

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 09 de agosto de 2007, con el N° 07-081323-00000-0000, por la sociedad Bank of America Corporation, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PISTAS VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS FINANCIERAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/001161 del 12 de enero de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 592 del 30 de mayo de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06680 y notificado por fijación en lista el 21 de mayo de 2010 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 143 a 153 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-081323-00008-0000 del 09 de agosto de 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 16 (Fls. 161 a 164) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16 contenidas en los folios 161 a 164, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en proporcionar una pista visual distintiva de cada cuenta de entre las cuentas financieras de un usuario, tal como las cuentas conjuntas asociadas y las corrientes individuales, para evitar la confusión en los extractos bancarios y tarjetas débito de cada cuenta. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona un sistema para asignar pistas visuales distintivas a cuentas financieras que puede incluir una base de datos de información del cliente para almacenar la pluralidad de posibles pistas visuales distintivas y uno o más subsistemas de cumplimiento para suministrar extractos bancarios, cheques, cheques de lista, tarjetas débito, etc., para cada cuenta. Los documentos que resultan de la invención incluirían, tanto la información de cuenta, como la pista visual distintiva que identifica una cuenta entre la pluralidad de cuentas financieras. Tales documentos podrían ser documentos de papel o documentos que son electrónicamente almacenados en un medio legible por computadora tal como para el uso en un sistema bancario en línea. Tales documentos pueden ser extractos o ítems periféricos.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de enero de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6'108'672	'Multiple company integrated documents production'	22 - 08 - 2000

El documento D1¹ enseña un método para la producción de un documento con diferentes variables que son extraídas desde, por lo menos, dos fuentes discretas, usando un control

¹ <http://www.google.com/patents/US6108672>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

computarizado y un sistema de producción de imágenes. El método comprende los pasos de: (a) alimentar los flujos de variables de las bases de datos y los flujos de variables de datos desde, por lo menos, dos fuentes discretas al mismo control computacional; (b) usando el mismo control computacional, controlar el sistema de producción de imágenes para unificar los flujos de variables de las bases de datos y de variables de datos desde, por lo menos, dos fuentes discretas para que estos puedan ser impresos en el mismo documento; (c) alimentar el papel para ser impreso por el sistema de producción de imágenes; y (d) usando el sistema de producción de imágenes, imprimir el documento con los indicios de variables de datos y de variables de bases de datos desde, por lo menos, dos fuentes discretas (Col. 1, Párr. 4).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el aparato reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"Un aparato para producir extractos para una pluralidad de cuentas, el aparato caracterizado porque comprende:*

