

316
315

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00025776 00000004

Folios: 3

Fecha (AMD): 2004-01-29 16:07:09

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

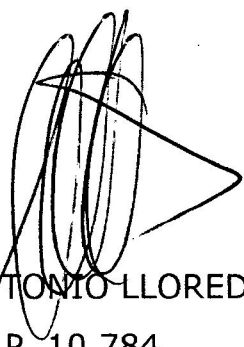
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-MINERVA HOLDINGS N.V.-Solicitud de Patente
de Invención para "APARATO DE SOLICITUD Y
METODO".-Clase G.06.-Expediente número 00-
025.776.-

1. Me refiero a mi memorial de 19 de Julio de 2000.
2. De conformidad con el precepto del Artículo 44 de la Decisión 486 y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **531** de 29 de Agosto de 2003, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Anexo me permito acompañar recibos números 03-81,494 y 04-5.195, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acreditan el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,



JOSE ANTONIO LLOREDA

T.P. 10.784

Código 231

37
316

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00025/76 00000004 Folios: 3
Fecha (AMD): 2004-01-29 16:07:09
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176037-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 03 - 81,474
FECHA : NOVIEMBRE 10 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

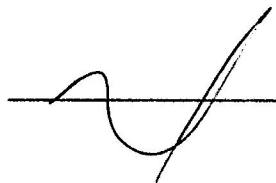
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	DEVOLUCION TASA			594	10/11/2003	1,161,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	232,200.00
		TOTAL :	\$ 232,200.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

318
317

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00025776 000000004

Fecha:

Fecha (AAD): 2004-01-29 16:07:03

Tramite : 002 PATENTES 0 1 REGISTRO/ 3.00 P. 10.000

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 5,175
FECHA : ENERO 23 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

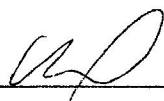
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	13591429	23/01/2004	187,280.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	5000\$-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120,800.00
		TOTAL :	\$ 120,800.00

SON: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER

2004-07-01
430

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-25776

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **531**, DE FECHA **29 DE AGOSTO DE 2003**, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2003**.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO **X**

Bogotá D.C., Julio 01 de 2004

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá D.C.

Doctor:

José Antonio Lloreda

Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	00-25.776
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	07045
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 232 a 288, los dibujos 1 a 2h de los folios 59 a 65 y las reivindicaciones 1 a 38 de los folios 289 a 298, la primera y las últimas son las allegadas como respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 07 de abril de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud australiana PP 9625 del 04 de abril de 1999; para efectos de este concepto se considerará que, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para considerar y someter a aprobación solicitudes, de préstamos financieros, de los usuarios, a una o más partes de naturaleza financiera que se realizan por una red de comunicaciones como Internet, redactado en la forma de aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 1 a 23; un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores, relacionado en las reivindicaciones 24 a 27; un aparato para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante, relacionada en las reivindicaciones 28 a 31; un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 32

a 34; un método de procesamiento de una solicitud preparada por un solicitante, relacionado en las reivindicaciones 35 a 37; y un aparato para procesar una solicitud preparada por un solicitante, relacionado en la reivindicación 38.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 157:00.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

Las reivindicaciones 1, 28, 38 y dependientes no tienen sustento descriptivo porque los medios allí incluidos no se modificaron de ninguna manera y su reclamación se fundamenta en la programación cargada a un computador convencional para que despliegue el formulario y sea tramitado por un usuario.

Por su parte, las reivindicaciones de método presentan como etapas las secuencias de procesamiento efectuadas por los computadores de una entidad financiera y el del usuario.

Adicionalmente, las reivindicaciones 2, 3, 12 a 23, no aclaran o delimitan una característica de los medios que componen el aparato sino se refieren a efectos del uso como la evaluación de solicitud de aprobación o rechazo, cantidad de formularios, etc. las reivindicaciones 4 a 11 se refieren a medios convencionales donde no se aprecia ningún aporte.

Las observaciones de este punto se deben resolver en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Al calificar el pliego se determinó que incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 23 dirigidas a un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 24 a 27 dirigido a un método para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o más receptores.

El tercero, son las reivindicaciones 28 a 31 y 32 a 34, referentes a un aparato y un método para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante.

El grupo cuatro lo conforman las reivindicaciones 35 a 37 y 38 relacionadas con un método y un aparato de (para) procesamiento de una solicitud preparada por un solicitante.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, 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 reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de **procedimiento**, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se **admite** en la redacción de reivindicaciones de **producto**. Del otro, que las de **procedimiento** **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características **no** permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un aparato para recibir y evaluar una solicitud efectuada por... medios... configurados o programados para presentar... medios de ingreso... para que dicho solicitante complete... medios de comunicación para... medio de computación... programado para construir...".

"4. un aparato... medios... para evaluar...".

"5. un aparato... medio de visualización para presentar...", de forma análoga ocurre en las reivindicaciones 6, 7, 12 a 14, 16 a 18 22.

"28. un aparato para recibir y evaluar una solicitud presentada por un solicitante... medios... programados para... recursos de computación... programados para...", de forma análoga en sus dependientes.

"38. un aparato para procesar... medio de computación... programado para...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

Por otra parte, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "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; y
- f) las formas de presentar información".

Del estudio de la solicitud, de inmediato, se puede detectar que se trata, en primer lugar de una técnica de procesamiento de información enfocada en actividades económico comerciales tales como los diligenciamientos de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehículo, etc. que consiste en un formulario electrónico que le envía una institución financiera a un usuario, para que este lo llene y retorne a dicha institución, que evalúa la viabilidad de otorgar o no el préstamo; lo cual, en nuestra opinión va contra las disposiciones del inciso d).

En segundo lugar, la técnica se sustenta en la configuración o programación del computador del prestador del servicio y del cliente que en este caso se ilustra con la serie de protocolos y rutinas de las figuras 2A a 2H y con su correspondiente descripción incluidas las diferentes tablas que aparecen en dicho aparte usadas para llenar los formularios con los datos de interesado en obtener un crédito, su envío para el estudio correspondiente etc. esto, consideramos no cumple las disposiciones del inciso e).

La información, en la forma de formularios de petición de crédito, se despliega en la pantalla del computador de un usuario para que este lo diligencie y retorne a la entidad financiera para su estudio como ya hemos dicho, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información, por tal razón, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso f).

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como el computador de una entidad financiera y el de un usuario, conectados por una red de comunicaciones o de partes de ellos, como se evidencia de forma manifiesta tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) a f) y 21.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d), e) y f), 21, 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes respecto a dichas objeciones.

324
323

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

29 JUL. 2004

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 898	Código: 202004	Código: