



No. 07-011007- -00004-0000

Fecha: 2008-06-25 16:44:35 Dep. 2020 NULCREACION  
1ra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señores  
**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**  
Superintendencia de Industria y Comercio  
Ciudad.

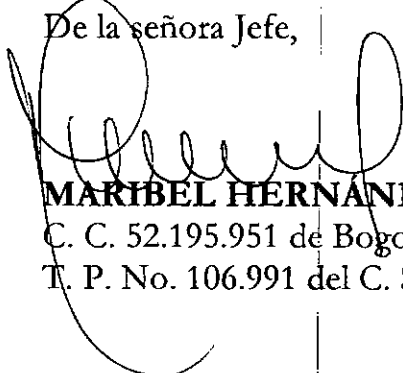
*Referencia: Solicitud de examen de patentabilidad.*

Expediente No.: 07 011007  
Solicitantes: **BANKITER S. A. y CAJA DE AHORROS DE GALICIA.**  
Solicitud internacional: PCT/ES2004/000321

**MARIBEL HERNÁNDEZ QUINTERO**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en la ciudad de Bogotá D. C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.195.951 de Bogotá y tarjeta profesional No. 106.991 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada de las sociedades **BANKITER S. A. y CAJA DE AHORROS DE GALICIA**, por medio de este memorial solicito comedidamente se practique el examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Se adjunta recibo de pago No. 1713869, por valor de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$420.000)

De la señora Jefe,

  
**MARIBEL HERNÁNDEZ QUINTERO**

C. C. 52.195.951 de Bogotá

T. P. No. 106.991 del C. S. de la J.

66  
63

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 51,122  
FECHA : JUNIO 25 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-011007- -00004-0000

Fecha: 2008-06-25 16:44:35 Dep. 2020 NUECREACIONI  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 538 PETICION Folios: 2

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE             | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO     |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------|------------|--------------|
| DM PROPIEDAD INDUSTRIAL | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 1713869  | 25/06/2008 | 1,802,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                             | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-01 | SOLICITUDES                          |                |
|       |             | 85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN | 420,000.00     |
|       |             | TOTAL :                              | \$ 420,000.00  |

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-11007

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **587** DE

FECHA **18 DE ENERO DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **16 DE ABRIL DE 2008**

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      

2009-VI-03

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020  
Bogotá, D.C., (12, 06, 2009)

**Abogada**  
Maribel Hernández Quintero

**ASUNTO**

**Radicación** 07-11.007  
**Trámite** 002  
**Evento** 001  
**Actuación** 430  
**Oficio** 6987  
**Folios** 005

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT ES2004/000.321

Fecha de Presentación Internacional.

2004- VII- 05

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: 3 a 11 como se radicó inicialmente  
Folios      a     .

**1.2 Reivindicaciones:**

Folios 12 a 15 como se radicó inicialmente  
Folios      a     

**1.3 Dibujos:**

Folios 17 a 18 como se radicó inicialmente  
Folios      a     

**1.4 Oposiciones:** Como se informa en el folio 67 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 secuencia lógica de procesamiento de información, reivindicada en la forma método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6.

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

### 3. De la solicitud de Patente

#### Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y sus dependientes no definen una solución a un problema técnico porque se redactaron en términos de un plan económico comercial y se enfocan en mero tratamiento de información pues presentan como etapas o fases del "método", una secuencia lógica de procesamiento de información (datos) efectuada por medios informáticos, lo cual, **no se permite**.

Por los motivos precedentes, se concluye que 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 5 y 6 de adelante.

#### 4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

#### 5. No es una invención (artículo 15 D 486 literales d) y e)

5.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones del pliego se redactaron en términos de un plan económico comercial, lo que se evidencia de afirmaciones tales como: "...disposición de efectivo... retirada de fondos... recibe... orden de pago... la entidad emisora gestiona... envío... autorización de pago... envía... datos identificativos... importe de la transacción... hace la petición de efectivo en un cajero... produce una petición de autorización... autoriza o deniega la operación... la entrega del efectivo... la orden de pago... ordenes de pago gestionadas, tasa, gastos operativos... retrocesos... adquirente", "... código o PIN... tipo", "... es informado de la operación de pago...", etc. por tal motivo las reivindicaciones, afectan las disposiciones del inciso d).

5.2 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 señales, 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 la reivindicación 1 y sus respectivas dependientes, relacionan como etapas de un "método" una secuencia lógica de procesamiento de información (datos), lo que se considera soporte lógico como tal, motivo por el que las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

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

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente relaciona como etapas de un método unas etapas de gestión de información ejecutadas con ayuda de

aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de un teléfono móvil, un ordenador, un cajero automático, una red de comunicación, un equipo informático, etc. convencionales, porque no se les modificó ni en su estructura ni en su función, con los que se desarrollan o ejecutan las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar; además, porque así se expone con el contenido de la misma descripción (ver de línea 30 página 6 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Adicionalmente, una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse en forma de "método o procedimiento", ya que, se trata de la obtención de un resultado por el uso de medios técnicos procesadores de información o señales convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que los PC, los teléfonos celulares, internet, los cajeros automáticos son conocidos, no solo por los técnicos en el arte sino por el público en general y, aquí no se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación de la gestión bancaria en sí.

#### 7. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 05 de julio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 05 07 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

| No | Documento      | Título                                                                                                                 | Fecha de publicación |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | US 2002069 170 | Method and system for performing a cash transaction with a self-service financial transaction terminal                 | 06 06 2002           |
| 2  | GB 2 379 040   | Controlling user access to a remote service by sending a one-time password to a portable device after normal login     | 26 02 2003           |
| 3  | US 5 963 647   | Method and system for transferring funds from an account to an individual                                              | 05 10 1999           |
| 4  | US 5 650 604   | System and method for electronic transfer of funds using an automated teller machine to dispense the transferred funds | 22 07 1997           |

#### 8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

##### Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de gestión bancaria, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, un técnico en la materia, de forma obvia, habría obtenido lo reivindicado porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en la gestión bancaria.

De otro lado, la mera *implementación* o relación de una secuencia de eventos (programa) en la forma de un método, en un sistema informático como un computador personal, un servidor de un banco, un teléfono celular, etc. carece de **nivel inventivo** porque que como ya se dijo antes, está al alcance de un técnico en la materia y, un "método" o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema o producto o los componentes del mismo; es decir, dicho "método" **no** se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes de un sistema de gestión bancaria.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una con **nivel inventivo** sino que lo que relacionan son características que se derivarían de forma evidente o de los antecedentes o de los conocimientos comunes en la técnica; por este motivo se considera que lo solicitado no tiene **nivel inventivo**.

### 9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

| No. | Documento                                                                                                       | Reivindicación(es)<br>Afectada(s) | Requisito<br>que<br>afecta |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | US 2002069 170; ver párrafos 9 16 y 26 a 88; figuras 1 y 2.                                                     | 1 a 6                             | Nivel<br>inventivo         |
| 2   | GB 2 379 040; ver líneas 1 a 13 página 2; de línea 11 página 4 a línea 4 página 5.                              | 1 a 6                             | Nivel<br>inventivo         |
| 3   | US 5 963 647; ver de línea 23 col 5 a línea 2 col 8; de línea 37 col 10 a línea 55 col 12; figuras 2, 3, 5A-6B. | 1 a 6                             | Nivel<br>inventivo         |
| 4   | US 5 650 604; ver de línea 41 col 3 a línea 22 col 10; las figuras.                                             | 1 a 6                             | Nivel<br>inventivo         |

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 15 incisos d) y e), 18, 21 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.

#2  
69

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 siguiente.

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  
13 JUN, 2009

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CONCEPTO TÉCNICO No. 1.926</b> | <b>EXAMINADOR TÉCNICO</b><br>Código No.202004 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|