

05-91339

189
189
189

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Expediente No. 05-091339-00003-0000

Dep. 2020 NUECREACIONE
Ley 379 FASENACIONALII
Folios: 2

Ref: Expediente No. 05-091.339

Solicitud de patente de invención titulada:

"MÁQUINA AUTOMATIZADA DE BANCA DISPENSADORA DE EFECTIVO CON
CAPACIDADES MEJORADAS DE RETENCION DE TARJETAS Y MÉTODO."

Solicitante: DIEBOLD, INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 576

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 \$202.000 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 \$202.000 pesos

CARLOS R. OLARTE

SABLE :
R

140 190
E

IBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

INDUSTRIA Y COMERCIO
05-461349-00003-0000
Dep. 2020 NUECREACION
118.373 FASE NACIONAL II
FOLIO 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 03,221
FECHA : OCTUBRE 9 DE 2007

**** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	67933759	09/10/2007	3.994.000,00

**** CONCEPTO ****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	202.000,00
		TOTAL :	\$ 202.000,00

SOM: DOSCIENTOS DOS MIL PESOS

[Handwritten signature]

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 05-091339

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 576 DE

FECHA **31 DE MAYO DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **31 DE AGOSTO DEL 2007**

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 _____

#92
192

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (07, 03, 2008)

Abogado

Carlos Reinaldo Olarte

ASUNTO**Radicación****05-91.339****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio**- **4013****Folios****005**

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT 2004/081.740

Fecha de Presentación Internacional.

2004- III- 09

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados**1.1 Descripción:**Folios: 69 a 120 como se radicó inicialmenteFolios a .**1.2 Reivindicaciones:**Folios 121 a 134 como se radicó inicialmenteFolios a .**1.3 Dibujos:**Folios a como se radicó inicialmenteFolios 139 a 157 memorial 2005- XII-07

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 191 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una arquitectura de programación (soporte lógico) para una máquina automática bancaria ATM, reivindicada en la forma de aparatos y métodos.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de máquina automatizada de banca, relacionado en las reivindicaciones 1 a 26; un método, relacionado en las reivindicaciones 27 a 34; un aparato de máquina automatizada de banca, relacionado en las reivindicaciones 35 a 50; un aparato de máquina automatizada de banca, relacionado en las reivindicaciones 51 a 64; un método, relacionado en las reivindicaciones 65 a 71.

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

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, no se pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

Para comenzar, el título (nombre) de la solicitud no es claro debido a que es una traducción literal que no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda con el contenido de la descripción ni las reivindicaciones.

En la página 11 se afirma que, "... incluye un receptáculo 12. El receptáculo...", donde el término receptáculo no es ni el equivalente de "housing" ni el que debería haberse empleado. En la misma página, se afirma que, "el cajero... primera porción de cara frontal 20 y segunda porción de cara frontal 22...", que son deficiente traducción de "first (second) fascia".

En la pagina 12 se asegura, "... ranura de liberación de recibos 46... extiende a través de la segunda porción de la cara frontal...", que es una traducción deficiente.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

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

Las reivindicaciones 1, 35, 51 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos del uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 27, 65 son muy generales porque hacen mención a un método sin que establezca de qué o para qué es. Por su parte, las que son dependientes de aquellas, no aclaran (delimitan) un paso del método al que se refieren sino que se desvían al uso de "medios" en el procesamiento de la información, por lo cual, no tienen enlace lógico respecto a sus independientes y pretenden aclarar un paso de un método, mediante las características de uso de un producto, lo cual, no se permite.

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 a 7 siguientes.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 26 dirigidas a un aparato de máquina automática de banca que enumera 6 elementos.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 27 a 34 enfocadas en un método

para uso de un cajero con tres pasos.

El tercero grupo son las reivindicaciones 35 a 50 relacionadas a un aparato de máquina automática de banca, que enumera 4 elementos y se extiende en la forma de uso, por lo que es diferente del primer grupo.

El cuarto son las reivindicaciones 51 a 64 relativas a un aparato de máquina automática de banca, que enumera 4 elementos y propone una forma de uso diferente de los grupos primero y tercero.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 65 a 71 dirigidas a un método distinto al del segundo grupo pues se compone de dos etapas que nada tienen que ver con las mencionadas en las del grupo dos.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. 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 o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

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".

Acorde a la práctica común seguida, 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 de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, 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 se trata de una arquitectura de soporte lógico (programación) para una máquina automática bancaria 10 que incluye un sistema operativo de soporte lógico (software) IBM OS/2 y Linux; también incluye una aplicación con las instrucciones para operar el "aparato de máquina automatizada de banca" y una capa de diagnóstico 86 para el mantenimiento, con la que se generan las interfaces de usuario en la pantalla 36 para procesar la entrada de teclado 32 comunicarse con el sistema bancario y controlar la operación de los dispositivos de función de un cajero automático todo lo cual, en este caso, se ilustra con la arquitectura de la figura 4, y las rutinas de las figuras 12, 13, y 16, junto con sus correspondientes descripciones y que se realiza en Microsoft Windows IBM OS/2 y Linux, aplicación AgilisTM, WOSA XFS, J/XFS, etc. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que 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 y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de "aparato de máquina automatizada de banca" o **producto** NO se definen con características de estructura o función sino que hacen una enumeración de componentes junto con el uso de algunos de ellos, lo cual no es definir un **producto** conforme a lo establecido como se ve en, por ejemplo.

"1. Un aparato... un receptáculo de máquina; un controlador **dentro** del receptáculo... un dispensador de efectivo; una interfase... en donde... es operativo...; un lector... para leer los datos...; un miembro... cuando la tarjeta...".

"2. el aparato... un recipiente... en donde la tarjeta es movida...".

"3. el aparato... en donde el miembro es operativo...".

"5. Un aparato... a medida que la tarjeta se mueve..."; 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 elementos lógicos para procesar datos

De otra parte, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) 27, 65 y sus dependientes NO exponen etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan secuencias lógicas de uso de medios técnicos en el manejo del cajero.

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

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

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 se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la *descripción como en las reivindicaciones*.

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 anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 25 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego 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

196
196

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, de un lado, 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

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 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 MAR 2004

CONCEPTO TÉCNICO No. 723	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
--------------------------	--