

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-065916

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral 10
del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 64870 del 24 de noviembre de 2010, la Dirección de Nuevas Creaciones denegó la patente de modelo de utilidad correspondiente a la creación denominada "BOLETA ELECTRÓNICA ELECTORAL", con fundamento en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de diciembre de 2010, con los números 06-065916-00014-0000, el doctor Enrique Aranguren Laurens, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante SMARTMATIC INTERNATIONAL CORPORATION, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada Resolución.

TERCERO: Que mediante Resolución No. 31439 del 7 de junio de 2011 se resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 64870 del 24 de noviembre de 2010, por encontrarla ajustada a derecho.

CUARTO: Que el recurso de apelación se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:

Frente a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, la sociedad recurrente argumenta que en el capítulo modificado allegado el 18 de mayo de 2010 se puede apreciar en forma clara y evidente el tipo de interacción con el que cuentan los componentes que conforman el dispositivo reclamado (Fl. 277).

Agrega que: *"Según lo expuesto en la reivindicación primera, en la cual se hace una expresa indicación del dispositivo y de sus características esenciales, se señala y describe como su componente principal, una matriz del tipo membrana de contacto de posiciones o puntos sensibles al tacto, en donde dicha membrana de contacto está conformada de tres estratos: (i) uno superior que corresponde a una membrana que posee bandas conductoras a lo largo de su cara inferior, (ii) una lámina espaciadora que está dispuesta entre la membrana superior y la membrana inferior, y (iii) una membrana inferior dispuesta inmediatamente debajo de la lámina espaciadora y que tiene bandas conductoras perpendiculares a aquellas bandas de la membrana superior, y donde la base acopla un circuito electrónico controlador. Como puede notarse de bulto, en esta descripción, se hace especial hincapié en la conformación y forma de operación del*

50437

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-065916

elemento esencial del que depende el funcionamiento del dispositivo como un todo, evidentemente descartada la posibilidad de que esta reivindicación carezca de claridad en torno al funcionamiento y composición del dispositivo.” –Subraya original– (Fl. 280).

Respecto a la forma de interacción de los elementos que conforman el dispositivo reclamado, asegura que la reivindicación 2 establece *“que las bandas conductoras de la membranas superior (i) e inferior (ii) están conectadas al circuito controlador dispuesto cerca del elemento de bisagra que une la cubierta superior de la caja con la base.”* Agrega, que a partir de esta reivindicación puede entenderse que *“la matriz del tipo membrana de contacto, transmite los impulsos eléctricos que se crean analógicamente sobre ella, a un circuito controlador a través de bandas conductoras.”* (Fl. 280).

Sobre el circuito controlador, la recurrente argumenta que no es otra cosa que el *“circuito que se encarga de controlar las entradas analógicas (p. ej. las pulsaciones sobre la matriz del tipo membrana de contacto) y las salidas digitales (p. ej. la conversión de la entrada en pulso electrónicos para ser interpretados por un computador en lenguaje binario). Considerando las múltiples configuraciones electrónicas de un circuito de control y dada la vastedad de mejoras, adaptaciones y optimizaciones de las que pueden ser objeto, resulta impertinente, por decir lo menos, que las reivindicaciones en cuestión limiten el dispositivo como un todo, mediante la descripción detallada de uno u otro circuito de control que, por su naturaleza, bien puede ser especial o genérico y que, habida cuenta de esa característica bien puede ser sustituido sin que afecte al dispositivo en su conjunto en términos de funcionalidad y operación.”* (Fl. 281).

Adicionalmente, asegura que, al parecer, la Oficina ha obviado las figuras presentadas junto con la solicitud, en las cuales se pueden apreciar, de manera clara, la forma como opera el dispositivo de acuerdo con lo descrito en la memoria descriptiva y las reivindicaciones modificadas (Fl. 282).

En relación con la novedad del dispositivo reclamado, la solicitante señala que la diferencia entre el documento US 6688517 (en adelante llamado D1) y la solicitud en estudio radica en que *“comprende una o varias tabletas que pueden conectarse encadenadamente a un Controlador para una Red de Tabletas Táctiles y que por dicha virtud pueda, en principio, parecer similar al dispositivo que se intenta reivindicar, la verdad es que ambos dispositivos resultan radicalmente distintos entre sí, pues mientras que la invención descrita en D1 comprende varias estaciones de votación complejas, cada una de ellas interconectadas entre si y, posteriormente, todas ellas conectadas a un controlador central (TNC)...”,* mientras que en la solicitud en estudio cada dispositivo es autónomo y no tiene la necesidad de ser conectado a otro dispositivo o controlador central (Fl. 283).

Sobre el controlador central de D1, la recurrente asegura que *“las conexiones en cadena para la entrada de datos han sido logradas en formas claramente distintas en*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-065916

cada solución y sirven a propósitos diferentes, pues en D1 está relacionada directamente con la claridad y el procesamiento de los datos obtenidos, mientras que, en contraste, en el dispositivo cuya protección se pretende, solo (sic) existe el interés de capturar datos analógicos, de modo que represente una forma sencilla y conveniente para la selección de opciones en una elección (p. ej. 'Sí' y 'No')." (Fl. 284).

Finalmente, la recurrente, además de indicar que la tarjeta reivindicada es una solución sencilla para el proceso de elecciones, también afirma que *"el dispositivo reivindicado presenta una ventaja novedosa cuando devela un receptáculo que puede utilizarse con tarjetones pre-impresos"* (Fl. 285).

QUINTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

La sociedad recurrente argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio sí permite evidenciar de forma clara y evidente el tipo de interacción con que cuentan los componentes que conforman el dispositivo. Sobre el particular, cabe señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la solicitud no enseña la forma de interacción entre los componentes que conforman el dispositivo, específicamente los componentes de tipo eléctrico o electrónico.

Además, cabe indicar que una invención debe estar divulgada de forma tal que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla. De esta manera, la presente solicitud debió divulgar la disposición electrónica de la invención reclamada, es decir, se debió divulgar la forma de conexión de los componentes y los circuitos electrónicos conformados, información que no se encuentra en la solicitud.

Frente a los argumentos relacionados con la reivindicación 1, es preciso señalar que reclama un dispositivo electrónico de boleta electrónica para el ingreso de datos en una votación electoral, lo cual implica que dicho dispositivo comprende una serie de elementos eléctricos adicionales a la membrana de contacto, elementos que no se especificaron en la solicitud.

Por lo demás, la simple mención de un circuito electrónico controlador no es suficiente para solicitar protección del mismo, más aún cuando no hay referencia alguna de cómo es la conexión eléctrica de este dispositivo. Ahora bien, la reivindicación enseña que la base acopla un circuito electrónico controlador; sin embargo, esto indica que el dispositivo se localiza en la base, más no define alguna característica técnica, ni la forma cómo podría relacionarse el mismo con la membrana de contacto.

En relación con el argumento según el cual a partir de la reivindicación 2 se puede entender la forma como interactúan los elementos reclamados, cabe señalar que esta Oficina no está de acuerdo con el mismo, toda vez que la mencionada reivindicación simplemente hace una ligera referencia de las bandas conductoras conectadas a un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-065916

circuito controlador, es decir, no delimita, aclara o indica alguna característica técnica del dispositivo, ya que si se indica alguna conexión se debe aclarar el tipo de conexión (serie, paralelo, serial, etc.), las terminales de conexión, la forma de cableado y demás características que conducirían de forma inequívoca a una disposición electrónica. Asimismo, las reivindicaciones deben definir la disposición o configuración física de los componentes, lo cual no se evidencia en las reivindicaciones estudiadas.

Respecto a los argumentos relacionados con el circuito controlador, es preciso indicar que la simple mención de un componente no es suficiente para solicitar la protección del mismo. En el presente caso, la solicitante hace referencia a un puerto de comunicaciones conectado al circuito controlador. Sin embargo, esta forma de conexión tampoco está especificada en la solicitud, por ejemplo, es diferente que el puerto esté conectado a las salidas digitales que a las salidas análogas del controlador, toda vez que el tratamiento de este tipo de señales requiere de configuraciones electrónicas diferentes. De esta manera, se reitera que la simple mención de un puerto de comunicaciones no es suficiente al momento de evaluar las diferencias y el aporte de la solicitud al estado de la técnica.

