

204
204

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 03077717 00000003

Palmas : 2

Fecha (GMD): 2005-07-26 17:02:52

Tramite : 011 PCT-POTENT 379 FASE NACI 538 PATICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No.03.077.717

Solicitud de patente de invención titulada:

“SISTEMA Y MÉTODO DE FIRMAS DIGITALES DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE TRANSACCIONES”.

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 552

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 \$186.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 31980 del año 2004.

Atentamente,



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

Anexo: Recibo por \$186.000 pesos

LA IMPRENTA DE BOGOTÁ

205
205

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03877717 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2005-07-25 17:02:52
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 PASA NACI 538 PETICION
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : B00176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 55,347
FECHA : JULIO 26 DE 2005

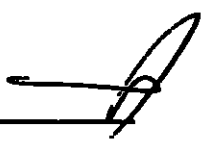
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISDEBR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	36579832	25/07/2005	920,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	186,000.00
	TOTAL :	\$ 186,000.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____ 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

206
206



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-077717

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 552

DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DEL 2005

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 ☐ ☒ ☐

Bogotá D.C., Octubre de 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos R. Olarte
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	03-77.717
	Trámite	011
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	12788
	Folios	005

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 89 a 133, los dibujos 1 a 19 de los folios 179 a 189 y las reivindicaciones 1 a 126 de los folios 134 a 160, la primera y las últimas son las allegadas en la radicación inicial y, los dibujos son los presentados como respuesta al examen de forma.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para firmar documentos electrónicos mediante programación (soporte lógico) cajeros automáticos, reivindicada en la forma de aparatos, métodos, medios legibles por computador y documento.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato, relacionado en las reivindicaciones 1 a 28, 84 a 97, 99 a 102; una máquina automática de transacciones, relacionada en la reivindicación 29; un aparato, relacionados en las reivindicaciones 30 a 50; un método, relacionado en las reivindicaciones 51 a 55, 57 a 69, 71 a 82, 103 a 109, 110 a 113, 114 a 115, 116 a 126; medios legibles por computador, relacionados en las reivindicaciones 56, 70, 83; un documento, relacionado en las reivindicaciones 98.

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

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 son indefinidas porque no permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende", "en donde", "que comprende además", "y comprende", etc. no equivalen a "caracterizado por"; tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 29, 51, 56, 57, 70, 71, 83, 84, 98, 103, 110, 114 y 116 son muy generales porque citan un aparato o un método o unos medios legibles o un documento que puede ser cualquiera y sin que establezca de qué o para qué son.

Las reivindicaciones 1, 29, 84, 99 y las dependientes respectivas de "aparato", se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas, que definan la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud; por último, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte se divulga unas secuencias de procesamiento (programa) para permitir a los usuarios de un cajero automático realizar transacciones bancarias tales como el dispensado de efectivo, el pago de servicios públicos, consignaciones, etc. almacenar y recuperar documentos electrónicos y/o la firma digital de documentos electrónicos.

Las reivindicaciones 56, 70, 83 de medios legibles por computador y 98 referente a un documento, no son aceptables porque no aclaran o delimitan una característica de un producto o un procedimiento sino que se refieren al uso de medios técnicos para procesamiento o exhibición de información.

Finalmente, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

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

Las reivindicaciones 1, 29, 84, 99 y dependientes de aparato; 51, 57, 71, 103, 114 y 116 de método NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas.

Para que sea posible proseguir la tramitación, las anteriores objeciones deben ser solucionadas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 siguientes.

Finalmente, como se informa en el folio 206 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, diez grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 28, dirigidas a un aparato que comprende un cajero automático

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 29 a 50 enfocadas en una máquina automática de transacciones.

El tercer grupo son las reivindicaciones 51 a 55 relacionadas con un método.

El cuarto son las reivindicaciones 57 a 69 relativas a otro método.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 71 a 82 dirigidas a un método.

Un sexto grupo lo integran las reivindicaciones 84 a 102 relacionadas con un aparato.

El séptimo grupo lo conforman las reivindicaciones 103 a 109 relativas a un método.

El siguiente grupo lo integran las reivindicaciones 110 a 115 dirigidas a un método.

Un noveno grupo lo conforman las reivindicaciones 116 a 126 relativas a un método.

Un último grupo son las reivindicaciones 56, 70, 83 dirigidas a medios legibles por computador y la 98 relacionada con un documento.

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:

5.1 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 una de las categorías la oficina, como práctica común del procedimiento de calificación, ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

Adicionalmente, se sabe que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, como se aprecia en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)". (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, de un lado, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; de otro lado, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definir una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Realizado el estudio del pliego, se estableció que las reivindicaciones 1, 29, 84, 99 y dependientes referentes a un aparato o de producto NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante

las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dicho de otro modo, un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar total o parcialmente uno o más componentes del mismo.

Asimismo, resulta evidente que las reivindicaciones de procedimiento (método) 51, 57, 71, 103, 114 y 116 del presente caso NO definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos) ejecutadas con los componentes de un cajero automático, lo cual, simplemente es el uso de medios técnicos para procesar información.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 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
- f) las formas de presentar información".

En primer lugar, la legislación vigente establece que, por Programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Ahora bien, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica componentes de soporte lógico (programas) que son ejecutados por un cajero automático bancario o "aparato", que incluye dichos componentes para hacer que el cajero proporcione una interfase de usuario mediante una pantalla u otro dispositivo de salida del cajero que le permita a los usuarios almacenar y recuperar documentos electrónicos de una cuenta asociada a cada usuario. Nuestras afirmaciones se pueden constatar con ayuda de las figuras 2 a 17, 19, junto con sus correspondientes descripciones y el contenido de las mismas reivindicaciones que fueron redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

En segundo lugar, la Información se despliega en la pantalla del cajero automático para que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para procesamientos posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una forma de exhibir y procesar información visual, por tal razón, se considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso f).

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los componentes de un cajero automático o de parte de ellos, como el procesador de computador, la pantalla, el teclado, etc. de un cajero automático, ampliamente conocido en la técnica, lo que se evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

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

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

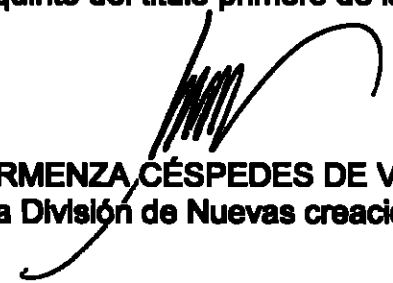
a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30 motivo por el que no es posible continuar la calificación del pliego y que no se hará hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

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 **03 NOV. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1700	Código: 202004	Código: