

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center – Torre C
Calle 100 No. 8A-55, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 638-6200
Fax +57 1 638-6201
Nit 830 122 870-6
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

221
SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Indicacion: 01.008.249 (00000000) Folios: 1
Fecha (ARM): 2004-01-21 08:30:07
Tramite: MAR PATENTES B 1 REGISTRAR CON PATENTE
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 01.008.249

Solicitud de patente de invención titulada:

“SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR
INFORMACION DIGITAL DESDE UN CAJERO
AUTOMATICO”.

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

**SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 530**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, según consta en el nuevo poder adjunto, respetuosamente me permitió solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$353.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003.

Aprovecho la presente oportunidad para poner en conocimiento del Despacho mi cambio de oficinas, por lo que de ahora en adelante, recibiré notificaciones en la Calle 100 No. 8A-55 Torre C, Piso 10, World Trade Center, o en la secretaría de ese Despacho.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$353.000 pesos
Poder

PT 12/2003 (LARGO) 000000

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL**

Ante el Notario Once del Círculo de Santafé de Bogotá, compareció [Firma]

Quien exhibió la C.C. No. 44282747
expedida en Bogotá T.P. 1424

y declaró que la firma y huella que aparecen en
el presente memorial son verdaderas y que el contenido
del mismo es cierto.

Memoria: dirigida a _____

Santafé de Bogotá, D.C. **11 9 ENE 2004**

Firma del Notario [Firma] **HUELLA**

Autorizó la presente diligencia

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTA



224
222

SECRETARIA Y COMISIÓN

Radicación : 01000219 00000001
Fecha (DFO) : 2004-01-21 08:10:07
Trámite : 002 PRECISES 0 1 RE-GESTION/ 3.6 M. (C) m
Dependencia: 2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 3,967
FECHA : ENERO 20 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21912163	20/01/2004	18,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00
		TOTAL :	\$ 18,000.00

SON: DIEZ Y OCHO MIL 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.

222

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
 Radicacion : 01008249 00000000 Relatos : 1
 Fecha (MM): 2004-01-21 08:35W/
 Trámite : 002 PRIENTES 0 1 REGISTRO/ SIN Peticion
 Dependencia: 2002 DIVISION DE Nuevas Creaciones

SUPERMUSIKIA 7 CUMULUS

Radicación : 01005249 00000003

Fecha (dd/mm): 2004-01-21 08:50:07

Trámite : DOS PAGINOS + 1 REGISTRO/ SIN PETICION
Dependencia: ENER DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN

af

335.000.00

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 01-008249

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE 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, JUNIO DE 2005



227
25

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos R. Olarte
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación 01-8.249
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio No
Folios . . . 005

06551

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención de la referencia, realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 14 a 55, los dibujos 1 a 3 de los folios 80 a 82 y las reivindicaciones 1 a 82 de los folios 56 a 76, todo lo anterior corresponde a lo inicialmente radicado, que se aceptó.

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 05 de febrero de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitudes provisionales norteamericanas 60/180.490 del 05 de febrero de 2000 y 60/250.269 del 30 de noviembre de 2000, efectuado el estudio correspondiente se determinó que, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la primera prioridad contiene 6 reivindicaciones, por ello, es válida para las reivindicaciones 1 a 6; la segunda prioridad es válida para las reivindicaciones 7 a 77, las restantes reivindicaciones no tienen ninguna prioridad.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para distribuir (dispensar) información en un cajero automático, presentado en la forma de aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de cajero automático, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 7 a 54; un método, relacionado en las reivindicaciones 55 a 81; y medios legibles por computador, relacionados en la reivindicación 82.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 // G07F 19/00.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 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 7 y 55 son muy generales pues relación un aparato y un método que no se sabe de qué o para qué son.

Todo el pliego es indefinido porque no se puede determinar cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende", "comprendiendo", "en donde, etc. no equivalen a "caracterizado por"; tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 2, 5, 7, 13 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se persigue, por ejemplo en: 1 un aparato... "en donde el procesador es operativo... depósito de datos", "en donde el procesador es operativo... dispositivo de entrada", "en donde el procesador es operativo... información digital"; 2. el aparato... "en donde el dispositivo...digital"; y de forma similar en las restantes reivindicaciones.

Las reivindicaciones 55 y en consecuencia sus dependientes, y la 82 presentan una dependencia que no se acepta porque dichas reivindicaciones pretenden definir un método con las características de una disposición o el uso de un producto, lo cual, NO se permite. Es evidente que la reivindicación 7 no trata de definir un método sino, supuestamente, un aparato. Es decir, una reivindicación de método (procedimiento) no puede definirse mediante las características de un producto ni viceversa, como se realizó en el pliego calificado.

Las reivindicaciones 3, 4, 8 a 12, no tienen enlace lógico con su independiente porque no aclaran (delimitan) una característica incluida en dichas independientes sino que hacen alusión a tipos de información, archivos, conexiones etc. que se salen del ámbito de la solicitud.

Para que se pueda proseguir la tramitación, las anteriores objeciones deberán ser superadas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Finalmente, como se informa en el folio 226 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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".

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, tres grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 6 dirigidas a un aparato de cajero automático.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 7 a 54, relacionadas a un aparato.

Las reivindicaciones 55 a 81 integran el siguiente grupo dirigido a un método.

229
227

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:

En primer lugar, 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 uno de esos conceptos, 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 llevan a cabo dichas etapas.

De allí, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un aparato... un depósito de datos... en donde el procesador ... un dispositivo de entrada... dispensador... en donde el procesador... dispositivo de salida... en donde el procesador...".

"2. el aparato... en donde el lector es operativo para..."

"7. el aparato... en donde el dispensador...", etc.

El ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones relativas al "aparato".

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

Análogamente a lo anterior, las reivindicaciones de "método" señalan:

"55. Un método... suministrar... a al menos un dispositivo de entrada... suministrar.. a al menos un dispositivo... disponer... desde la máquina...".

"57. el método... desde una tarjeta... "; etc. el ejercicio se puede realizar con otras reivindicaciones relacionadas al método.

En lo anterior es evidente que lo no subrayado se relaciona con el método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos usados en el procesamiento de datos.

En segundo lugar, 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 ...".

Del estudio de la solicitud, de un lado, se determinó que ella trata de una técnica de procesamiento de información enfocada en una actividad económico comercial porque el cajero automático es convencional que permite realizar transacciones como el dispensado de efectivo, recepción de depósitos, transferencia entre cuentas bancarias, etc. que mediante el procesador baja información digital de Internet como, en particular se declara en la solicitud, grabaciones de sonido CD o MP3 para que un usuario interesado las compre y, las ganancias distribuir las a los proveedores; además, se busca disminuir los gastos de mantenimiento de los cajeros. Por estas causas, en nuestra opinión, las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso d).

De otro lado, lo reivindicado se sustenta en: a) el manejo (operación) de un cajero automático, en particular del procesador relacionado en las reivindicaciones 1, 7; b) la lectura de tarjetas, reivindicación 2; c) identificación de tipo de información recuperada reivindicaciones 2, 3; d) la configuración o programación del computador del cajero automático que, en este caso, etc. que se ilustra con las figuras 1 a 3, junto con sus correspondientes descripciones. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque las reivindicaciones no definen un producto o un procedimiento según las características permitidas sino el uso del procesador de un cajero conectado a los componentes convencionales de dicho cajero automático, es decir, solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o parte de ellos, como los cajeros automáticos de un sistema bancario, cada uno de los cuales incluye un computador con un procesador que se conecta a una red de comunicaciones (Internet) para descargar sonido y hacer la transacción que un usuario decida realizar en determinado momento, tal 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), e) y 21.

En este punto, se recuerda 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.

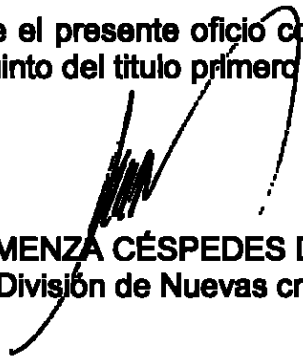
Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d), e), 21, 25 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes, respecto a dichas objeciones.

287
229

5

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 CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

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

04 AGO. 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1058	Código: 202004	Código: