



No. 04-040911-00005-0000

Fecha 2007-07-18 16 14 28 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 14

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.**

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EN LISTA No. 125 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2007, OFICIO No. 4705 (EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. El Examinador objeta la claridad de la solicitud con las objeciones habituales que se transcriben en los literales a continuación, seguidos inmediatamente por mis respectivos comentarios de aclaración con el fin de subsanar tales objeciones:

a- “Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque [i-] 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.”

Con el fin de superar las objeciones anteriores, me permito aclarar lo siguiente:

198
198

i- Las mejoras aportadas por el solicitante al estado de la técnica no deben estar contenidas dentro de las reivindicaciones; dichas contribuciones deben estar contenidas en Capítulo Descriptivo. Para sustentar esta posición, simplemente me permito citar apartes del Artículo 28 de la Decisión 486:

“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; (...).”

ii- Me permito recordarle respetuosamente al Examinador que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones no requiere un formato particular o define un estándar específico para la redacción de las reivindicaciones.

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

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

199
199

Patentes, el cual trata sobre la forma de las reivindicaciones, establece que “(...) las reivindicaciones pueden presentarse en otra forma, siendo lo importante que cumplan el requisito de claridad” (subrayado y negrilla míos), y de hecho presenta un ejemplo de redacción de reivindicaciones en el cual se utiliza el término “que incluye” como se puede ver a continuación: “Cámara fotográfica que incluye corrector de distancias automático.” (Subrayado y negrilla míos.)

En cualquier caso y no obstante lo anterior, para superar esta objeción y facilitar el trámite del presente expediente, adjunto un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el cual se introduce la frase “caracterizado por” cuando es posible hacerlo. Para tal efecto, adjunto un recibo cubriendo la tasa de modificación.

iii- El Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto incluye signos de referencia para facilitar su interpretación.

b- “Las reivindicaciones 41, 68, 87, 121, 127, 129, 132, 142 y 150 son muy generales porque [i-] se refieren a un método o un aparato sin establecer de qué o para qué son.” [ii-] Las Reivindicaciones 1 a 40 se redactaron en términos del uso y de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, no se permite.” Ante esto, me permito aclarar lo siguiente:

i- Los fundamentos de esta objeción no son claros, ya que el propósito del método o aparato reclamado en las reivindicaciones de la presente solicitud se deduce de manera evidente a partir de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo, particularmente a partir de las primeras líneas en las cuales se establece lo siguiente: “Específicamente, este invento se relaciona con una máquina automática de banca *la cual entrega y recibe documentos tales como billetes e identifica billetes (moneda corriente) sospechosos para su análisis y manejo.*” Por lo tanto resultaría redundante incluir nuevamente el propósito del método o aparato en las reivindicaciones, ya que éstas cumplen con recitar de manera clara los pasos o componentes involucrados (junto con su relación funcional cuando es necesario hacerlo).

ii- Con el fin de facilitar el trámite de la presente solicitud y superar las objeciones presentadas por el Despacho, se ha desistido de las reivindicaciones objetadas en este punto, presentando un **Capítulo Reivindicatorio Modificado que contiene solamente las Reivindicaciones 132 a 141 (renumeradas de la 1 a la 10).**

200
\$
200

c- “Como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes: a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o (sic) una cerradura o un transmisor y un receptor. b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga. c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final. Las reivindicaciones de los grupos 1 a 3, 10, 11, 13 a 16, 18, 19, 26, 32, 34, 38 y 39 referentes a una máquina automática de banca; 132, 134, 135, 142, 150 y 32 a 37 de aparato, NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además cada grupo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita (sic) a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.”

Ante esto me permito manifestar que no fue posible encontrar la referencia puntual de la cual el Examinador saca las tres conclusiones presentadas anteriormente como requisito para admitir más de una reivindicación independiente por categoría. Sin embargo, después de revisar el Manual Andino de Patentes, sí fue posible encontrar que, contrario a las objeciones presentadas por el Examinador, de hecho “es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría, o en distintas categorías”. (Capítulo 4.5.1, Subrayado y negrilla míos.) Por lo anterior, es claro que el Examinador ha introducido nuevamente requisitos inexistentes en su análisis. Sin embargo, cabe recordar que como se mencionó en el punto anterior, se ha desistido de la mayoría de las reivindicaciones objetadas en este punto con el fin de facilitar el trámite de la presente solicitud y superar la mayoría de las objeciones presentadas, dejando solamente las Reivindicaciones 132 a 141 (renumeradas de la 1 a la 10, una independiente y nueve dependientes, todas pertenecientes a una misma categoría) en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

d- “Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.”

En respuesta a esta objeción, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las reivindicaciones han sido desistidas, presentando un Capítulo Reivindicatorio Modificado que sólo contiene 10 reivindicaciones (una independiente y 9 dependientes). Lo anterior también se

207
201

hizo para superar las objeciones de unidad de invención, mencionadas en el punto 4 del Examen de Fondo, en el cual el Examinador sugiere escoger entre nueve grupos posibles de reivindicaciones. En este caso se ha optado por presentar nuevamente el séptimo grupo de reivindicaciones "dirigidas a un aparato".

2. "La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, nueve grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así: El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 40, dirigidas a una 'máquina automática de banca'. (...)"

Considero que con la respuesta al punto anterior y con el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se da por superada esta objeción.

3. El Examinador ha señalado que existen dos tipos diferentes de categorías para las reivindicaciones: de producto y de procedimiento. En su análisis, el Examinador ha establecido que un producto debe ser definido en las reivindicaciones de manera estructural o funcional, pero no mezclando estas dos formas de caracterización, como se ha hecho a lo largo del capítulo reivindicatorio de la presente solicitud. El Examinador ha manifestado puntualmente lo siguiente:

a-

"5.1 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 tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamento establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y las de **procedimiento**, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un **producto**.

De otro lado, [el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina] (sic) dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto y procedimiento**, como se aprecia en la interpretación prejudicial dentro del proceso 31-IP-98, donde en 4.1 estableció: '(...) 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

202
202

secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...),
(subrayados fuera del texto).

b-

"A la luz de lo precedente, por una parte, un **producto** debe revestir 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 con el uso de uno o más de los componentes convencionales.

Realizado el estudio correspondiente, se determinó que las reivindicaciones de **producto** del pliego calificado no revisten una forma tangible porque se redactaron en términos del uso de los componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la técnica como son los cajeros automáticos y en secuencias lógicas de procesamiento de datos, motivos por lo que no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

Adicionalmente, se incluyen mezclas de características no permitidas como se evidencia de su redacción, ejemplos: (...) De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso de los componentes de un cajero automático para llevar a cabo una transacción y/o procesar datos."

4. Ante las objeciones elevadas en el punto anterior, me permito manifestar lo siguiente, siguiendo el orden de los literales en el punto 3:

a- 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 otras oficinas (ver punto 1.a- del presente memorial) y mezclas de características *no excluyentes* (ver punto 3. del presente memorial), 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 Capítulo 4.2 del Manual Andino de Patentes.

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 mío.)

Cabe anotar que al igual que en el Párrafo 57 de la Guía citada por el Examinador en el punto 5.1 del examen de fondo, el Capítulo 4.2 del Manual Andino de Patentes también clasifica los tipos de características que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en ningún

203
203

momento excluye la utilización de un tipo de característica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar que esta restricción a la hora de mezclar características en las reivindicaciones ha sido una frecuente interpretación del Examinador, en varios exámenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no es una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

Por otro lado, el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de características particulares contenidas en cada categoría para una INVENCION, 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 párrafo citado, 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).

Por último, el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98 establece que: “Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto” (Subrayado y negrilla míos). Esto es completamente diferente a lo que el Examinador ha concluido en cuanto a las reivindicaciones de procedimiento, dado que el documento citado claramente utiliza el término “en general” en vez del término “siempre”, al referirse a las invenciones de procedimiento. Aún más, el párrafo citado por el Examinador se refiere a invenciones de procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas.

✓ b- En cuanto a la objeción a las reivindicaciones que contienen mezclas de elementos conocidos ampliamente en el estado de la técnica (“menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica”), es claro que esto constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador, ya que el Manual Andino de Patentes establece de manera explícita en el Capítulo 4.5.2 que “Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica.” (Subrayado y negrilla míos) Por lo tanto, la mezcla de *elementos conocidos en el estado de la técnica* es válida, aún más cuando esta mezcla de elementos es la que el inventor ha presentado para lograr obtener una

204
204

solución a un problema técnico existente. Adicionalmente, el Capítulo 4.5.2 del Manual Andino de Patentes, dice lo siguiente: “Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos.” (Subrayado y negrilla míos)

Finalmente, como se mencionó anteriormente, en el punto 4.a- del presente memorial, la “mezcla de características no permitidas”, es incluida por el solicitante con el fin de aclarar la relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, según lo exige el propio Capítulo 4.2 del Manual Andino de Patentes. La parte subrayada en los ejemplos presentados por el Examinador simplemente describe la relación funcional de los elementos descritos, ya que ésta no se deriva de manera obvia a partir de la definición del elemento por sí solo. Nuevamente me permito aclarar que la objeción presentada por el Examinador no es una restricción prevista en ninguna de las guías o manuales de redacción de patentes, y mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento la objeción planteada en tales términos.

5. El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud no cumplen con lo establecido por el Artículo 15.-e) y 21 de la Decisión 486:

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;

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

En cuanto a esto, el Examinador ha manifestado lo siguiente:

a- “Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella [i-] describe y reivindica un soporte lógico en la forma de secuencia lógica de procesamiento, la 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

221
205

precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).”

i- Ante esto me permito aclarar que la prohibición del literal e) del Artículo 15, solamente impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas nunca de métodos que permitan implementar una solución a un problema técnico, que simplemente pueden implementarse por computador. En cualquier caso, cabe aclarar 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). 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 equívocamente relacionado como un intento de patentar software. En cualquier caso, *el sistema de circuitos de control* es simplemente un componente necesarios 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.

ii- En cuanto a la objeción fundamentada en el siguiente argumento “además, los componentes del cajero automático son ampliamente conocidos en el estado de la técnica y no se modificaron de ningún modo”, es claro que esto constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador, ya 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

206
~~206~~
206

patentabilidad de una invención. El Manual Andino de Patentes establece de manera explícita en el Capítulo 4.5.2 que “Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica.” (Subrayado y negrilla míos.) Por lo tanto, la inclusión de *elementos conocidos en el estado de la técnica*, es válida, aún más cuando la combinación de estos elementos es la que el inventor ha implementado para presentar un sistema que logra obtener una solución a un problema técnico existente. Adicionalmente, el Capítulo 4.5.2 del Manual Andino de Patentes, dice lo siguiente: “Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos.” (Subrayado y negrilla míos.)

Por último, “la Reivindicación 86 y sus relacionadas” han sido desistidas del Capítulo Reivindicatorio modificado. El Capítulo Descriptivo simplemente hace referencia a algunos elementos conocidos en el estado de la técnica para llevar al cabo una modalidad mejorada de la presente invención. Al revisar el Capítulo Descriptivo completo, es evidente que la mejora aportada por la presente invención no se enfoca en los elementos particulares que la componen, sino en un sistema completo que al interrelacionar dichos componentes (e.g., por medio de un sistema de circuitos de control) logra presentar una ventaja significativa sobre los cajeros automáticos conocidos en el estado de la técnica. De hecho varias patentes logran presentar mejoras sobre el estado de la técnica, al desarrollar e implementar sistemas compuestos por elementos conocidos en el estado de la técnica (e.g., en el punto 4(c) de la Resolución 6979, el Examinador cita un ejemplo de un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos que presenta un aporte significativo al utilizar elementos ampliamente conocidos en el estado de la técnica). Por lo tanto no es claro cómo este argumento podría desvirtuar la patentabilidad de la presente invención, o relacionarla con un intento de patentar software según lo establecido por el Artículo 15(e) de la Decisión 486.

b- “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.”

207
207

Ante esto me permito manifestar que si bien es cierto que la presente invención utiliza un aparato convencional como un cajero automático, ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explicó de manera detallada a lo largo del Capítulo Descriptivo.

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

6. En vista de lo anterior, solicito al Despacho considerar de nuevo su posición y proseguir a emitir un estudio de fondo sobre los requisitos de novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones pendientes.

