

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 04040911 00000003 Folios: 2

Fecha (MM): 2005-12-14 17:27:00

Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE INICI SIN PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 04.040.911

Solicitud de patente de invención titulada:

"SISTEMA Y METODO DE RASTREO DE DINERO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE BANCA".

Solicitante: **DIEBOLD INCORPORATED.**

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 557

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

JAB/P2004/ABN/046 0011204

190

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04040911 00000003 Folios: 2
Fecha (HH): 2005-12-14 17:27:00
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NNCI 538 PETITION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 94,859
FECHA : DICIEMBRE 14 DE 2005

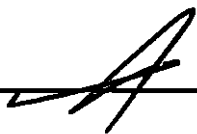
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	36765276	13/12/2005	3,967,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____ 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-040911

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 557

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

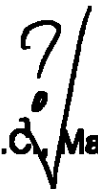
LA LEY EXPIRA EL 27 DE ENERO DEL 2006

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.,  **Marzo de 2007**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos R. Olarte
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	04-40.911
	Trámite	011
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	4705
	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 75 a 119, los dibujos 1 a 24 de los folios 149 a 171 y las reivindicaciones 1 a 151 de los folios 120 a 144, los dibujos son allegados como respuesta al primer examen de forma, que se aceptaron.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para verificar la validez de los documentos que se depositen en cajeros automáticos bancarios, reivindicada en la forma de máquina automática bancaria, métodos y aparatos.

De otra parte, el pliego reivindica: una máquina automática de banca, relacionada en las reivindicaciones 1 a 40; un método, relacionado en las reivindicaciones 41 a 67; un método, relacionado en las reivindicaciones 68 a 85; un método, relacionado en las reivindicaciones 87 a 120; un método, relacionado en las reivindicaciones 121 a 128; un método, relacionado en las reivindicaciones 129 a 131; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 132 a 141; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 142 a 149; y un aparato, relacionado en las reivindicaciones 150 a 151.

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 establece 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 comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: "que comprende", "en donde la máquina además comprende", "en donde la máquina incluye", "en donde al menos", etc. no equivalen a "caracterizado por"; tampoco

Incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 41, 68, 87, 121, 129, 132, 142 y 150 son muy generales porque se refieren a un método o un aparato sin establecer de qué o para qué es.

Las reivindicaciones 1 a 40 se redactaron en términos del uso y de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, no se permite.

Como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, 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 de los grupos 1 a 3, 10, 11, 13 a 16, 18, 19, 26, 32; 34, 38 y 39 referentes a una máquina automática de banca; 132, 134, 135, 142, y 150 32 a 37 de aparato, NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, cada grupo respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

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

Finalmente, como se informa en el folio 191 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, nueve grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 40 dirigidas a una máquina automática de banca.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 41 a 67 enfocadas en un "método" que sigue los pasos (a) hasta (e).

El tercer grupo son las reivindicaciones 68 a 85 relacionadas a un "método" que sigue los pasos (a) hasta (c) diferente del precedente.

El cuarto son las reivindicaciones 87 a 120 relativas a un "método" que sigue unas etapas (a) y (b) distintas a las de los métodos precedentes.

El grupo cinco lo conforman las reivindicaciones 121 a 128 relacionadas a un "método" que sigue las etapas (a) y (b) distintas a las de los métodos precedentes.

El sexto grupo lo integran las reivindicaciones 129 a 131 que se dirigen a un "método" que sigue las etapas (a) y (b) distintas a las de los métodos precedentes.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 132 a 141 dirigidas a un aparato.

El octavo grupo son las reivindicaciones 142 a 149 enfocadas en un aparato.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 150 y 151 relativas a un aparato.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación; adicionalmente, debe limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondientemente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar los componentes de cada solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso que se divida.

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, de un lado, la oficina como práctica común del procedimiento de calificación, se ha sustentado en 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 y las de **procedimiento**, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

De otro lado, dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, como se enseña 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).

A la luz de lo precedente, por una parte, un **producto** debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero **NO** mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica

con el uso de uno o más de los componentes convencionales.

Realizado el estudio correspondiente, se determinó que las reivindicaciones de producto del pliego calificado no revisten una forma tangible porque se redactaron en términos del uso de los componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la técnica como son los cajeros automáticos y en secuencias lógicas de procesamiento de datos, motivos por lo que no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

Adicionalmente, incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. Una máquina... un receptáculo... para aceptar en la máquina...; un mecanismo... separa las hojas ...; un dispositivo... opera para producir...; un dispositivo... opera para evaluar...; un mecanismo... opera para almacenar...".

"2. la máquina... en donde el dispositivo... opera para marcar...".

"3. la máquina... en donde... opera para almacenar...", y de forma análoga en todas las restantes de máquina.

"132. Un aparato... por lo menos un dispositivo... adaptado para evaluar... dispositivo de marcación... es adaptado para marcar...".

"133. el aparato... recepción adaptado para recibir...", el ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones relativas a "aparato".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso de los componentes de un cajero automático para llevar a cabo una transacción y/o procesar datos.

Por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definir etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Luego de realizado el estudio, se estableció que las reivindicaciones 41, 68, 87, 121, 129 y sus dependientes, NO definen etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan el uso de medios técnicos en procesamiento de datos, por esta razón, las mencionadas reivindicaciones no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del artículo 14.

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;...".

Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica un soporte lógico en la forma de secuencia lógica de procesamiento, la que es ejecutada por un cajero automático bancario o "máquina automática de banca" o "aparato" para realizar transacciones comerciales como retiros, depósitos, etc. además, los componentes del cajero automático son ampliamente conocidos en la técnica y no se modificaron de ningún modo y, por último, el contenido de las mismas reivindicaciones permite constatar que se trata de soporte lógico porque fueron redactadas en términos de secuencias de procesamientos de datos y, además explícitamente, reclaman software como tal en la reivindicación 86 y sus relacionadas.

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

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 una máquina o cajero automático o de parte de ellos, por ejemplo la caja apladora de billetes y/o cheques, el mecanismo separador, la pantalla, etc. lo que se evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

5.4 Por último, todo lo reivindicado en general carece de nivel inventivo porque se trata de operaciones que un técnico en el arte (programador) podría realizar sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo.

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

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 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.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

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.


LIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **20 ABR 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 587	Código: 202004	Código: