

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 55079
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de febrero de 2007, con el No. 07 11478, por el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO Y SISTEMA PARA FACTURACIÓN Y CONCILIACIÓN MEJORADA DE TRANSACCIÓN DE VIAJE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/027792 del 4 de agosto de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, 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 al solicitante en una oportunidad para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 22 de abril de 2009, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se aceptó para calificación debido a que amplía la materia inicialmente solicitada, tal como se explica en el numeral 6.2 de la presente resolución.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16, contenidas en los folios 68 a 73, no cumplen con los requisitos de claridad y unidad de invención; además, no se considera una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

La solicitud bajo estudio consiste en suministrar un programa para que un proveedor de servicios financieros facilite estados de cuenta detallados de las transacciones de viaje.

55079

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 55079
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

reservadas por periodos de facturación que posibilite el pago expedito y la conciliación de las transacciones de viaje, reivindicado en la forma de medios legibles por computador y métodos para transacciones.

Se presentan 16 reivindicaciones que reclaman: un medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para facturar una o más transacciones; un método para transacciones de reserva y facturación; y, un método para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes.

6.2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."* (subrayado fuera de texto)

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: *"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial."*¹

Para el caso concreto y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones, por las razones que se argumentan a continuación:

De un lado, las nuevas reivindicaciones presentadas cambian el objeto de la solicitud, dado que la misma no describe ni reivindica un aparato como el reivindicado en el citado pliego, lo cual amplía el alcance de la protección solicitada y, de otro lado, las reivindicaciones presentadas no pueden ser sustentadas con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

También es necesario precisar que el aparato o producto, como el que se reclama en el pliego reivindicatorio, se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 55079
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

Por último, las características con las que se intenta definir el producto (aparato) son una secuencia de procesamiento de información y/o el uso de medios técnicos para procesarla, que no son características técnicas que sirvan para distinguir un producto, menos aun cuando dicho método se dirige a procesar un plan económico comercial, concretamente, mediante un programa de computador para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes.

Como consecuencia de todo lo anterior, no se aceptó para evaluación de patentabilidad el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que las reivindicaciones 1 y 2 van más allá de lo permitido por el artículo 34 por ampliar el alcance de la solicitud presentada y, por ende, violar el mismo.

6.3. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: "Las 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 la claridad de un capítulo reivindicatorio 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: "(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".²

De acuerdo con lo anterior, procederemos a explicar la falta de claridad y definición en las reivindicaciones solicitadas de la presente solicitud:

Las reivindicaciones son indefinidas, ya que no permiten establecer con claridad cuál es el aporte al estado de la técnica, tampoco se presenta la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso en concreto; se presentan frases tales como: "las instrucciones ejecutables por computador desarrollan las etapas de", "que comprende instrucciones ejecutables por computador para desarrollar la etapa de...".

Ahora bien, es de aclarar que una solicitud sólo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas por una o más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5507.9

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a). Que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b). Que se relacione un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c). Se refieren a dos procedimientos que por caminos análogos permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita 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.

Así mismo, el pliego reivindicatorio carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca amparo.

Por los motivos anteriormente expuestos, y tal como se informó oportunamente al solicitante, las reivindicaciones presentadas por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y falta de definición de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486.

6.4. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, no se considerarán invenciones: *"d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales"*

La decisión 351 de la Comunidad Andina ha definido en el artículo tercero como programa de ordenador (Software) lo siguiente: *"Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 55079,
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

Del estudio de la solicitud, resulta evidente que el medio legible por computador y los métodos reivindicados son para facilitar (la realización) de la facturación y conciliación de transacciones de viajes, de donde se deriva que la solución que suministra la solicitud bajo estudio se dirige a un plan económico comercial, razón por la cual no es una invención, según lo previsto en el literal d) del artículo 15 de la decisión 486.

Ahora bien, las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 13 explícitamente afirman: *“un medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables....desarrollan las etapas de...”* lo cual evidencia claramente que no se cumple lo establecido en el inciso e) del citado artículo 15 y en el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina.

De otro lado, las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes relacionan como etapas unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos) que se consideran soporte lógico como tal, más aun cuando las reivindicaciones 11 y 12 muestran la intercambiabilidad entre las instrucciones ejecutables por computador y las etapas del método a seguir.

En consecuencia, según el contenido del literal d) y e) del referido artículo 15, lo reclamado en el pliego calificado no puede considerarse como una invención.

6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio para cumplir los requisitos establecidos en la Decisión 486 y detalla los cambios efectuados en la respuesta al requerimiento formulado.

Frente a lo anterior, es preciso señalar que los aspectos no técnicos descritos y reivindicados en la solicitud bajo estudio funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, materia que no se considera una invención bajo la normativa de la Decisión 486, puesto que un procesador y una memoria con la información allí contenida (programa) sólo son portadores de un material descriptivo no funcional, el cual por sí sólo no puede proveer aplicaciones prácticas para la solución de un problema técnico, puesto que sin la intervención del procesador de información, el programa y las informaciones allí contenidas no generan un resultado técnico sino un mero manejo de un plan económico comercial mediante un algoritmo lógico, excluido de patentabilidad acorde a lo dispuesto en los literales d) y e) del artículo 15 de la decisión 486.

Es importante aclarar, que de acuerdo a la normatividad vigente un producto debe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5507,91
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07 11478

revestir una forma tangible y ser definido por las características de estructura o por las características de función, pero no se admite que un producto sea definido o aclarado por las etapas características de un procedimiento (método) ni viceversa, menos aun cuando dicho método se dirige a procesar un plan comercial, mediante un programa de computador para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, expresamente excluidos de patentabilidad.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

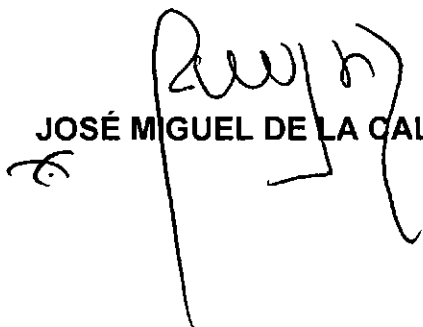
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO Y SISTEMA PARA FACTURACIÓN Y CONCILIACIÓN MEJORADA DE TRANSACCIÓN DE VIAJE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **12 OCT. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 No. 10-62, piso 6
Bogotá, D.C.


202069