Atentamente,


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

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado
 Recibo de pago por modificación

SSG/070704 Exam 45 doc

208
208

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-040911- -00005-0000

Fecha. 2007-07-18 16 14 28 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 14

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 200176139-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 56,179
FECHA : JULIO 11 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	VT. PAGO
CLARTE PATSEROY	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50502734	10/07/2007	7,506,010.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50105 01 03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	79,010.00
	TOTAL :	79,010.00

CON: ADVENTA Y NUEVO MIL PEGOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

209
209

1. Un aparato caracterizado por comprender:

5 una máquina automática de banca (10) la cual incluye por lo menos un dispositivo de evaluación adaptado para evaluar la validez de un documento en la máquina (10), y por lo menos un dispositivo de marcación (70), en donde el dispositivo de marcación (70) es adaptado para marcar un documento con por lo menos una marca removible en respuesta al documento siendo evaluado como de validez
10 cuestionable.

2. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado por que la máquina automática de banca (10) incluye al menos un dispositivo de recepción (34) adaptado para recibir el documento de un usuario, y al menos un transporte (118) que funciona para mover el
15 documento en la máquina (10) desde el dispositivo de recepción (34) hacia el dispositivo de evaluación (98, 130).

3. El aparato según la reivindicación 2, caracterizado por comprender además por lo menos un sitio de almacenamiento en la máquina (10), en donde el documento marcado es
20 almacenado en por lo menos un sitio de almacenamiento en la máquina (10).

4. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado por comprender además un sistema de circuitos de control (44), en donde el sistema de circuitos de control (44) funciona para asociar por lo menos un indicador con una transacción en la cual el
25 documento es evaluado, y en donde la marca removible incluye al menos una porción del indicador.

5. El aparato según la reivindicación 4 caracterizado por que el indicador comprende por lo menos un número de transacción, número de cuenta, código de barras y marcas que
30 corresponden a una característica biométrica.

210
~~210~~
210

6. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado por que la marca removible comprende tinta removible.

5 7. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado por que la marca removible comprende tinta visible.

10 8. El aparato según la reivindicación 6, caracterizado por que la tinta removible comprende tinta visible únicamente cuando es expuesta a luz en un cierto rango de frecuencia.

9. El aparato según la reivindicación 1 caracterizado por que la marca removible comprende un rótulo removible.

15 10. El aparato según la reivindicación 1, caracterizado por que al menos un dispositivo de marcación (70) es adaptado para marcar otro documento con por lo menos una marca permanente en respuesta a otro documento siendo evaluado como no válido en respuesta a la operación del dispositivo de evaluación (98, 130).

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

Radicación No 04-40.911

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60

Concepto Técnico No. 1319

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 75 a 119 como se radicó inicialmente
Folios a
- 1.2. Reivindicaciones: Folios a
Folios 209 a 210 según memorial del 18 de julio de 2007.
- 1.3. Dibujos: Folios a
Folios 149 a 171 según memorial del 30 de julio de 2004.
- 1.4. Rta. del Solicitante: Folios: 197 a 207 según memorial del 18 de julio de 2007.
- 1.5. Prioridad: Folios: a

2. Objeto de la invención

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

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

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60; 151:00.

3. Claridad de la solicitud:**Reivindicaciones (artículo 30 D 486)**

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

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

Las reivindicaciones 1 a 4 y 10 se redactaron en términos del uso y de un secuencia de procesamiento de información, lo cual, no se permite.

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 y que no se permite.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Finalmente, como se informa en el folio 191 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad: (artículos 14, 15 e y 21 D 486)

5.1 (artículo 14) De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes 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**.

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

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

"2. el aparato... recepción adaptado para recibir...", el ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones relativas a "aparato".

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

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del artículo 14.

5.2 (artículos 15 e)) 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 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, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e) del mencionado artículo.

5.3 (artículo 21) las disposiciones establecidas por el citado artículo se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de una

máquina o cajero automático o de parte de ellos, por ejemplo el "dispositivo" de evaluación, el "dispositivo" de marcación, el "dispositivo" de recepción, etc. lo cual, además se evidencia, de forma manifiesta, en la descripción.

