

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 664870

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5 del artículo 13º del Decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de julio de 2006, con el No. 06065916, por el doctor Enrique Aranguren Laurens en su calidad de apoderado de Smartmatic International Corporation, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "BOLETA ELECTRÓNICA DISPOSITIVO DE VOTACIÓN", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 7558, notificado el 9 de julio de 2009 y Oficio No. 32, notificado el 7 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad de acuerdo con las exigencias del artículo 30 de la Decisión 486. De igual manera, mediante dicho Oficio se advirtió la ausencia de novedad y se explicó por qué la materia reclamada se refiere a usos.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 6 de octubre de 2009 y 18 de mayo de 2010, dio respuesta a los Oficios Nos. 7558 y 32, respectivamente. En sus escritos presentó argumentos a favor de la patentabilidad de la invención, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486 y modificó el título a "BOLETA ELECTRÓNICA ELECTORAL".

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 14 de mayo de 2010, el doctor Enrique Aranguren Laurens solicitó la conversión de la solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad, la cual se encontró que reúne los requisitos legales. (Fl. 247)

64870

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 4 8 7 0

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

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

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 257 a 259, no cumplen con los requisitos de claridad y novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un dispositivo de entrada de datos orientado especialmente para establecer una eficiente interacción con los votantes, que facilite una fácil verificación de las opciones de votación, fácil identificación visual, ingreso de datos sencillo, etc.

Las reivindicaciones 1 a 12 reclaman un dispositivo electrónico de boleta electrónica para el ingreso de datos en una votación electoral.

7.2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: "*[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción*".

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.99.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6487,0
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".¹

En relación con lo expuesto, en el presente caso se observa que, a pesar de las objeciones oportunamente trasladadas, el pliego reivindicatorio modificado no es claro, por cuanto no expone las características técnicas esenciales que podrían definir un dispositivo electrónico como el reclamado.

Lo anterior, debido a que si el objeto reclamado es una boleta electrónica de votación, la novedad de tal dispositivo recae sobre la conformación y disposición de los componentes electrónicos de tal boleta. Es decir, las reivindicaciones, además de presentar los componentes, deben indicar su forma de conexión, de manera que sea posible evaluar las diferencias del invento con las del estado del arte.

La solicitud menciona como componentes de la tarjeta: una base, una cubierta, una membrana, puertos de comunicación, entre otros, sin especificar la manera en que se acoplan entre sí y sin mencionar la disposición de componentes electrónicos. Es decir, la solicitud reclama un dispositivo electrónico, sin mencionar un circuito, un plano o un diagrama de bloques de tal dispositivo.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, el pliego reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

7.3. Determinación del estado de la técnica

7.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de julio de 2005, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 11/160,782.

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64870
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

La fecha la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 263 y 264 del expediente en estudio.

7.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 6688517, titulado "ELECTRONIC VOTING SYSTEM", publicado el 10 de febrero de 1994 (en adelante D1), anterior a la fecha de prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

7.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

*Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla"*².

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6487.0
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

siguientes términos:

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo" (SALVADOR, Jovani Carmen, "ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.). Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información"³.

Visto lo anterior, se advierte que la presente solicitud carece de novedad, tal como se desprende de la comparación de elementos técnicos expuesta a continuación.

Vale aclarar, que si bien la solicitud no define de forma clara el elemento electrónico que se reclama, el presente examen se realizó con el fin de demostrar que los componentes de las reivindicaciones, son usuales en la fabricación de tarjetas de votación.

En efecto, las reivindicaciones 1 a 11 de la solicitud se refieren a una boleta electrónica caracterizada porque comprende:

- Una caja plástica conformada por una tapa con cubierta transparente, una base y un panel trasero, ajustados entre sí por tornillos, guías y un elemento de bisagra.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 487.0
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

- Una matriz del tipo membrana de contacto, conformada de tres estratos: una membrana que posee bandas conductoras a lo largo de su cara inferior, una lámina espaciadora y una membrana inferior que tiene bandas conductoras perpendiculares a las bandas conductoras de la membrana superior.
- Un circuito controlador.
- Un elemento de comunicación.
- Una fuente de poder.

Por su parte, D1 divulga un sistema electrónico de votación que maximiza la habilidad para realizar el voto y que permite gran precisión en el cálculo del resultado final de la votación. Este documento D1 contiene los siguientes elementos comunes a la solicitud:

- Un cuerpo 56 provisto de una base, una cubierta 65 provista de una lámina protectora transparente (col. 10 líneas 44 a 48) y un panel posterior (Figura 11).
- Una pantalla sensible al tacto (Fl. 193, columna 18, líneas 20 a 29).
- Un circuito controlador (Fls. 189 y 190, figuras 16 y 17).
- Una interface de comunicación (Figura 3).
- Una fuente de poder (Figura 4).

Ahora bien, dado que la reivindicación 1 se refiere a una membrana de contacto conformada por tres estratos y a que D1 presenta una modalidad conformada por una pantalla táctil (touchscreen), la cual se diseña en dos tecnologías: resistiva o capacitiva, es claro que la membrana reclamada en la solicitud corresponde a una pantalla táctil resistiva, formada por dos capas de material conductor transparente, con una cierta resistencia a la corriente eléctrica y con una separación entre las dos capas, pues cuando se toca la capa exterior se produce un contacto entre las dos capas conductoras, un sistema electrónico detecta el contacto y, midiendo la resistencia, puede calcular el punto de contacto.⁴

De esta manera, las especificaciones de la reivindicación 1 relativas a la membrana de contacto, corresponden a las características ya conocidas de una pantalla táctil resistiva común.

En consecuencia, la materia objeto de solicitud ya ha sido revelada en su totalidad por D1, motivo por el cual, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, no cumple con el requisito de novedad.

4 Tomado de <http://electro2.wikispaces.com/Pantallas+y+Mouse+Tactiles>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 64810
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

7.5. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

La solicitante sostiene que D1 reivindica un método de votación y no un dispositivo, por lo cual solicita la realización de un nuevo examen de novedad, pues *"la evaluación del requisito de novedad, debe enfocarse estrictamente en la materia que se reivindica en cada uno de los documentos cotejados"*. (Fl. 252)

Sobre el particular, es preciso decir que el examen de novedad fue realizado nuevamente sobre las reivindicaciones modificadas, encontrándose que éstas tampoco son novedosas a la luz de la información divulgada en D1, tal como se expuso en el numeral 6.4 de la presente resolución.

De otra parte, la solicitante manifiesta que el examen de novedad debe restringirse a la comparación de capítulos reivindicatorios. (Fl. 252)

Al respecto, se tiene que, tal como lo indica la solicitante, el examen de novedad fue realizado mediante la comparación de los elementos técnicos de las reivindicaciones de la solicitud con los elementos técnicos de D1; y, adicionalmente, se citó el documento encontrado en <http://electro2.wikispaces.com/Pantallas+y+Mouse+Tactiles>, simplemente para demostrar que la tecnología de la pantalla táctil resistiva solicitada es igual a las encontradas en el estado del arte. Esto último, debido a que el estado de la técnica no sólo lo conforman solicitudes u otras patentes, sino también *"todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

Por lo demás, contrario a lo que afirma la solicitante, la descripción de un documento puede desvirtuar la patentabilidad de una solicitud y no solamente las reivindicaciones de otra patente o solicitud.

Como ya quedó demostrado, D1 describe claramente un dispositivo de votación que comprende las mismas características técnicas contenidas en las reivindicaciones. Ahora bien, sin importar si este documento reclama un dispositivo o no, la materia allí descrita (incluyendo las figuras) evidencia la falta de novedad del modelo reclamado en la presente solicitud.

Así las cosas, los argumentos presentados por la solicitante no contrarrestan las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 6 4 8 7 0

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 06-65916

objecciones trasladadas por esta Superintendencia, ya que el estado del arte no recae de manera exclusiva sobre las reivindicaciones de la anterioridad con la que se hace la comparación de elementos técnicos.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, la Directora de Nuevas Creaciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada "BOLETA ELECTRÓNICA ELECTORAL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Enrique Aranguren Laurens en su calidad de apoderado de Smartmatic International Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta procede el recurso de reposición ante la Directora de Nuevas Creaciones y de apelación ante el Delegado para la Propiedad Industrial al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **24 NOV. 2010**

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES,


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Doctor
ENRIQUE ARANGUREN LAURENS
Carrera 79A N° 7A - 40, Piso 2
Bogotá D.C.

202068