

377 377
[Signature]

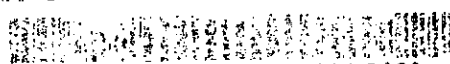
Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



NO. 05-01375-10004-0000

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

BOGOTA D.C. 1012

Ref: Expediente No. 05-091.345

Solicitud de patente de invención titulada:

"SISTEMA Y MÉTODO DE ACEPTACIÓN DE DEPÓSITOS DE MÁQUINA AUTOMATIZADA DE BANCA DISPENSADORA DE EFECTIVO."

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

LMBP2005/000116 071010

378 378
[Signature]

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 83,226
FECHA : OCTUBRE 9 DE 2007

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

[Faint stamp]
BOGOTA D.C.

[Faint stamp]
TIGONI

***** CONSIGNACION *****

JSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	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 PATENTIBILID	202,000.00
		TOTAL :	\$ 202,000.00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL PESOS

[Signature]

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 05-91345

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 DE 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

2008-X-21

380
390

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (14, 11, 2008)

Abogado

Carlos Reinaldo Olarte

ASUNTO**Radicación****05-91.345****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****01 491 6****Folios****006**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT 2004/07.212

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: 147 a 217 como se radicó inicialmenteFolios a .**1.2 Reivindicaciones:**Folios 218 a 260 como se radicó inicialmenteFolios a .**1.3 Dibujos:**Folios a como se radicó inicialmenteFolios 272 a 339 memorial del 2005- XII -05

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 379 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un modo de manejo de transacciones bancarias, reivindicado en la forma de aparatos y métodos.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato, relacionado en las reivindicaciones 1 a 27; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 28 a 53, 141 a 145; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 54 a 80; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 81 a 83; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 84 a 117; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 118 a 140, 146 a 148, 203, 204; un método, relacionado en la reivindicación 149; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 165 a 168; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 169 a 202, 205; un método, relacionado en las reivindicaciones 206 a 239.

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

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Todas 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: "comprendiendo", "en donde", "que además comprende", "y comprende además", etc. no equivalen a "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 28, 54, 81, 84, 118, 149, 165, 169, 206 y sus respectivas dependientes son muy generales porque hacen mención a un aparato o un método sin que sea posible determinar de qué o para qué es;

Adicional a lo anterior, por una parte, las reivindicaciones 1, 28, 54, 81, 84, 118, 165, 169 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos de la enumeración de algunos medios técnicos junto con su uso y/o efectos del mismo, lo cual, **no** se permite.

Por otra parte, las reivindicaciones 149, 206 y sus respectivas dependientes presentan como etapas de los "métodos" a los que se relacionan, unas secuencias lógicas de manejo de medios técnicos y/o su uso o efectos del mismo, **nada** de lo cual se permite.

La reivindicación 150 establece una dependencia ilógica, probablemente, por un error de transcripción; por ello y hasta la 164 quedaron mal referenciadas porque pretende aclarar o delimitar características de un método con las de un aparato puesto que la 49 no se relaciona aun método sino a un aparato.

La reivindicación 145 quedó mal referenciada porque es imposible aclarar una característica de una reivindicación posterior.

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 6 siguientes.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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 27 dirigidas a un aparato.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 28 a 53, 141 a 145 relacionadas a un aparato diferente del primer grupo.

El tercero grupo son las reivindicaciones 54 a 80 relacionadas a un aparato diferente de los grupos anteriores.

El cuarto grupo son las reivindicaciones 81 a 83 relacionadas a un aparato diferente de los grupos anteriores.

El siguiente grupo lo integran las reivindicaciones 84 a 117 relativas a un aparato diferente de los grupos anteriores.

Un sexto conjunto lo conforman las reivindicaciones 118 a 140, 146 a 148, 203, 204 referentes a un aparato diferente a cualquiera de los grupos precedentes.

El grupo séptimo es la reivindicación 149 dirigida a un método.

Otro grupo lo integran las reivindicaciones 165 a 168 relativas a un aparato diferente a cualquiera de los grupos ya mencionados.

El grupo siguiente lo conforman las reivindicaciones 169 a 202, 205 relacionadas a un aparato diferente a cualquiera de los grupos previamente citados.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 206 a 239 relativas a un método diferente al del grupo séptimo.

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 las reivindicaciones 1, 28, 54, 81, 84, 118, 165, 169 y sus respectivas dependientes, de aparato tal como se presentaron hacen una relación de unas secuencias lógicas para procesamiento de información (datos) llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como son el receptáculo, el mecanismo dispensador, el mecanismo de depósitos, los transportes, etc. además, porque se puede comprobar con el contenido de la misma descripción (ver de página 12 en adelante) donde se explica el uso de las instrucciones de programación para realizar las transacciones bancarias, por las razones anteriores las citadas reivindicaciones del pliego se considera soporte lógico como tal.

De otro lado, las reivindicaciones 149, 150 a 164, 206 y sus dependientes se redactaron en términos de etapas de "métodos" que relacionan secuencias lógicas de manejo de medios técnicos, las que se consideran soporte lógico como tal.

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

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 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", 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... una máquina... adaptada para recibir... máquina... un mecanismo... operativo para mover... y para mover... depósitos".

"2. el aparato... y en donde el recipiente... es accesible...".

"3. el aparato... gabinete... adaptada para controlar... en donde la condición..."; 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.

Por su parte, todas las reivindicaciones de **procedimiento** (método) 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.

6.2. 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

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

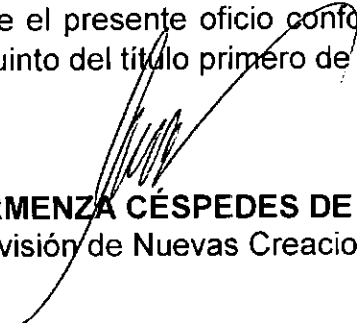
Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia

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
12 1 NOV. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.325	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------	--