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

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

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

a. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben, que el artículo 30 de la Decisión 486 establece: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción", (subrayados fuera de texto), de allí es evidente que un pliego debe **definir la materia** que se desea proteger, ser **claro, conciso y tener sustento descriptivo**, es decir, deben cumplir diferentes requisitos.

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

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

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

A la luz de lo precedente, resulta evidente que las reivindicaciones deben cumplir una serie de requisitos diferentes, establecidos por la norma y el procedimiento vigentes como son: **DEFINIR** la invención que se trata de amparar, ser **CLARAS, CONCISAS y TENER sustento descriptivo**.

La descripción, contrario a lo que se asegura en la respuesta, **NO** es para **DEFINIR** la(s)

mejora(s) sino para darles **SUSTENTO DESCRIPTIVO**, que es otro de los requisitos establecidos por el artículo 30, que el representante 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 punto **no** tienen sustento real en hechos, **no** se explica en donde se permite **ni** por que se debería entender así; presentar un alegato por presentarlo o por mera suposición, no es sustento que controvierta lo objetado por la oficina.

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

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

Para dar cumplimiento a ese requisito, la oficina ha sostenido y explicado que puesto que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, ha sido el motivo por el que ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, con el fin de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y dar una salida a la situación; por esa razón, desde hace más de 20 años la administración ha requerido, a quienes solicitan una patente, que **definan** el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones del párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método); además, las características deben ser técnicas y **no** enumeración de componentes convencionales junto con su uso **NI** secuencias de procesamiento de datos.

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

El siguiente párrafo del mismo 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".

iii) Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... exigir un formato específico por simple gusto del examinador... es inapropiado y de todas maneras extralegal...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, como asegurar que el examinador se extralimita en sus funciones sin presentar fundamentos en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tal aseveración. (Subrayados del examinador).

Por lo tanto, 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.

iv) Finalmente, respetuosamente, se aclara al mandatario que la oficina es quien acorde a

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

c. El memorialista 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", 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.

Como se dijo arriba, quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo que supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor.

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

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

En conclusión, el memorialista se centró en manifestar que la ley no define cómo se deben estructurar las reivindicaciones, en endilgar calificativos tales como extralegal, por simple gusto del examinador, etc. en descalificar las objeciones planteadas en el oficio y no en tratar de adaptar el pliego, bajo el pretexto de que la ley no los fija explícitamente o porque, simplemente, desconoce que existen procedimientos que, por su largo uso, se han convertido en comunes desde mucho tiempo atrás.

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

d. Los alegatos presentados en i e ii del subnumeral b, solo permiten establecer el escaso conocimiento que el representante tiene del tema, puesto que le fue imposible comprender qué características pueden ir en las reivindicaciones; llegar a ese punto nos parece preocupante para el solicitante porque si quien lo representa es incapaz de entender un traslado ¿entonces quien presentará una respuesta razonable? A la luz de lo que se explicó arriba en el subnumeral b, es evidente que las aseveraciones de la discusión son una fantasía sin ningún sustento cierto.

e. Los restantes alegatos del punto en discusión son una larga retahíla de opiniones, muy del estilo del mandatario, que buscan solo crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, tergiversar los hechos y desviar la atención, como es evidente de lo siguiente:

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 el procedimiento común, conocido por todos (casi) se han venido utilizando las aclaraciones de la *Guía* publicada por la OMPI, concretamente, las del párrafo 76 donde se relacionan las limitaciones relacionadas en el oficio.

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

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

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

No obstante, los alegatos del memorialista se desvirtúan con lo argüido en la misma respuesta, solo que cambiando un poco de lugar el resaltado, "... **es posible** encontrar más de una reivindicación...", de donde es evidente que ahí **no** dice que siempre se pueda encontrar más de una reivindicación por categoría, ya que, quienes elaboraron el Manual olvidaron incluir las excepciones, por demás, muy relacionadas a la falta de unidad de invención.

Adicionalmente, 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.

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

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 3.

2) Con relación a los alegatos del punto 2 de la respuesta, el interesado retiró los grupos

217

de reivindicaciones objetados por unidad de invención y dejó solo un grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsanó esa objeción.

3) Refiriéndonos a los alegatos del punto 4 de la citada respuesta, 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 traslado, como resulta evidente de las razones siguientes:

a. 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 podernos defender.

b. A la luz de lo expuesto arriba en 1), 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...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviación de los hechos dirigidos a crear confusión, como asegurar que el examinador se extralimita en sus funciones sin presentar fundamentos en la norma y el procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tal aseveración. (Subrayados del examinador).

De igual modo, por los mismos motivos del mencionado subpunto 1), se reitera y recuerda, respetuosamente, al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que sigue, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto. La mera opinión de una representación no es argumento válido que desvirtúe las objeciones planteadas, menos aún cuando hay razones de fondo que no son controvertidas.

c. 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 arriba se dijo que dicha jurisprudencia "prohibiera" el uso de características en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que lo **fundamental** de la jurisprudencia es que ella establece que una invención de **producto** debe revestir forma tangible.

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.

d. El memorialista alega que, "...el párrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98... el término "en general" en vez del término "siempre"... procedimiento en general, y no a la única forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas."; al respecto, el alegato es banal porque el que la jurisprudencia diga "en general", lo cual, para el intermediario **no** significa "siempre", **no** desvirtúa las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento acorde al artículo 14, la jurisprudencia del citado proceso 36-IP-98 y el procedimiento vigentes.

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

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

e. En el subpunto b- del punto 4 de la respuesta el memorialista alega: "... 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 y no de lo que suponga el intermediario **DEBE** hacerse.

Sin embargo, para desvirtuar las fantasías que constantemente se alegan, 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...", alegatos que, simplemente, dejan ver sus escasos conocimientos no solo en propiedad industrial sino, fundamentalmente, en la materia correspondiente.

Para echar abajo las suposiciones del intermediario y sus auxiliares, 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, 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.

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 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 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.

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

a. **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, reiteradas 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.

220
220

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.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusión se desvía porque el pliego dejado 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.

b. El intermediario, 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", lo cual, es una desviación de los hechos dirigida a crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, no presenta sustento real y no se fundamenta en la norma y el procedimiento vigentes.

Para desvirtuar los alegatos, 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, es suficiente tener en cuenta que las disposiciones de los artículos 14, 21 y 30 no se cumplen, es decir, 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 permitidas por la norma, el procedimiento establecido y la jurisprudencia dictada pero no según las preferencias de la representación y/o los deseos del solicitante, que favorezcan sus intereses.

En conclusión, lo alegado no demuestra que el pliego cumpla los requisitos establecidos por los artículos antes citados ni que la oficina haya aplicado mal el procedimiento.

c. En el subnumeral b del punto 5 de la respuesta se alega, "...la categorización... "segundo uso"... **interpretación equívoca**... se ha aplicado únicamente en las artes químicas..."; al respecto, en nuestra opinión 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. Probablemente, por el recuerdo de lo sucedido con la patente del Viagra, sea que el representante alegue eso.

Ahora bien, argüir que, "... segundo uso *implica la utilización... aplicación o indicación terapéutica distinta*...", y considerar el, "**añadir una FUNCIONALIDAD** a un aparato", no son fundamento cierto y serio que desvirtúe 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.

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.

Asimismo, 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 logran solo es desviar la atención, crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema y, dilatar el trámite injustificadamente.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14), 15 e), 21 y 30 y los alegatos allegados no controvierten con razones sustentadas y convincentes, los fundamentos planteados en el oficio por la oficina.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: _1_ a _10_ (folios: _209 a 210)_.

Bogotá, D.C., 2007-08-17

CONCEPTO TECNICO No. 1319	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
---------------------------	---

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN 4-40911

EDICTO No. 19007

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

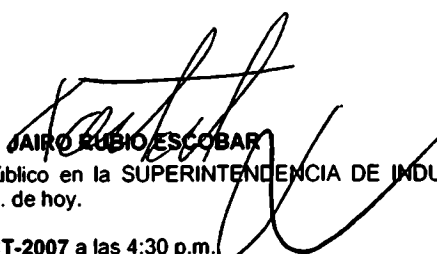
Que esta Superintendencia profirió Resolución No 30594 de 24-SEP-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

24 SET. 2007**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**
JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 09-OCT-2007 Este edicto se desfija hoy 23-OCT-2007 a las 4:30 p.m.
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No 19007