Frente a las figuras de la solicitud, cabe indicar que ninguna de ellas muestra un circuito electrónico. Teniendo en cuenta que la materia reivindicada se refiere a un dispositivo electrónico, es de esperarse que, al menos, se presente una configuración general (representación en circuitos) de los componentes eléctricos y electrónicos.

Se suma a lo anterior, que para que una persona capacitada en la materia técnica ejecute la invención requiere de los planos eléctricos. No obstante, de las figuras presentadas en la solicitud sólo es posible deducir la forma y configuración externa del dispositivo, pero no la configuración electrónica del mismo. De esta manera, las figuras no especifican de forma alguna la materia que se pretende reclamar.

En relación con la diferencia que a juicio de la solicitante existe entre la presente solicitud y D1, cabe aclarar que la comparación realizada en el examen de patentabilidad se hizo entre el dispositivo electrónico de boleta electrónica reclamado en las reivindicaciones 1 a 12 y la tableta de votación de la anterioridad D1. El hecho de que la anterioridad D1 se refiera a un sistema de tarjetas, el cual comprende un controlador central, no es relevante para el estudio de la presente solicitud, comoquiera que si bien es cierto que el dispositivo reclamado presenta un puerto de comunicaciones para conectarse a otras tarjetas, éste no es el objeto de la solicitud, toda vez que no se ha reclamado ni descrito tal configuración.

Así las cosas, la tableta de votación contenida en el documento D1 divulga la materia reclamada, ya que dicha tarjeta comprende: (i) un cuerpo (56) provisto de una base, (ii) una cubierta (65) provista de una lámina protectora transparente (Col. 10, líneas 44 a 48), (iii) un panel posterior (Figs. 16 y 17), una pantalla sensible al tacto (Col. 18, líneas 20 a 29), (iv) un circuito controlador (Figs. 16 y 17), una interface de comunicación (Fig.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Rad. No. 06-065916

3) y una fuente de poder (Fig. 4). Estos elementos son los mismos que conforman la tarjeta reivindicada en la solicitud y, por lo tanto, ésta no es nueva.

Ahora bien, en relación con las diferencias que argumenta la solicitante entre las conexiones de la solicitud y la anterioridad D1, se indica que el procesador de D1 no es el objeto de comparación de la presente solicitud. Adicionalmente, la solicitante no enseña las razones técnicas por las cuales el dispositivo solicitado presenta las opciones de selección y el dispositivo de D1 no. Dado que ambos dispositivos comprenden las mismas características técnicas, es de esperarse que el resultado obtenido sea el mismo. Finalmente, de existir diferencias, éstas deben ser explicadas con base en las características técnicas.

Por otra parte, es preciso advertir que la complejidad de D1 no puede considerarse en el presente examen, toda vez que la comparación se realizó entre tarjetas, pues estas fueron el elemento reivindicado y, por lo tanto, sobre el cual debe evaluarse su patentabilidad.

Finalmente, ni el receptáculo ni los tarjetones pre - impresos pueden considerarse en el examen de novedad, debido a que estos no se especifican en las reivindicaciones, es decir, no se reclama protección sobre los mismos y, más importante aún, ninguno de estos elementos se trata de un componente electrónico que puede hacer parte de la disposición electrónica de la tarjeta reclamada.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 64870 del 24 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al doctor Enrique Aranguren Laurens, quien actúa en calidad de apoderado de SMARTMATIC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50937
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

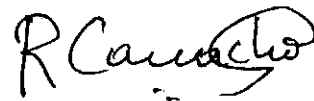
Rad. No. 06-065916

INTERNATIONAL CORPORATION, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el **28 AGO. 2012**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



RICARDO CAMACHO GARCÍA

Doctor

ENRIQUE ARANGUREN LAURENS

earanguren@andinet.com

earanguren@ealabogados.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho C. 

Revisó: Jesús Fernel García G. 

Aprobó: José Luis Salazar López. 