

Clarke, Modet

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-081323- -00004-0000

Fecha: 2008-11-20 08:55:09 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.REF: EXPEDIENTE No. 07.081.323
SOLICITANTE: BANK OF AMERICA CORPORATION**ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 08-86,270 de 4 de noviembre de 2008, por la suma de \$420.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

P-977 ⑤

129

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-081323- -00004-0000

Fecha: 2008-11-20 08:55:09 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 86,270
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	95151114	31/10/2008	39,200,000.00

***** CONCEPTO *****

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

CON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

P-977

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-81323

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **592** DE

FECHA **30 DE MAYO DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **28 DE AGOSTO 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

131

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
DILIA MARIA RODRIGUEZ DE ALEMAN

ASUNTO	Radicación	07-81323
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	005 5 9 7 8

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/US2006/001161
Fecha de Presentación Internac. 2006-01-12

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

Descripción: Folios: 39 a 62 como se radicó inicialmente

Reivindicaciones: Folios: 63 a 73 como se radicó inicialmente

Dibujos: Folios: 75 a 78 como se radicó inicialmente

Prioridad: Folios: 1.
(12 enero 2005, US, N° 60/643224).

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "PISTAS VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS FINANCIERAS", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es suministrar una pista visual distintiva de cada cuenta entre las cuentas financieras. Pistas visuales distintivas tales como: color, trasfondo, imágenes o gráficas se pueden asignar a cada cuenta de tal forma que los extractos y periféricos se puedan identificar a simple vista.

De otra parte, el pliego reclama un método para producir extractos para una pluralidad de cuentas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, un aparato para producir extractos para una pluralidad de cuentas, relacionado en las reivindicaciones 8 a 10, un sistema para asignar pistas visuales distintivas a cuentas,

relacionado en las reivindicaciones 11 a 20, un medio que tiene un documento para una cuenta incorporada sobre está, relacionado en las reivindicaciones 21 a 31, un método para configurar al menos una pluralidad de cuentas, relacionado en las reivindicaciones 32 a 41 y un aparato para configurar la al menos una de una pluralidad de cuentas relacionado en las reivindicaciones 42 a 47.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06Q 40/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible determinar el alcance de la protección solicitada ni el aporte del solicitante al estado del arte.

La reivindicaciones 1 a 7 relacionan un método para producir extractos de cuentas. En las mencionadas reivindicaciones no se establece ninguna característica técnica (etapas o pasos) que permitan obtener el mencionado extracto, al contrario las etapas 1 y 3: establecer una pista visual y suministrar el extracto, no son etapas pertenecientes al procedimiento de producción de extractos, sino que hacen parte de un procedimiento de manejo de datos y suministro de información.

Por otra parte, la reivindicación no es clara por cuanto el solicitante define el método para producir extractos por medio de etapas tales como “producir un extracto de la cuenta”. De lo anterior se concluye que las reivindicaciones 1 a 7 no definen correctamente al método que se pretende proteger.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un aparato para la producción de extractos, sin embargo la forma de definir tal aparato esta dada como “el método comprende”. Por claridad, una reivindicación no debe dejar duda en cuanto a la categoría a la que pertenece producto o procedimiento. En el presente caso, la solicitud hace una mezcla indebida entre características de producto y procedimiento en una misma reivindicación por lo que no es claro cual es el objeto de esta reivindicación.

Adicionalmente, el aparato relacionado en las reivindicaciones 8 a 10, esta definido por las mismas características presentadas en las reivindicaciones 1 a 7, lo cual hace que el pliego no sea conciso.

Las reivindicaciones 11 a 20 se refieren a un sistema para asignar pistas visuales. Como es bien sabido, una invención de producto tal como lo es un sistema, debe definirse por medio de características técnicas, lo cual implica que la reivindicación debe contener todos los elementos que conforman al sistema, y debe especificar las relaciones funcionales y de estructura que existen entre tales componentes.

La reivindicación 11 especifica un sistema que comprende: una base de datos y un subsistema de cumplimiento. En primer lugar, una base de datos al tratarse de un registro de información es un elemento que no tiene carácter técnico, en segundo lugar definir un sistema porque comprende un subsistema no es claro dado que esto no especifica ninguna característica técnica del objeto, y en tercer lugar la reivindicación además de no presentar elementos técnicos, no presenta tampoco ninguna relación funcional o de estructura que se presente entre los componentes del sistema.

Las reivindicaciones 21 a 31 se refieren a un medio que tiene un documento para

una cuenta incorporada sobre esta. Definir un medio de manera general es inaceptable por cuanto no es claro que es lo que pretende proteger el solicitante. Adicionalmente la reivindicación no presenta elementos de carácter técnico para definir este medio, ya que el medio que se reclama esta definido por medio de la información de cuenta.

Las reivindicaciones 32 a 41, se refieren a un método para configurar una pluralidad de cuentas. Este grupo de reivindicaciones repite la misma materia comprendida en las reivindicaciones anteriores. Así por ejemplo, las etapas de:

- Establecer una pista visual distintiva (reivindicaciones 1 y 8).
- Producir al menos un periférico para la cuenta (reivindicaciones 4, 9 11).
- Suministrar al menos un periférico a un titular de cuenta (reivindicaciones 6, 9, 11)

Como la materia de estas reivindicaciones ya esta comprendida en las reivindicaciones anteriores, la oficina concluye que el pliego calificado no es conciso. Igual situación ocurre con la materia reclamada en las reivindicaciones 42 a 47, puesto que la materia allí relacionada esta comprendida en las reivindicaciones 1, 8 y 11.

Finalmente cabe recalcar que el pliego es altamente repetitivo, en primer lugar contiene una gran cantidad de reivindicaciones independientes (seis) cuando la oficina ha podido establecer que lo que se pretende reclamar fácilmente puede cubrirse con una sola reivindicación independiente. Por otra parte reivindicaciones dependientes tales como las reivindicaciones 3 y 5 ó 4, 6 y 7, ó 2 y 12, etc., repiten exactamente la misma materia, inclusive en casos tales como el de las reivindicaciones 4, 6 y 7, estas dependen de la misma reivindicación por lo cual no se explica la necesidad de tal repetición de materia.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos de claridad y concisión exigidos en el artículo 30 de la Decisión.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

El objeto de la presente solicitud de patente se refiere a un proceso para utilizar pistas visuales distintivas en la configuración de cuentas. La oficina ha encontrado que la materia reclamada por el solicitante, no tiene carácter técnico por lo cual no puede ser objeto de patente.

De la reivindicación 1 y la figura 2 se puede extraer que el método para producir extractos que se reclama se trata de los pasos necesarios para implementar un programa en un sistema de procesamiento tal como lo puede ser un computador un sistema de computadores. De donde se puede concluir que el método para producir extractos se trata de un programa que realiza tal función.

Por otra parte el sistema reclamado en la reivindicación 11 se basa en la implementación de un programa de computador (subsistema de cumplimiento) en conjunto con una base de datos de información. De esta forma el sistema reclamado se trata simplemente de un computador o un conjunto de computadores que comprende una base de datos y gracias a la información almacenada en esta base y al programa que comprende el computador, este asigna las pistas visuales distintivas.

Lo anterior puede también extraerse del texto descriptivo aportado por el solicitante:

"Será fácilmente entendible por aquellos experto en la técnica que varios sistemas de procesamiento de datos, bases de datos y otros recursos de

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of chairman and vice-chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of secretary and treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of clerk and recorder. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of auditor and comptroller. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of assessor and collector. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of engineer and surveyor. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of judge and justice. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of sheriff and coroner. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of clerk and recorder. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of auditor and comptroller. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of assessor and collector. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full, including the street, city, and state.

computación típicos serían utilizados para implementar la invención en un ambiente típico. Estas plataformas de computación y sistemas de ejecución de instrucciones incluyen unidades de procesamiento central, memorias, medios de almacenamiento, **y códigos de programas de computadores en la forma de software de computadora.** Varias funciones se pueden desarrollar ya sea en sistemas aislados o en sistemas interconectados en la red tales como los ilustrados por el sistema 400 de la figura 4. En razón a que tales redes de computó y plataformas son bien entendidas en la técnica ellas no son descritas en cualquier detalle adicional aquí" (Descr. Pág. 23 folio 61)

De acuerdo a lo anterior es muy claro que la invención reclamada en la presente solicitud se trata de software de computadora implementado en un ambiente típico tal como un sistema de procesamiento de datos, lo cual es soporte lógico como tal. Adicionalmente, el párrafo anterior también aclara que dado que las redes de computó son bien entendidas no se describirán con detalle. Puesto que las redes de computo no son el objeto de la presente invención, entonces lo que el solicitante esta reclamando es el software que se implementa en tales redes, lo cual tal como se ha dicho anteriormente no tiene carácter técnico por lo que no puede ser objeto de patente.

Por otra parte, el pliego reivindicatorio esta presentando información como características de la invención, así por ejemplo:

"2. El método de la reivindicación 1 en donde la pista visual distintiva comprende al menos una de color, un logo, un trasfondo, una gráfica y una foto"

"4. el método de la reivindicación 1... un periférico que incorpora la pista visual distintiva al titular de la cuenta"

"11.un sistema para asignar... una base de datos de información que incluye una pluralidad de pistas visuales distintivas..."

Etc.

De lo anterior es claro que las reivindicaciones mencionadas no presentan ninguna característica técnica sino que se enfocan en presentar la información comprendida en la pista visual, el periférico, la base de datos, etc. En vista de esto, la oficina concluye que la materia reclamada e trata de presentación de información lo cual no se considera patente acorde a lo establecido en el literal f) del artículo 15 de la Decisión.

De acuerdo a los literales e) y f) del citado artículo, lo que se reclama en el pliego calificado NO puede considerarse como una invención.

Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), f) y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado,

Si ha pesar de todo lo dicho anteriormente el interesado considera que su solicitud tiene algo patentable, deberá presentar una o más reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la ley.

135

135

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá 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.

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 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
22 MAYO 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 1162	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202082
---------------------------	---