

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-051327-000002-0000

10-11-2010-06-0471-0000-000002-0000
10-11-2010-06-0471-0000-000002-0000
10-11-2010-06-0471-0000-000002-0000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
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 MARIA 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 Charlotte, North Carolina, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 06680 notificado por fijación en lista el 21 de mayo de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1669, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se eliminaron las reivindicaciones 9 a 13 dirigidas al método para configurar una pluralidad de cuentas.
 - 1.2 Adicionalmente, se modificó la reivindicación independiente 1, con el fin de eliminar la mención del aparato para configurar cuentas.
 - 1.3 Del mismo modo, se incluyó en la reivindicación 1 nuevas características para definir la pista visual distintiva y cómo las cuentas se relacionan con la misma.
 - 1.4 Se eliminó la antigua reivindicación 3.
 - 1.5 Se modificó la antigua reivindicación 6 (nueva reivindicación 5) con el fin de definir que la pista visual es asignada a la cuenta y permite que el titular identifique su propia cuenta.
 - 1.6 Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 8 a 16, las cuales limitan el alcance de la invención tanto para el aparato como para el medio, definiendo la pista visual distintiva, el periférico y los medios para asignar la pista visual.
 - 1.7 Finalmente, se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de definir un

dispositivo de procesamiento o de salida, en lugar de los “medios” previamente establecidos.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia dando alcance a las comunicaciones 09-001524 y 09-12566, trámite 334, actuación 411, dado que la solicitud de patente para la cual la modificación se presenta adjunta fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, el solicitante no presenta ninguna tasa por las modificaciones anteriormente mencionadas, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3. No es una invención

En este punto, el examinador estableció que “Según lo establece el solicitante, la invención se refiere a un programa de computador, el cual es implementado en sistemas de procesamiento y otros recursos de computación típicos. Estos recursos de computación típicos son los que se pretenden reclamar en las reivindicaciones 1 a 5 ya que los medios que se mencionan en tales reivindicaciones pueden tratarse simplemente de un computador y una impresora, elementos bien conocidos en el estado del arte.

El solicitante reconoce que las redes de computo y plataformas son bien entendidas en el estado del arte por lo cual no se hace una descripción detallada en la presente solicitud. Por este motivo es que las reivindicaciones 1 a 5 no presentan características técnicas estructurales, pues el objeto de la presente solicitud es una forma diferente de procesamiento (software) no un nuevo procesador ni una nueva máquina para el procesamiento de datos.

(...) 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.

Por otra parte, las reivindicaciones 6 a 8 se refieren a elementos no patentables tales como un papel o un medio legible por computador, dado que estos elementos están definidos por medios de

características no técnicas...

Es claro que estas reivindicaciones están definiendo el papel o el medio legible por computador, a través de la información contenida en tales medios, lo cual no deja lugar a dudas que lo reclamado se trata de presentación de información lo cual no se considera patente de acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486” (El subrayado es nuestro).

Como primera medida, nos permitimos aclararle al examinador que en ningún aparato de la solicitud o de las respuesta a la anterior acción oficial radicada en esa Superintendencia el 20 de agosto de 2009, el solicitante ha reconocido o ha hecho mención que la presente solicitud se refiere a un programa de computador, como lo ha establecido en su concepto técnico (hecho resaltado anteriormente). Por el contrario, se han modificado las reivindicaciones en dos ocasiones para evitar que se llegue a esa confusión y, como se demostrará más adelante, las nuevas cláusulas definen claramente un producto tangible que no se encuentra en ningún momento por fuera de la legislación Colombiana y que corresponde a una invención que debe ser analizada y reconocida como tal.

Ahora bien, es deseo del solicitante manifestar que efectivamente el examinador es acertado en su declaración sobre lo que es considerado “soporte lógico como tal”. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reivindicaciones independientes y sus respectivas dependientes de la solicitud en estudio, en ningún momento pretender reclamar el “software de computadora implementado en un ambiente típico tal como un sistema de procesamiento de datos”, ni mucho menos un software definido como un proceso o una serie de etapas que permitan que una máquina tenga un comportamiento específico. Por el contrario, lo que se desea proteger claramente es un aparato físico y tangible, es decir un aparato para la producción de extractos de una pluralidad de cuentas bancarias, donde dicho aparato 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”, tal como se encuentra establecido en la reivindicación independiente 1.

En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española muy claramente define un software como “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”, lo cual es completamente diferente a lo que se desea proteger por medio de la materia definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 16, toda vez que se define un aparato para producir extractos bancarios y un medio, más no el método o el software para obtener dichos extractos bancarios, como erróneamente lo ha interpretado el examinador.

Adicionalmente, nos parece conveniente aclararle al examinador que un software como tal tiene una forma de escritura completamente diferente y es claro para el solicitante que este tipo de invenciones son protegidas por medio del Derecho de Autor, toda vez que se trata de un escrito en un lenguaje específico. Por el contrario, en la presente solicitud no se pretende proteger las instrucciones ni mucho menos lo escrito en un lenguaje de computadora sino que se desea proteger el aparato para producir extractos bancarios que está compuesto por una serie de “medios” o dispositivos como se define en la nueva reivindicación independiente 1. Por esta razón, es importante que el examinador tenga en cuenta que el objetivo del solicitante no es, en ningún momento, pretender proteger el software ni el soporte lógico como tal, sino que se quiere protección por medio de patente para el aparato que produce extractos bancarios y que se define en las nuevas reivindicaciones 1 a 16.

En consecuencia, el solicitante no entiende cómo un artículo tangible que se compone de una serie de elementos o partes físicos que se pueden ver numerados en las figuras de la solicitud, puede ser considerado como soporte lógico o peor aún como software, teniendo en cuenta la cobertura del soporte lógico como tal definida por el examinador en su concepto técnico, donde se indica que únicamente el soporte lógico no puede ser considerado ni se considerará como materia patentable.

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 16 definen claramente la materia que se desea proteger, es decir un aparato para la producción de extractos bancarios (artículo tangible) que se compone de una serie de elementos físicos y tangibles, tal como se definió anteriormente, lo cual no se ajusta a las excepciones a la patentabilidad establecidas en el artículo 15 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 1669 que las antiguas reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 6108672 (D1).

En este sentido, me permito decir 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, 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 ella, 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 exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

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”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

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.

-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 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.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 incluye características técnicas que permiten que la presente invención tenga al menos una diferencia significativa con el estado del arte, específicamente con el documento D1. Así, esta diferencia básicamente corresponde a que el aparato de la presente solicitud 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 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, hecho que no es divulgado ni sugerido en ningún aparte por el documento D1 mencionado por el examinador.

Adicionalmente, nos parece conveniente indicar que D1 está dirigido a enviar, al mismo cliente final, un documento simple que incluye información de facturación a partir de dos o más compañías diferentes. Por ejemplo, como se muestra en la figura 3 de D1, el documento simple puede ser dividido en tres porciones separadas con el fin de incluir la información de facturación para tres compañías diferentes. Como tal, ese documento permite que las compañías afiliadas envíen un correo "común" al mismo cliente final, con lo que se ahorra papel y costos de envío de correo para las compañías involucradas.

Sin embargo, contrario a la invención reclamada, los logos corporativos mostrados en D1 nos son utilizados para distinguir cuentas individuales mantenidas por la misma institución. Esta distinción es significativa toda vez que, como se establece en la presente solicitud, la invención reclamada supera los problemas asociados con, por ejemplo, el envío de materiales de cuenta para diferentes cuentas al mismo domicilio, donde todas las cuentas se originan desde la misma institución financiera y son por lo tanto indistinguibles basado en el remitente. El documento D1 no supera este problema teniendo en cuenta que el documento simple allí divulgado muestra la información de facturación de dos o más compañías diferentes que es distinguible con base en el remitente (es decir, distinguible con base en la visión de los logos corporativos ubicados al lado de la información de facturación o de extractos).

Adicional a lo anterior, llamamos la atención del examinador al hecho que los logos corporativos divulgados en D1 no son "asignados" a cuentas individuales, tal como se encuentra definido en la presente solicitud. Un ejemplo muy claro de este hecho es que si los tres juegos de información de facturación mostrados en D1 efectivamente se originaron de la misma compañía, en vez de ser de tres compañías diferentes como se muestra en la Figura 3, entonces los logos corporativos asociados con esos juegos de información de facturación serían el mismo y por lo tanto no permitirían que nadie pueda distinguir un juego de información de facturación de otro.

Por lo tanto, por lo menos por las razones mostradas anteriormente, el documento D1 no divulga la asignación de una pista visual distintiva a una cuenta que le permita al titular de la cuenta identificar la cuenta de entre una pluralidad de cuentas por medio de la visión de la pista visual distintiva, donde la cuenta y la pluralidad de cuentas son todas mantenidas o emitidas por la misma institución financiera.

Así las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece

financiera.

Así las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica"*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 12, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad, novedad y puede ser considerada una invención respecto al aparato y al medio para la producción de extractos expuestos en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

De otra parte, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).



DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

161
181

REIVINDICACIONES

1. 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.

resultado

resultado

2. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende medios para asociar un indicador de confidencialidad con al menos una cuenta de entre la pluralidad de cuentas.

161
162
162

3. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende medios para recuperar la pista visual distintiva de un perfil de cuenta.]

4. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende medios para permitir que el titular de la cuenta seleccione la pista visual distintiva de una biblioteca de pistas visuales distintivas disponibles.]

5. 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.

resultado.

6. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque la pista visual distintiva comprende al menos uno de un color, un logo, un trasfondo, una gráfica o una foto.

7. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque el periférico comprende al menos uno de un cheque, una

163 162
163

tarjeta de cheque, una tarjeta de crédito o una tarjeta de ATM.

8. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque *antes de la reiv. ind. 5.*
la pista visual distintiva comprende al menos uno de un color, un logo, un trasfondo, una gráfica o una foto.
9. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque *antes de la reiv. ind. 6*
el periférico comprende al menos uno de un cheque, una tarjeta de cheque, una tarjeta de crédito o una tarjeta de ATM.
10. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque *antes de la reiv. ind. 5*
la pista visual distintiva fue seleccionada por el titular de la cuenta.
11. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque la pista visual distintiva fue seleccionada por el titular de la cuenta.
12. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque *antes de la reiv. ind. 5*
los medios para asignar la pista visual distintiva a la cuenta comprenden medios para asignar la pista visual distintiva a la cuenta basados al menos parcialmente en la pista visual distintiva que es asignada al titular de la cuenta.]

164
163
~~164~~

13. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque la pista visual distintiva fue asignada a la cuenta basado al menos parcialmente en la pista visual distintiva que es asignada al titular de la cuenta.
14. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque la pista visual distintiva fue recuperada de un perfil de cuenta.
15. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque la pista visual distintiva fue seleccionada de una librería de pistas visuales distintivas disponibles.
16. El medio de la reivindicación 5, caracterizado porque el documento además comprende un indicador de confidencialidad asociado con la cuenta.