

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 601-7700
Fax +57 1 601-7799
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

Señores

SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No. 02.103.917

Solicitud de patente de invención titulada:

"SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMATICAS."

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicación: 02103917 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-07-15 09:52:43
Trámite: 011 PCI-PATENT 379 FASE MACI 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 537

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, respetuosamente me permito 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 \$177.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003.

Atentamente,



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

Anexo: Recibo por \$177.000 pesos

PTT/2002/00000000 0-000000

73
E

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 55,078
FECHA : JULIO 12 DE 2004

Superindustria y Comercio
Radiacion : 02183917 00000003
Fecha (HSD): 2004-07-15 09:52:43
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NDCI 538 PETICION
Dependencia: 2820 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 2

***** C O N S I G N A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23286882	12/07/2004	9,344,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	177,000.00
	TOTAL :	\$ 177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-103917

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 537,

DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DEL 2004.

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., NOVIEMBRE de 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos R. Olarte
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	02-103.917	
	Trámite	002	
	Evento	001	
	Actuación	430	
	Oficio No	555	
	Folios	004	

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 24 a 50, los dibujos 1 a 4 de los folios 64 a 67 y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 51 a 62, documentos de la radicación inicial, que fueron aceptados.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una plataforma de arquitectura de soporte lógico, reivindicado en la forma de máquina de transacciones automáticas, métodos y medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: una máquina de transacciones automáticas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 20; un método, relacionado en las reivindicaciones 21 a 25; un método, relacionado en las reivindicaciones 26 a 35; y medios legibles por computador, relacionados en la reivindicación 36.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60; 151:00.

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 calificadas en especial las independientes, no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "la cual comprende", "en donde", "que además comprende", "el cual comprende", "el cual además comprende", etc. no equivalen a "caracterizado por"; tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes no tienen soporte descriptivo porque en ese aparte no se revela ni una máquina de transacciones como tal, sino que se hace referencia a la instalación y al uso de una arquitectura de soporte lógico (software) en un

computador que administre un cajero automático y así controlar las transacciones financieras, ni tampoco se describen los numerales a) hasta d) de la reivindicación 21 y dependientes ni a) hasta f) de la reivindicación 26 y dependientes, en la forma que se relacionan en dichas reivindicaciones.

Las reivindicaciones 21, 26 y 36 son muy generales porque citan un método o medios legibles sin que establezca de qué o para qué son; además, son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1, 5, 6, 9, 14, 16, 21, 26 entre otras incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería tratar de lograr en, por ejemplo: "... en donde la capa de controlador... función de transacciones... en donde la capa... dispositivos... en donde el componente... XFS"; "... en donde para cada dispositivo... correspondiente"; "... a) proporcionar... en donde la máquina... transacciones"; etc.

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con la independiente porque no aclara o delimita algo relacionado en aquella sino que se desvía a una operación de intercambio de componentes del cajero usado, lo que sería más cercano a un método, que además no se permite ya que sería definir un producto por uno o más pasos de un método y no por las características permitidas.

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

Finalmente, como se informa en el folio 174 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, cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 20, dirigidas a una supuesta máquina de transacciones automáticas.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 21 a 25, referentes a un método de instalación de instrucciones.

El tercero grupo son las reivindicaciones 26 a 35 dirigidas a un método.

El último grupo es la reivindicación 36 referente a unos medios legible por computador.

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, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la 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. una máquina... un computador... una capa XFS...".

"3. una máquina... en donde... la capa ...", etc.

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

Por su parte, las reivindicaciones de método mezclan pasos a seguir con referencias a los componentes que ejecutan el soporte lógico, ejemplos:

"21. Un método... a) Instalar... en donde la máquina incluye... transacciones; b) Instalar... en la máquina...".

"22. el método... en donde la máquina... comprende..."

En lo anterior, se considera que lo no subrayado se relaciona con el método y lo subrayado la mención, no admitida, a los elementos usados para el procesamiento de información.

En segundo lugar, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y..."

Del estudio de la solicitud, de inmediato se determinó que ella trata de proteger un soporte lógico, como tal, porque combina una máquina de transacciones automáticas con una arquitectura de soporte lógico como se evidencia, explícitamente, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, con el fin de facilitar el manejo (operación) de un cajero automático. Nuestras afirmaciones se sustentan en las ilustraciones las figuras 3 y 4 junto con su correspondiente descripción que se refieren a las capas de control y las aplicaciones de control que en aquellas se simbolizan.

Adicionalmente, las reivindicaciones 21 y dependientes relacionan como "método" una secuencia lógica de instalación de un soporte lógico que, por demás, cualquier persona puede realizar a partir de un CD o disquete o desde el sitio que un proveedor tenga en una red como Internet, etc.

Las reivindicaciones 26 y dependientes relacionan como "método" las consecuencias lógicas de activación del método anterior.

Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e) del mencionado artículo.

En tercer lugar, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como las máquinas de transacciones automáticas (cajeros automáticos), cada una de las cuales incluye un computador o microprocesador que maneja un lector de tarjetas, una pantalla, un teclado, etc. al que se puede configurar con la arquitectura de soporte lógico de la forma como se expone, explícitamente, en las páginas 14 a 26 de la descripción.

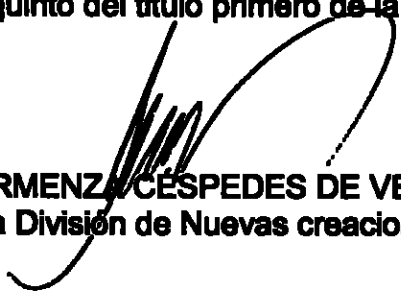
Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos e) y 21.

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 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.

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 20 ENE. 2008

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 17	Código: 202004	Código: