisprudencia dictada, vigentes.

f. Los alegatos concluyen en f- de 3.2, que dicho sea de paso utiliza una numeración absurda, incluye término inexistentes en castellano como i.e, e.g. que el intermediario utiliza con un fin desconocido puesto que ello no da claridad a sus afirmaciones, comentarios o alegatos sino que se la resta.

El memorialista alega que "... **es cierto que el Artículo 21 no hace una diferenciación... este concepto no ha sido aplicado en otra área técnica... desde una interpretación errónea... constituye un error por parte del Despacho**", lo cual, solo es una especulación jurídico técnica sin absolutamente ninguna razón de fundamento real porque como se sostuvo en el numeral 6 del acto atacado y se reitera aquí, el alegato carece de fundamento puesto que si la norma previese una diferenciación entre **productos químicos y electromecánicos** así lo establecería, pero el artículo 21 **no** lo hace ni hay jurisprudencia que discrimine eso de la forma planteada en el alegato.

Es obvio, que los alegatos no son fundamento cierto y serio que desvirtúe nuestras objeciones ni constituyen una prueba de controversia, 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), por lo explicado en detalle, arriba en 3) f del examen base del acto atacado.

En conclusión, lo fundamental en esta solicitud es que ella **NO** reviste forma tangible, como se explicó y se sostiene categóricamente 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.

Consecuentemente, resulta evidente que si el representante tuviese razones valederas **no** necesitaría presentar repuestas larguísimas, sustentadas en discusiones bizantinas con argumentos triviales que a ningún lado conducen y, lo único que podrían lograr sería tergiversar los hechos mediante descontextualizaciones del contenido de la Resolución, desviar la atención y crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, y dilatar el trámite injustificadamente.

Para terminar, las reivindicaciones de la solicitud argentina, según las aseveraciones del intermediario concedidas en ese país, posición respetable de ser cierta la afirmación, pero las cuales de ningún modo demuestran que el pliego calificado por la oficina cumpla los requisitos objetados, acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

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

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