- *un dispositivo de procesamiento configurado para asignar una pista visual distintiva a una cuenta en una pluralidad de cuentas, en donde la pluralidad de cuentas son mantenidas por la misma institución y en donde la pista visual distintiva permite al titular de la cuenta identificar la cuenta de entre la pluralidad de cuentas por medio de la visión de la pista visual distintiva;*
- *un dispositivo de procesamiento configurado para producir un extracto, un periférico o ambos para la cuenta, el extracto, el periférico o ambos, incorporando la pista visual distintiva; y*
- *un dispositivo de salida configurado para suministrar el extracto, el periférico o ambos al titular de cuenta de modo tal que el titular de cuenta pueda identificar la cuenta de entre la pluralidad de cuentas por medio de la visión de la pista visual distintiva" (Fl. 161).*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1 que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un aparato que produce extractos en una pluralidad de cuentas.	Un control computarizado para controlar el sistema de procesamiento de imágenes para unir los flujos de variables de base de datos y de variables de datos provenientes de por lo menos dos fuentes discretas para ser impresas en la misma página de documento (Col. 1, líneas 50 a 53, Figura 5).
Que comprende:	Que comprende:
Un dispositivo de procesamiento que asigna una pista visual distintiva a una cuenta en una pluralidad de cuentas en donde la pluralidad de cuentas son mantenidas por la misma institución.	El sistema de procesamiento de base de datos de imágenes (35), que es el primer componente del sistema ilustrado en la Figura 4, recibe los flujos de variables de bases de datos, que incluyen típicamente datos de imágenes provenientes desde tres fuentes de bases de datos de imágenes (36, 37, 38). El sistema de procesamiento puede recibir los flujos de bases de datos desde diferentes lugares en donde las bases de datos de las imágenes son provistas, por ejemplo, sobre líneas telefónicas, memorias o por cualquier otra forma convencional (Col. 5, líneas 10 a 18). También hay algunas otras circunstancias, en donde sería altamente eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) con la información de más de una cuenta en el mismo documento (Col. 1, líneas 17 a 20).
Un dispositivo de procesamiento que produce un extracto, un periférico o ambos para la cuenta donde el extracto, el periférico o ambos incorporan la pista visual distintiva.	El sistema de procesamiento de imágenes produce un mismo documento con los indicios de datos variables que incluyen por lo menos una información de cuenta para cada compañía; e indicios de variables de bases de datos, que incluyen los nombres de las compañías provenientes desde por lo menos dos fuentes discretas, y las imágenes, nombres y dirección correspondiente para un individuo predeterminado dueño de dicha cuenta (Col. 7, líneas 50 a 57).
Un dispositivo de salida que suministra el extracto, el periférico o ambos al titular de la cuenta.	En la Figura 4 se puede apreciar el dispositivo de salida que suministra el extracto, el periférico o ambos al titular de la cuenta (50).

Las características esenciales del aparato de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un control computarizado para controlar el sistema de procesamiento de imágenes para unir los flujos de variables de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

base de datos y de variables de datos provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas para ser impresas en la misma página de documento (Col. 1, líneas 50 a 53); que comprende: un sistema de procesamiento de base de datos de imágenes (35), que es el primer componente del sistema (ilustrado en la Figura 4), que recibe los flujos de variables de bases de datos, que incluyen típicamente datos de imágenes provenientes desde tres fuentes de bases de datos de imágenes (36, 37, 38). El sistema de procesamiento puede recibir los flujos de bases de datos desde diferentes lugares en donde las bases de datos de las imágenes son provistas, por ejemplo, sobre líneas telefónicas, memorias o por cualquier otra forma convencional (Col. 5, líneas 10 a 18). El documento también revela que hay algunas otras circunstancias en donde sería altamente eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) la información de más de una cuenta en el mismo documento (Col. 1, líneas 17 a 20). El sistema de procesamiento de imágenes produce un mismo documento con los indicios de datos variables que incluyen por lo menos una información de cuenta para cada compañía; e indicios de variables de bases de datos, que incluyen los nombres de las compañías provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas, y las imágenes, nombres y dirección correspondiente para un individuo predeterminado dueño de dicha cuenta (Col. 7, líneas 50 a 57); y que en la Figura 4 se puede apreciar el dispositivo de salida que suministra el extracto, el periférico o ambos al titular de la cuenta (50).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4, 8 a 10 y 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo al aparato de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el antecedente D1 revela, además, que el sistema de producción de imágenes produce el documento con los datos de variables de indicios, que incluyen por lo menos la información de cuenta para cada nombre de compañía; y la base de datos de variables de indicios, que incluye los nombres de las compañías; desde por lo menos dos fuentes discretas, e insertando el nombre y la información de correspondencia de un individuo para dicha información de cuenta (Col. 7, líneas 50 a 57), afectando así la novedad de las reivindicaciones 2 a 4, 8, 10 y 12; y que la variable de indicios adicionalmente puede abarcar una amplia variedad de diversas formas, en donde los flujos de variables de base de datos incluyen el nombre de la compañía y los datos del logo (información de cupón, mensajes directos e imágenes); mientras que el flujo de variables de datos incluye caracteres alfanuméricos, los cuales transmiten, por lo menos, información bancaria y de estado de cuenta (Col. 2, líneas 5 a 13), afectando la novedad de la reivindicación 9.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

La reivindicación 5 está referida a: "Un medio, tal como papel o un medio legible por computador, que tiene un documento, tal como un extracto o un periférico, para una cuenta incorporada sobre ésta, el documento caracterizado porque comprende:

- información de cuenta; y
- una pista visual distintiva asignadas a la cuenta, en donde la pista visual distintiva permite al titular de cuenta identificar la cuenta de entre una pluralidad de cuentas por medio de la visión de la pista visual distintiva, en donde la cuenta y la pluralidad de cuentas son mantenidas por la misma institución" (Fl. 162).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 5, y las reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un medio tal como papel o un medio legible por computador que tiene un documento, tal como un extracto o un periférico.	Un documento, con diversas variables de indicios provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas, es producido usando un control computarizado en un sistema de producción de imágenes (Col. 2, líneas 27 a 31).
El medio contiene:	El medio contiene:
Información de la cuenta y una pista visual distintiva asignada a la cuenta.	Nombre de la compañía y datos del logo, mensajes directos e imágenes y la información en caracteres alfanuméricos los cuales contienen información de, por lo menos, una cuenta (Col. 2, líneas 50 a 54).
En donde la cuenta y la pluralidad de cuentas son mantenidas por la misma institución.	También hay algunas otras circunstancias, en donde sería altamente eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) la información de más de una cuenta en el mismo documento (Col. 1 líneas 17 a 20).

Las características esenciales del medio de la reivindicación 5 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un documento que, con diversas variables de indicios provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas, es producido usando un control computarizado en un sistema de producción de imágenes (Col. 2, líneas 27 a 31); dicho medio (documento) contiene: nombre de la compañía y datos del logo, mensajes directos e imágenes y la información en caracteres alfanuméricos, los cuales contienen información de, por lo menos, una cuenta (Col. 2, líneas 50 a 54); y que también hay algunas otras circunstancias en donde sería altamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) la información de más de una cuenta en el mismo documento (Col. 1, líneas 17 a 20).

En consecuencia, la reivindicación 5 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 7, 11 y 13 a 16 no mencionan alguna característica que haga nuevo al medio de la reivindicación 5, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el antecedente D1 revela, además, que el sistema de producción de imágenes produce el documento con los datos de variables de indicios, los cuales incluyen, por lo menos, la información de cuenta para cada nombre de compañía; y la base de datos de variables de indicios, que incluyen los nombres de las compañías, provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas; e insertando el nombre y la información de correspondencia de un individuo para dicha información de cuenta (Col. 7, líneas 50 a 57), afectando la novedad de las reivindicaciones 6, 11 y 13 a 16; y que adicionalmente la variable de indicios puede abarcar una amplia variedad de diversas formas en las que, preferiblemente, los flujos de variables de base de datos incluyen el nombre de la compañía, los datos del logo (información de cupón, mensajes directos e imágenes); mientras que el flujo de variables de datos incluye caracteres alfanuméricos, los cuales transmiten, por lo menos, información bancaria y de estado de cuenta (Col. 2, líneas 5 a 13), afectando la novedad de la reivindicación 7.

En referencia al argumento de la solicitante según el cual, la diferencia entre la solicitud y el documento D1 consiste en que, la pista visual distintiva permite al titular de la cuenta identificar la cuenta de entre la pluralidad de cuentas por medio de la visión de la misma; es oportuno aclarar que, ésta diferencia es un resultado a alcanzar y, por lo tanto, no define al aparato o producto, puesto que la reivindicación incluiría, no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se debe tener en cuenta que la invención debe ser definida por sus características técnicas esenciales y no por su resultado o uso.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47267

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-081323

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PISTAS VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS FINANCIERAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Bank of America Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Carrera 11 N° 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D.C.

Elaboró: Angelica Maria Ramirez ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