

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO

Radicación : 01000249 00000004

Folios: 2

Fecha (PR): 2005-10-28 09:29:19

Tramite : 002 PATENTES D 1 REVISOR 467 SOLICITUD

Residencia: 2005 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref.: Expediente No. 01.008.249

Solicitud de Patente de Invención titulada: "SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO".

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED

SOLICITUD DE PRORROGA
PARA AUTO DE FONDO (Art. 45 Decisión 486)

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 de la sociedad de la referencia, según consta en el poder adjunto, respetuosamente me permito solicitar una prórroga de 30 días adicionales, permitida por el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, para dar respuesta adecuada al auto notificado por estado No. 302 de fecha 4 de agosto de 2005. Adjunto recibo por el monto de \$66.000 pesos para cubrir la tasa de prórroga según la Resolución No. 31980 del 24 de Diciembre de 2004.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$66.000 pesos

283
231

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 0188249 00000004 Folios: 2
Fecha (RMB): 2005-10-28 09:29:19
Remite : ONE PATENTES D 1 RENOVACION/ 467 SOLICITUD
Remedencia: 2005 DIVISION DE MARCAS Y DISEÑOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 77,067
FECHA : OCTUBRE 6 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	41777111	05/10/2005	3,010,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-08	PRORROGA DE TERMINOS	66,000.00
		31 PRORROGA DE TERMINOS	66,000.00
		TOTAL :	\$ 66,000.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

OLARTE RAISBECK

LARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

232 284
#4

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01008249 00000005

Folios: 15

Fecha (AMD): 2005-12-13 17:22:36

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA

Asesorado: 2020 DIVISION DE MARCAS CREATIVAS

referencia que faciliten su interpretación." Con el fin de dar una respuesta adecuada a la objeción, presento los siguientes argumentos y modificaciones al Capítulo Reivindicatorio:

a- En cuanto al aporte de la presente invención al estado de la técnica, se puede señalar lo siguiente. Lo realmente novedoso e inventivo de la presente invención es proporcionar una solución efectiva a la descarga y pago de archivos electrónicos mediante un medio seguro y confiable. En efecto, el cajero automático inventivo permite al usuario la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (e.g. reproductores portátiles de MP3 y video (v.gr. RIO®, Ipod®), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr con los riesgos de inseguridad asociados con las transferencias de información bancaria por medio de Internet. Si bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios años, muchos usuarios aún se abstienen de usar este servicio debido a los numerosos casos de robo de identidad que se han presentado al enviar información personal de cuentas bancarias por la red. Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el 80% de la población está preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los usuarios de Internet han dejado de hacer compras en línea. (<http://www.identitytheftspy.com/statistics/>).

Adicionalmente el cajero inventivo ofrece la posibilidad de ser utilizado como rocola en establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo así la instalación de éstos en sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utilización no era suficiente para compensar por los gastos de operación y mantenimiento del cajero.

La confiabilidad brindada por el cajero automático incentiva la descarga de archivos digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Internet, y evita completamente el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros archivos-espías que se propagan a través de la red para robar información personal. Esta ventaja es de gran relevancia ya que el usuario se sentirá tranquilo al saber que al efectuar la transacción y descarga de archivos, se encuentra respaldado por la protección brindada por la interfase de cajero automático que ha venido utilizando anteriormente de manera confiable.

Por último, el cajero ofrece además la posibilidad de presentarle al usuario una muestra preliminar del archivo para permitirle decidir si desea comprarlo. Por medio de una impresora instalada en el cajero, también se ofrece la posibilidad de imprimir imágenes o texto en papel. De acuerdo al capítulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que permita a los usuarios probar canciones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles copiar o distribuir archivos electrónicos.

En resumen, teniendo claro las ventajas mencionadas anteriormente, la novedad y nivel inventivo de la presente invención se derivan de:

i. La posibilidad de descargar archivos de audio, video, texto, imagen, etc., de manera confiable desde un cajero automático.

ii. La posibilidad de conectar un dispositivo externo para efectuar directamente dicha descarga al hardware, omitiendo así el uso de un computador, y evitando la conexión a Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de información personal.

iii. La posibilidad de utilizar un cajero automático como rocola en establecimientos lúdicos.

iv. La posibilidad de desplegar una vista preliminar del archivo a ser descargado, sin que el usuario tenga la posibilidad de copiarlo gratuitamente.

b- En relación con la estructura y redacción de las reivindicaciones, y con el fin de poder agilizar el trámite de la presente solicitud, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el cual **DESISTO** de **TODAS** las reivindicaciones pendientes, y presento **18 nuevas reivindicaciones**, las cuales tienen en cuenta las observaciones y sugerencias planteadas por el Examinador en el oficio No. 6551 y la reunión del 7 de diciembre de 2005. En ningún caso se amplía la materia inicialmente divulgada o reivindicada, y por el contrario se limita en gran medida los linderos de la protección solicitada. En particular las modificaciones son las siguientes:

i. Aparece un preámbulo más completo, en el cual se incorporan los elementos de la combinación inventiva que ya están en el estado de la técnica. Es decir, los elementos del cajero automático ya existentes en el estado de la técnica se encuentran en el preámbulo, mientras que los elementos novedosos e inventivos aparecen en el cuerpo principal de la reivindicación.

ii. Se usa la frase "caracterizado por" para dividir el preámbulo del cuerpo principal de la reivindicación 1.

237
235

iii. Se usan los números de referencia de las figuras presentadas para distinguir los elementos particulares.

iv. Se eliminan las frases de operatividad entre elementos, cuando la operatividad se presume del rol principal del elemento.

3. Finalmente, se presenta una Figura 1 modificada, con la corrección correspondiente a los elementos 16 (dispositivo de entrada) y 18 (dispositivo de salida). Los números de referencia que aparecían en la Figura 1 inicialmente aportados estaban mal asignados.

4. En vista de lo anterior, solicito al Despacho considerar de nuevo su posición y proseguir a efectuar el examen de fondo de la presente solicitud.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Poder
Capítulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de Pago por modificación
Figura 1 Modificada

SSQ/051213 Exam

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL**

Ante el Notario Once del Circuito de Bogotá de
Bogotá, compareció

Quien exhibió la C.C. No. 10702717

cuadida en T.P. 14298

Declaro que la firma y huella que aparecen en
el presente memorial son tuyas y que el conte-
nido del mismo es cierto.

Memorial dirigido a:

Verdad de Bogotá, D.C.

3 DIC 2005

[Firma]
Firma del Notario

HUELLA

Autorizó la anterior Diligencia

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTO

DE COLOMBIA

DEL CIRCULO DE

DE BOGOTÁ

ZULMA NAVARRO DE BAUTISTA
NOTARIA ONCE

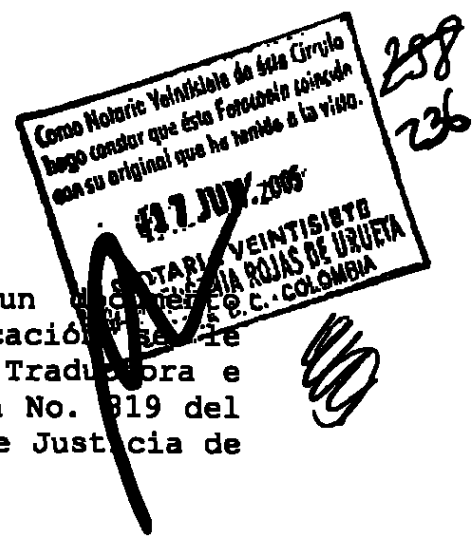
TRADUCCION OFICIAL No. 03-358

Efectuada el día 11 de agosto de 2003, de un documento escrito en Inglés, al cual para su identificación se le estampa el sello de María del Pilar Iglesias, Traductora e Intérprete Oficial según consta en la Resolución No. 819 del 15 de abril de 1971 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia.

Autenticaciones notariales y subsiguientes correspondientes a un Poder otorgado por Diebold, Incorporated a Carlos R. Olarte y/o Ana María Frieri, documento éste que fue firmado por Warren W. Dettinger el 23 de julio de 2003, viene en Español y en él se explica que el objeto principal del mismo es tramitar, obtener y defender Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

La firma y cargo de Warren W. Dettinger como Vicepresidente y Asesor General de Diebold Incorporated fueron debidamente certificados por el Notario Público Michael E. Lindroos según consta en la correspondiente Certificación Notarial expedida el 23 de julio de 2003 por el mencionado Notario, quien para ello tuvo a la vista la Escritura de Constitución y Estatutos de la Compañía actualizados al 28 de febrero de 1989; el Código de Reglamentaciones del Estado de Ohio modificado al 6 de abril de 1981; y la Resolución de Junta Directiva del 30 de enero de 1991.

