

Clarke, Mod
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 07-081323-00011-0000
Fecha: 2012-09-03 15:20:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

P-977

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **07.081.323**
Solicitud de patente a nombre de **BANK OF AMERICA CORPORATION**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **BANK OF AMERICA CORPORATION**, domiciliada en Carolina del Norte, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 47267 del día 31 de julio de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 5978 notificado por fijación en lista el 22 de mayo de 2009, presentada ante ese despacho el 20 de agosto de 2009; y el oficio de fondo No.6680 notificado por fijación en lista el 21 de mayo de 2010, presentada ante ese despacho el 9 de agosto de 2010.

1.2 El indebido análisis de la novedad

El examinador, en la resolución No. 47267 arriba mencionada, insiste que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad. De acuerdo con los argumentos de la oficina de patentes, el dispositivo de las reivindicaciones 1, 2 a 4, 8 10 y 12 carece de novedad a la luz de la anterioridad D1; así mismo, el método de las reivindicaciones 5 – 7, 11 y 13 a 16 también carece de novedad ya que la anterioridad D1 enseñaba las características esenciales del mismo.

Por otro lado, el examinador establece que “*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 cuanta 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 el aparato o producto, puesto que la reivindicación incluiría, no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras*

P-977

que lleguen a ese resultado.”

En primer lugar, el solicitante no entiende exactamente en que se basa el examinador para afirmar tan categóricamente que la presente solicitud reclama un resultado a alcanzar. El objeto de la presente invención es un sistema y un método para ofrecer mayor claridad en los extractos bancarios a los usuarios de dichos servicios. Lo que el examinador denomina el “*resultado a alcanzar*” es en realidad las características técnicas esenciales de la invención.

Las mismas características técnicas que el examinador reconoce en el arte previo son las que diferencian la presente solicitud de la anterioridad D1. La presente solicitud es muy clara y específica respecto a lo que busca proteger, por lo que la solución propuesta no puede abarcar además cualquier otra solicitud futura que llegue al mismo dispositivo y método reclamados.

Son precisamente estas características específicas las que le confieren a la presente invención la novedad que requiere. Si bien es cierto que la anterioridad D1 enseña un aparato y un método para producir en un solo extracto un reporte de múltiples cuentas de diferentes empresas, las similitudes con la presente solicitud terminan ahí.

Lo que la presente solicitud busca es presentar, en un solo extracto bancario, información sobre las diferentes cuentas asociadas con dicho banco que pueda haber en un mismo hogar. La anterioridad D1 enseña un sistema y un método mediante el cual en **un solo extracto** se le permite a **un usuario** diferenciar los gastos asociados con **varias cuentas**. Por su parte, la presente solicitud reclama un sistema y un método mediante el cual se les permite a **varios usuarios** diferenciar **varias cuentas asociadas con una misma entidad en un solo extracto**.

Por ejemplo, de acuerdo a lo propuesto en D1, el usuario de una tarjeta débito puede en su extracto identificar, mediante claves visuales, a que compañía corresponden los diferentes gastos efectuados con dicha tarjeta. Por otro lado, la presente invención le permite a los diferentes miembros de un mismo hogar que tengan más de una cuenta con una sola entidad bancaria identificar los extractos y balances de cada cuenta en un solo documento. Hasta ahora, cada cuenta emitía su propio extracto y si los miembros de una casa o una compañía tenían múltiples cunetas con una misma entidad, recibían un extracto por cada cuenta.

Lo que se busca con la presente solicitud es emitir un solo extracto, diferenciando cada cuenta y su respectivo cuentahabiente mediante claves visuales.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la ***totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes***. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4

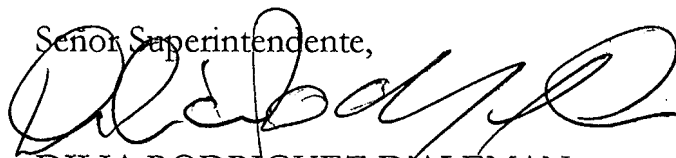
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 47267 del día 31 de julio de 2012 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008