M. P. Iglesias
María del Pilar Iglesias
TRADUCTORA E
INTERPRETE OFICIAL
Resolución No. 819 de 1971



289
237

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. Fue firmado por Michael E. Lindroos

3. Que actuó en su calidad de Notario Público de Ohio

4. Lleva el sello del Notario Público arriba citado

Se certificó:

5. En Columbus, Ohio

6. El 31 de julio de 2003

7. Por parte del Secretario de Estado de Ohio

8. Bajo el Número 136082

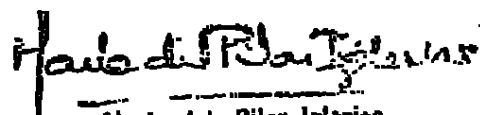
9. Aparece el Sello de la Secretaría de Estado de Ohio

10. Firmado por J. Keneth Blackwell, Secretario de Estado

Este Certificado atestigua solamente la autenticidad de la firma del funcionario que firmó el documento, la capacidad en que actuó, y cuando sea apropiado, la autenticidad del sello estampado en el documento. Esta certificación no implica que el contenido del documento sea correcto o que cuente con la aprobación de este despacho.

Es traducción fiel y completa efectuada por:


María del Pilar Iglesias
C.C. 41.339.183 de Bogotá


María del Pilar Iglesias
C. C. 41.339.183 de Bogotá
intérprete Oficial según Resolución No 814
de 7 de febrero de 1993 del Departamento de Justicia

OLARTE RAISBECK

LARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER — TORRE C
CALLE 100 NO. 8A-55 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

2470
238



Power of Attorney

The undersigned,

domiciled in

by means of these presents hereby grants to **Carlos R. Olarte and/or Ana María Frieri** full and sufficient Power of Attorney to file, prosecute, obtain, defend and enforce any and all of the company's Patents, Utility Models and Industrial Designs in the Republic of Colombia, to which end it empowers them to take all steps necessary before any administrative or judicial authority of any class for the objects stated, to file petitions, appeals, replies and oppositions, pay taxes and annuities, request testimonies, receive documents and securities, abandon applications and collect refunds. Sufficient power is hereby granted to receive notifications on behalf of the Company, to confer powers on those who are to represent the company judicially and extrajudicially, to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the objects stated, giving them likewise power to substitute these presents and revoke such substitutions.

El suscrito,
Diebold, Incorporated
domiciliado en

5995 Mayfair Road, North Canton, OH 44720 U.S.

por medio del presente otorga a **Carlos R. Olarte y/o Ana María Frieri** poder especial, amplio y suficiente para presentar, tramitar, obtener, defender y hacer respetar todas y cualquiera de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de la compañía en la República de Colombia, a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios ante cualquier autoridad administrativa o judicial de cualquier jerarquía para cumplir con lo encomendado, elevar solicitudes, apelaciones, respuestas y oposiciones, pagar impuestos y anualidades, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, asistir y percibir. Se concede poder bastante para recibir notificaciones a nombre de la compañía, otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de lo encomendado se presentaren, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente y revocar dichas sustituciones.

Signature/Firma:

Date/Fecha: July 23, 2003

City/Country/Ciudad,País: North Canton, U.S.

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER — TORRE C
CALLE 100 No. 8A-55 Piso 10
BOGOTÁ, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

244
239

Notarial Certification

On this date,

July 23, 2003

The undersigned Notary Public certifies:

1. That

of legal age and domiciled in

5237 Birkdale Street NW, Canton, OH 44708. USA

Signed the foregoing document.

2. That the grantor has executed the foregoing document as V.P. and General Counsel of Diebold, Incorporated.

3. That Diebold, Incorporated, having its principal place of business located in 5995 Mayfair Road, North Canton, OH 44720 U.S.

is duly incorporated, is currently in existence, and that the purposes for which the Power of Attorney is granted are within the scope of its corporate purposes.

4. That the grantor has the authority to execute the Power of Attorney and that his/her representation is legal.

5. The foundation for my certifications contained in points 2, 3 and 4 was the exhibition of the following authentic document(s):

Amended and Restated Articles of Incorporation dated February 28, 1989; State of Ohio and Amended Code of Regulations dated April 6, 1981, State of Ohio; and Resolution of Board of Directors dated January 30, 1991.

Certificación Notarial

En esta fecha,

el Notario Público suscrito certifica:

1. Que

mayor de edad y domiciliado

suscribió el documento que antecede.

2. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter de

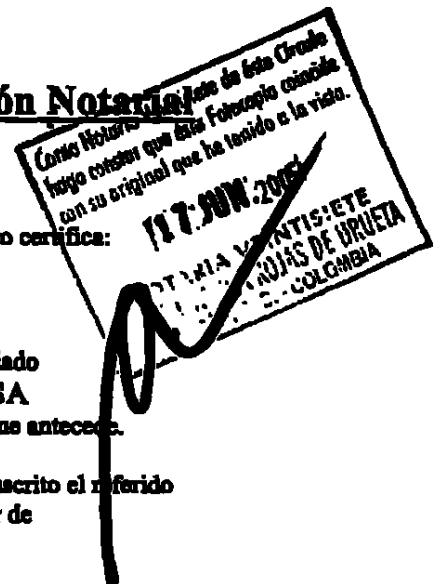
4. Que

con sede principal ubicada en

está legalmente constituida, que tiene existencia legal vigente y que los propósitos para los cuales se otorga el poder se encuentra dentro de los que comprenden su objeto social.

4. Que el otorgante tiene la representación para suscribir el poder, y que ésta es legítima.

5. El fundamento de mis certificaciones contenidas en los puntos 2, 3 y 4 fue la exhibición de los (del) siguiente(s) documento(s) auténtico(s):



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

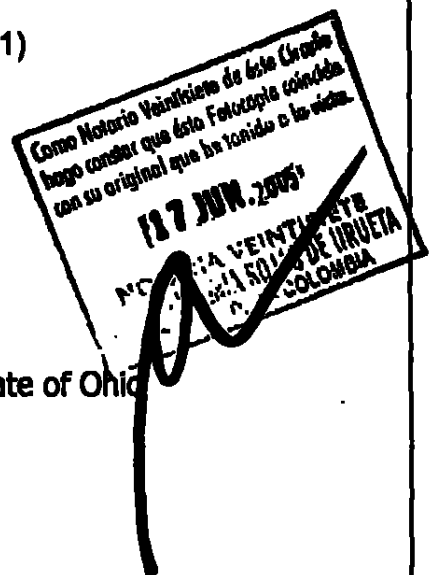
1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by MICHAEL E. LINDROOS

3. acting in the capacity of Attorney at Law, Notary Public, State of Ohio

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Ohio



CERTIFIED

5. at Columbus, Ohio

6. July 31, 2003

7. by the Secretary of State of Ohio.

8. No. 136082

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



J. Kenneth Blackwell
J. Kenneth Blackwell
Secretary of State of Ohio

This certification certifies only the authenticity of the signature of the official who signed this document, the capacity in which that official acted, and where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears. This certification does not imply that the contents of the document(s) are correct, nor that they have the approval of this office.

OLARTE RAISBECK

LARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 No. 8A-55 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE +57-1 638-6200
FAX +57-1 638-6201

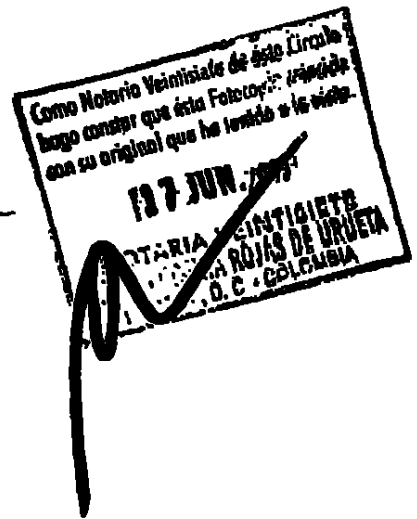
www.olarteraisbeck.com

NOTARY PUBLIC (Signature): *Michael E. Lindroos*
County of Stark)
State of Ohio)

Subscribed and sworn to before me this 23rd day of July, 2003

Michael E. Lindroos
Notary Public

MICHAEL E. LINDROOS
ATTORNEY-AT-LAW
NOTARY PUBLIC - STATE OF OHIO
MY COMMISSION HAS NO EXPIRATION DATE
SEC. 147.03 R.C.



242 244
///

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Un aparato de cajero automático que contiene al menos un procesador (12), al menos un dispositivo de entrada (16) en conexión con el procesador (12), y un dispositivo dispensador de efectivo (24) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador de efectivo (24) dispense divisas en respuesta a al menos una primera entrada a través de al menos un dispositivo de entrada (16) caracterizado por:
- 5
- 10 Al menos un depósito de datos (13) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que una pluralidad de archivos de información digital (44) sean recuperados desde al menos una fuente de información digital (32) localizada remotamente de la máquina y guardados en el depósito de datos (13);
- 15 Al menos un dispositivo de salida (18), en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para producir la descarga de al menos uno de los archivos de información digital (44) a través de al menos un dispositivo de salida (18), en respuesta a al menos una segunda entrada que corresponde a al menos un archivo de información digital (44).
- 20
2. El aparato según la reivindicación 1, en donde al menos un dispositivo de entrada (16) es un dispositivo lector de tarjetas (20) en conexión con el procesador (12), en donde el dispositivo lector de tarjetas (20) es operativo para leer indicios de cuenta desde una tarjeta, y en donde el procesador (12) es operativo para hacer que las comisiones sean cargadas a la cuenta que corresponde a la dispensación de divisas y a la descarga de al menos un archivo de información digital (44).
- 25
3. El aparato según la reivindicación 1, en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de grabación de sonido digital.
- 30
4. El aparato según la reivindicación 3, en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de formato MP3.
5. El aparato según la reivindicación 3, en donde al menos un dispositivo de salida (18) es un sistema de sonido (60), y en donde el procesador (12) es operativo para producir la salida de sonido a través del sistema de sonido (60) en respuesta a al menos un archivo de información digital.
- 35

243 245
[Signature]

6. El aparato según la reivindicación 1, en donde el procesador (12) es operativo para hacer que una tarifa de licenciamiento asociada con al menos un archivo de información digital (44), sea transferida a una entidad autorizadora.

5 7. El aparato según la reivindicación 1 en donde al menos un dispositivo de salida (18) es un puerto de comunicaciones (28) que se puede conectar a un dispositivo de computación portátil (38) o a un medio de almacenamiento portátil (36).

10 8. El aparato según la reivindicación 7 en donde un dispositivo de computación portátil (38) incluye computadores portátiles, celulares, reproductores MP3, discos duros externos, o cualquier otro dispositivo de almacenamiento y/o reproducción de archivos.

15 9. El aparato según la reivindicación 1 en donde al menos un dispositivo de salida (18) incluye un dispositivo de impresora (64), y en donde el contenido digital (44) es liberado mediante impresión del contenido digital (44) con tal dispositivo de impresora (64).

20 10. El aparato según la reivindicación 1, en donde al menos un dispositivo de salida (18) incluye un sistema de sonido (60), y en donde el procesador (12) es operativo para desplegar una vista preliminar del posible archivo a ser descargado.

25 11. El aparato de la reivindicación 1, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo de grabación de sonido digital.

30 12. El aparato de la reivindicación 11, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) incluye un archivo de formato MP3, WAV, WMA, ATRAC, o cualquier otro formato de compresión de archivos de audio.

35 13. El aparato de la reivindicación 1, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo digital audiovisual.

14. El aparato de la reivindicación 13, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) incluye un archivo de formato MPG, MPEG, DIVX o cualquier otro formato de compresión de archivos de video.

15. El aparato de la reivindicación 1, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo digital de imagen,

244 246
~~244~~

16. El aparato según la reivindicación 15, en donde al menos un archivo de información digital (44) incluye un archivo de formato JPG, GIF, PSD, o cualquier otro formato de archivos de imagen.

5 17. El aparato de la reivindicación 1, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) es un archivo digital de texto.

10 18. El aparato de la reivindicación 17, en donde en donde al menos un archivo de información digital (44) incluye un archivo de formato PDF, DOC, o cualquier otro formato de archivos de texto.

245 247
[Signature]

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 81,046
FECHA : OCTUBRE 20 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISDEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8370493	20/10/2005	3,817,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____
[Signature]

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

278
246

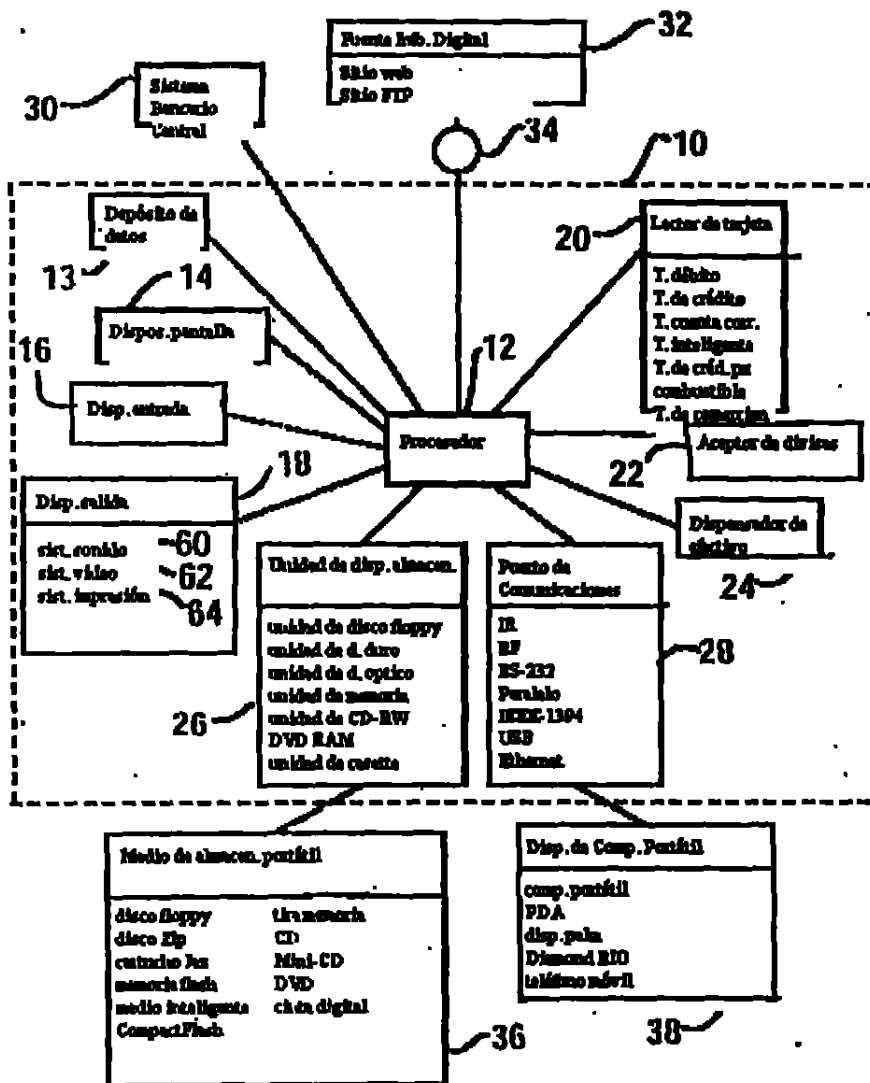


FIG. 1 MODIFICADA

249
247

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 01-8.249

Clasificación Internacional (IPC) G06F 17/60 // G07F 19/00.

Concepto Técnico No 307

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud, realizado acorde a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica lo siguiente:

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, las reivindicaciones 1 a 18 de los folios 244 a 246, estas últimas allegadas como respuesta al oficio No 6551 del 04 de agosto de 2005 y los alegatos adjuntos.

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, reivindicado en la forma de aparato de cajero automático.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un aparato de cajero automático que contiene al menos un procesador (12), al menos un dispositivo de entrada (16) en conexión con el procesador (12) y un dispositivo dispensador de efectivo (24) en conexión con el procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador de efectivo (24) dispense divisas en respuesta a al menos una primera entrada a través de al menos un dispositivo de entrada (16), relacionado en las reivindicaciones 1 a 18.

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".

La nueva reivindicación independiente es indefinida porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; incluye explicaciones ajenas a la definición

que se debería haber realizado como, por ejemplo: "en donde el procesador (12) es operativo... de entrada (16)", "en donde el procesador (12) es operativo... datos (13)", "en donde el procesador (12) es operativo... Información digital (44)"; y, se redactó en términos del resultado a obtener y no mediante las características permitidas.

La reivindicación 2 se redactó en términos del resultado a obtener y no con las características permitidas.

Las reivindicaciones dependientes incluyen la formulación "en donde", incluso doble vez, como en las reivindicaciones 11, 12, 14, 15, 17 y 18, que no equivale a "caracterizado por".

Las reivindicaciones 3 a 18 no tienen enlace lógico con la Independiente porque no aclaran (delimitan) una característica incluida en aquella sino que hacen alusión a los tipos de información, los tipos de archivos, las conexiones etc. que se salen del ámbito de la solicitud.

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".

El pliego estudiado se refiere a un único objeto, en consecuencia, cumple el requisito establecido.

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.

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... en conexión con el procesador (12) en donde el procesador (12)... un depósito de datos (13)... dispositivo de salida (18)... en donde el procesador (12)...".

"2. el aparato... dispositivo de entrada (16) en donde el dispositivo lector de tarjetas es operativo para...".

"5. el aparato... en donde el procesador (12) es operativo para...".

"6. el aparato... el procesador (12) es operativo para...".

"9. el aparato... donde el contenido digital (44) es liberado..."; y así sucesivamente con 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.

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 (12) como se relaciona en las reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 9, 10; b) la lectura de tarjetas, de la reivindicación 2; c) identificación de tipo de los formatos de los archivos, como en las reivindicaciones 3, 4, 11 a 18 ; 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.

6. Con referencia a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, se determinaron los siguientes hechos:

1) La respuesta del interesado inicia con: "CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter apoderado de la sociedad solicitante, según consta en el poder adjunto, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial de fecha 28 de octubre de 2005:

1. El Examinador objeta las reivindicaciones 7 y 55 por ser "muy generales pues relación (sic) un aparato y un método que no se saben de qué o para qué son." En respuesta a esta objeción me permito DESISTIR de las reivindicaciones 7 y 55. Para tal efecto, adjunto un Capítulo Reivindicatorio Modificado." (Subrayado fuera de texto del examinador).

2) Acorde a las disposiciones vigentes, se aceptó tanto el desistimiento de las citadas reivindicaciones como el nuevo pliego anexo a la respuesta allegada, que arriba se calificó.

3) A continuación el memorialista alega que: "2. El Examinador objeta todo el pliego de reivindicaciones en cuanto "es Indefinido porque no se puede determinar cuál 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." Con el fin de dar una respuesta adecuada a la objeción, presento los siguientes argumentos y modificaciones al Capítulo Reivindicatorio:

a- En cuanto al aporte de la presente invención al estado de la técnica, se puede señalar lo siguiente. Lo realmente novedoso e inventivo de la presente invención es proporcionar una solución efectiva a la descarga y pago de archivos electrónicos mediante un medio seguro y confiable. En efecto, el cajero automático inventivo permite al usuario la posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional externo (¿e.g.? reproductores portátiles de MP3 y video (v.gr. RIO@, Ipod@), computadores portátiles, celulares, etc.), sin correr con los riesgos de inseguridad asociados con las transferencias de información bancaria por medio de Internet. Si bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios años, muchos usuarios aún se abstienen de usar este servicio debido a los numerosos casos de robo de identidad que se han presentado al enviar información personal de cuentas bancarias por la red. Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el 80% de la población está preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los usuarios de Internet han dejado de hacer compras en línea. (<http://www.identitytheftspy.com/statistics/>).

Adicionalmente el cajero inventivo ofrece la posibilidad de ser utilizado como rocola en establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo así la instalación de éstos en sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utilización no era suficiente para compensar por los gastos de operación y mantenimiento del cajero.

La confiabilidad brindada por el cajero automático incentiva la descarga de archivos digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Internet, y evita completamente el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros archivos-espías que se propagan a través de la red para robar información personal. Esta ventaja es de gran relevancia ya que el usuario se sentirá tranquilo al saber que al efectuar la transacción y descarga de archivos, se encuentra respaldado por la protección brindada por la interfase de cajero automático que ha venido utilizando anteriormente de manera confiable.

Por ultimo, el cajero ofrece además la posibilidad de presentarle al usuario una muestra preliminar del archivo para permitirle decidir si desea comprarlo. Por medio de una impresora instalada en el cajero, también se ofrece la posibilidad de imprimir imágenes o texto en papel. De acuerdo al capítulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que permita a los usuarios probar canciones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles copiar o distribuir archivos electrónicos.

En resumen, teniendo claro las ventajas mencionadas anteriormente, la novedad y nivel inventivo de la presente invención se derivan de:

i. La posibilidad de descargar archivos de audio, video, texto, imagen, etc., de manera confiable desde un cajero automático.

ii. La posibilidad de conectar un dispositivo externo para efectuar directamente dicha descarga al hardware, omitiendo así el uso de un computador, y evitando la conexión a Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de información personal.

iii. La posibilidad de utilizar un cajero automático como rocola en establecimientos lúdicos.

iv. La posibilidad de desplegar una vista preliminar del archivo a ser descargado, sin que el usuario tenga la posibilidad de copiado gratuitamente.

b- En relación con la estructura y redacción de las reivindicaciones, y con el fin de poder agilizar el trámite de la presente solicitud, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el cual DESISTO de TODAS las reivindicaciones pendientes, y presento 18 nuevas reivindicaciones, las cuales tienen en cuenta las observaciones y sugerencias planteadas por el Examinador en el oficio No. 6551 y la reunión del 7 de diciembre de 2005. En ningún caso se amplía la materia inicialmente divulgada o reivindicada, y por el contrario se limita en gran medida los linderos de la protección solicitada. En particular las modificaciones son las siguientes:

i. Aparece un preámbulo más completo, en el cual se incorporan los elementos de la combinación inventiva que ya están en el estado de la técnica. Es decir, los elementos del cajero automático ya existentes en el estado de la técnica se encuentran en el preámbulo, mientras que los elementos novedosos e inventivos aparecen en el cuerpo principal de la reivindicación.

ii. Se usa la frase "caracterizado por" para dividir el preámbulo del cuerpo principal de la reivindicación 1.

iii. Se usan los números de referencia de las figuras presentadas para distinguir los elementos particulares.

iv. Se eliminan las frases de operatividad entre elementos, cuando la operatividad se presume del rol principal del elemento. ". (Subrayados fuera de texto del examinador).

4) Con relación a los anteriores alegatos del interesado, merecen y tienen nuestro respeto, pero no desvirtúan las objeciones planteadas en el oficio trasladado por la oficina, por las siguientes razones:

a. El oficio trasladado tuvo por objeto darle al solicitante la oportunidad que definiera el alcance de la protección por medio de las características permitidas y, no se requirió que se enumeraran las ventajas del uso procesador y/o de otros componentes convencionales de un cajero automático o parte de ellos de un sistema bancario, que por demás, el mandatario califica de novedosas e inventivas.

b. Por las afirmaciones hechas en el memorial de respuesta y con el fin de desvirtuar la suposición del mandatario de que la enumeración de las ventajas del uso aclaran la indefinición de las reivindicaciones, es necesario aclarar que dicha enumeración de ventajas no son las que hacen definido un pliego reivindicatorio.

Como es ampliamente conocido en el ámbito de la propiedad industrial, una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Asimismo, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante. La primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce en el arte, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención y la segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas / mejoradas por el inventor) que la distingan del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones tanto las calificadas en el oficio como las presentadas como respuesta, calificadas arriba, son indefinidas porque no permiten establecer cual es la mejora realizada por el solicitante; dichas reivindicaciones son una enumeración de los componentes de un cajero automático y de su uso o de las consecuencias de aquel, más no la definición de una solución técnica concreta.

c. Para que nuestra posición quede clara la oficina ofrece el siguiente ejemplo de redacción de las reivindicaciones, que cumplen los requisitos del artículo 30 precisados, en parte, en el primer párrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino, el cual dice: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características técnicas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención". (Subrayados fuera de texto).

"1. un sistema electro neumático de control para puertas de vehículos caracterizado porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador (3), el cual su vez está conectado a unos sensores de humo(7A), temperatura(7B), nivel (7C), y presión (7D) por medio de una interface (9) y, que comanda las válvulas solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas".

"2. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) está conectado a un circuito de emergencia (14)".

"3. el sistema de la reivindicación 1 caracterizado porque el sensor de temperatura es un termómetro digital" y, en forma análoga, así sucesivamente con otras reivindicaciones.

En conclusión, los alegatos del interesado relativos a la enumeración de las ventajas que en opinión del mandatario son la contribución al estado de la técnica no solucionan la indefinición del pliego y son una respuesta desviada a las objeciones planteadas en el acto; asimismo, los ajustes restantes al pliego como la inclusión de numerales y el retiro de las reivindicaciones, parcialmente, solucionaron las objeciones de forma del pliego, pero la enumeración de unas ventajas o de la "contribución al estado de la técnica", no constituye una razón que desvirtúe las objeciones planteadas en el oficio No 6551, porque lo que se solicitó fue que se allegara un pliego que, claramente, enseñara el "genero" y la "especie" de la protección solicitada.

5) La respuesta termina señalando que: "3. Finalmente, se presenta una Figura 1 modificada, con la corrección correspondiente a los elementos 16 (dispositivo de entrada) y 18 (dispositivo de salida). Los números de referencia que aparecían en la Figura 1 inicialmente aportados estaban mal asignados.

4. En vista de lo anterior, solicito al Despacho considerar de nuevo su posición y proseguir a efectuar el examen de fondo de la presente solicitud....".

6) Respecto a los últimos alegatos de la respuesta, de una parte, la corrección a la figura se acepta toda vez que corrige errores de lo allegado inicialmente.

De otra parte, en el oficio se trasladaron al interesado unas objeciones de fondo, como el no cumplimiento de los artículos 15 incisos d) y e), y 21 que el memorialista no discute en su respuesta. Por esta razón, no es posible proseguir el examen de fondo.

255
253

7

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y los alegatos y correcciones allegados, no subsanaron en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio No 6551, ni se presentaron argumentos razonados y convincentes contra dichas objeciones. Por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 45 en:

"... 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"; se recomienda NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 18 de los folios 244 a 246.

Bogotá, D.C. 2006 03 10

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 307		Código: 202004

256
254

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-8249

EDICTO No. 5830

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 6979 de 24-MAR-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMÁTICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Diebold, Incorporated, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 MAR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


JUAN CARLO MARCENARO JIMENEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 12-ABR-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 5830

Este edicto se desflja hoy 27-ABR-2006 a las cinco (5:00 p.m.)