

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RESOLUCION N° 1930
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de mayo de 2000, bajo el número 00031598, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE PAGOS POR INTERNET USANDO LA RED DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTRÓNICOS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionerario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2004, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se aceptó, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 82, contenidas en los folios 679 a 686, además de no cumplir con los requisitos de claridad y precisión, están excluidas de patentabilidad de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una nueva forma de efectuar, electrónicamente, pagos para palanquear las infraestructuras

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RESOLUCIÓN N° 1939
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

convencionales de pago y la tecnología disponible por la web para impulsar el comercio electrónico (e commerce), redactado en la forma de método y sistema, para efectuar pagos electrónicos entre un pagador y un beneficiario por uso de una red electrónica de transferencia de fondos EFT, donde el pagador tiene una cuenta de pago en una institución de pago y el beneficiario tiene una cuenta de beneficiario en una institución de cobro.

Por su parte, el nuevo capítulo reivindicatorio propone un método para efectuar el pago electrónico entre un pagador y el beneficiario teniendo el pagador una cuenta de pagador en la institución del pagador y teniendo el beneficiario una cuenta de beneficiario en la institución del beneficiario, relacionado en las reivindicaciones 1 a 43; sistema para efectuar el pago electrónico entre un pagador y el beneficiario teniendo el pagador una cuenta de pagador en la institución del pagador y teniendo el beneficiario una cuenta de beneficiario en la institución del beneficiario, relacionado en las reivindicaciones 44 a 68; un método para efectuar un crédito electrónico a una cuenta de destino en una institución de destino, relacionado en las reivindicaciones 69 a 73; un sistema para efectuar un crédito electrónico a una cuenta de destino en una institución de destino, relacionado en las reivindicaciones 74 a 77; un método para efectuar un pago electrónico entre un pagador y un beneficiario usando una red externa de transferencia de fondos electrónicos EFT, el pagador tiene una cuenta de pagador en la institución de pagador y el beneficiario tiene una cuenta de beneficiario en la institución de beneficiario, relacionado en las reivindicaciones 78 y 79 a 82.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La redacción y traducción del capítulo son malas por el empleo indiscriminado de gerundios y por el empleo reiterativo de redundancias que afectan la claridad, por ejemplo, "... teniendo el pagador una cuenta de pagador en la institución del pagador y teniendo el beneficiario una cuenta de beneficiario en la institución del beneficiario...", "... a una cuenta de destino en una institución de destino...", "... a una cuenta de destino en una institución de destino...", etc.

Las reivindicaciones de método presentan como etapas del mismo las secuencias de procesamiento efectuadas por los computadores del banco del pagador y del

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RESOLUCION N° 1939
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

beneficiario; de forma análoga, las de sistema, relacionan el procesamiento (uso) efectuados por los procesadores que es un uso como si fueran la función realizada.

Las reivindicaciones 45, 46 no aclaran un elemento del sistema relacionado en la independiente, sino que se refieren al uso de un mensaje y su efecto.

La reivindicación 47 no aclara una característica del sistema, sino que pasa a relacionar unos bancos lo que, obviamente, no es creación del solicitante.

Las reivindicaciones 50 a 52, 75 a 77 no aclaran una característica de estructura o función del sistema, sino que se refieren a una secuencia de procesamiento correspondiente, es decir, se trata de definir una cosa por otra, lo cual no se permite.

Las reivindicaciones 80 a 82 no aclaran o delimitan una etapa del método de la que dependen, sino que relacionan los medios físicos usados y el efecto de usar una dirección, lo cual, no se permite.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto por el citado artículo 30.

Llama la atención que pese a que en el Oficio n°06614 del 15 de julio de 2004, se advirtió al solicitante que las objeciones de claridad se solucionaban en conjunción con las observaciones del punto 5, esto no se realizó.

2.2. Requisitos de la solicitud

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RESOLUCION N° 1930

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto. Además, que las de procedimiento no admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el capítulo reivindicatorio salta a la vista que este incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. método para efectuar... teniendo el pagador... generar la autorización..."

"2. método... a través de la red...".

"4. método... recuperar la información...", y así sucesivamente con todas las dependientes restantes.

"78. método... usando una red... el método... transmitir... a través de... acreditar..."

"80. un método... la red externa...".

"82. un método... la red externa...".

En las anteriores reivindicaciones, lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos relacionados al procesamiento.

De forma análoga, las de sistema señalan:

"44. sistema para efectuar... un primer procesador que genera... ; un segundo procesador... recibe... un tercer procesador... recibiendo...".

"45. sistema... dicha red transmite...".

"74. un sistema... primer procesador... que genera... una red... transmite... segundo procesador... y que recibe...".

De forma análoga se puede realizar el ejercicio con las restantes reivindicaciones del pliego.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (*uso*).



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 1930
Por la cual se niega una patente de invención

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Exp. N° 00031598

3. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones:

- "d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y
- "f) las formas de presentar información".

Del estudio de la solicitud se detecta de inmediato, que se trata de una forma (secuencia) de hacer compras, pagar facturas, hacer pagos a cualquiera, sin tener que compartir la información de una tarjeta débito (crédito), con un proveedor de bienes o servicios por una red de comunicaciones como Internet. Por esa razón, la solicitud se enfoca a un plan o método económico comercial, como son los pagos de un cliente a un proveedor por Internet, lo que no se considera una invención, según lo previsto en el artículo 15d) de la normativa andina.

Asimismo, los pasos (etapas) redactados como método y los componentes de computación, se programan con una serie de protocolos para que se pueda efectuar un pago por uso de una red, como la de Internet. Por tal razón, no se considera una invención según lo previsto en el citado artículo 15e) de la normativa andina.

Debido a que la información para pagar por un bien o un servicio se tiene que desplegar en una pantalla de computador (de un teléfono celular) y el cliente debe digitar o manipular con el puntero o las teclas la información allí, esto solo es una forma de exhibir y manipular información, razón por la cual se considera que se trata de formas de presentar información, no susceptible de protección mediante patente conforme lo establece el citado artículo 15f) de la normativa andina.

Adicionalmente, se contraria lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, debido a que solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como una red de procesadores o de partes de ellos, tal como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. Como se sabe, los usos distintos o comúnmente llamados segundos usos no son susceptibles de protección mediante patente.

Por las anteriores razones, este Despacho considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) a f) y 21 de la Decisión andina.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que no puede aceptarse como sustento de patentabilidad el uso de dispositivos convencionales o partes



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RESOLUCION N° 1930

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

de estos para procesar, transmitir, intercambiar información, ni la redacción del documento con una mezcla de características técnicamente improcedente, porque no se cumplen las exigencias taxativas de la ley, como se evidencia de forma manifiesta en todo el expediente.

4. Respuesta del solicitante

Sobre la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, basta realizar las siguientes consideraciones, las cuales, de manera concreta y puntual desvirtúan categóricamente los argumentos básicos de dicha respuesta:

- Contrario a las conclusiones que a priori saca la interesada, en sus comentarios del punto de claridad, el nuevo capítulo continúa presentando defectos de redacción, traducción, etc. que antes fueron explicados cuando se calificó la claridad del nuevo capítulo y, por lo cual, no cumple lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión andina.

Aún más, la interesada no tuvo en cuenta que las objeciones eran para todo el primer capítulo, pues solo se enunciaron unos ejemplos para ilustración, pero no se hizo reivindicación por reivindicación, y tampoco tuvo en cuenta la recomendación de subsanar las objeciones en conjunción con las del punto 5. del Oficio trasladado, no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

- Con relación a los comentarios de la interesada, referentes al no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, las supuestas modificaciones introducidas en las reivindicaciones 1, 2, 4, 44 y 45 no definen ni un procedimiento (método) ni un producto (sistema) por las características permitidas según el procedimiento usual de calificación.

Adicionalmente, las objeciones fueron para todo el capítulo, sin restricción a los ejemplos suministrados, pues se indicó que el ejercicio se debía hacer con las restantes reivindicaciones. Como ya se explicó en detalle lo pertinente en el punto 2.2, se sugiere remitirse a dicho punto.

- Sobre los comentarios referentes a la materia no considerada invención, de entrada, la interesada se equivoca en su enfoque, porque transcribe el artículo 14 pero no lo acata, porque, como ya se indicó antes, lo relacionado en las reivindicaciones 1 a 82 ni son un procedimiento ni son un producto definidos por las características permitidas según el procedimiento usual de calificación.

En segundo lugar, el comentario sobre el ADPIC en nada controvierte la exposición técnica trasladada. Además, de ningún modo se ha discriminado la



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RESOLUCION N° 1939

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

solicitud como lo afirma la apoderada en su escrito (ver resaltados folio 670), lo cual fácilmente, se puede comprobar con la tramitación que se ha surtido hasta este momento. Simple y llanamente, la solicitud está excluida de patentabilidad conforme la normativa andina y el hecho de aplicar las disposiciones de dicha normativa de ninguna manera implica un trato discriminatorio a la solicitud.

En efecto, es evidente que no tiene ningún fundamento hablar de una supuesta discriminación contra la solicitud, por objetar hechos fehacientes como:

1° La solicitud se dirige a una forma (secuencia) de hacer compras, pagar facturas, hacer pagos a cualquiera sin tener que compartir la información de una tarjeta débito (crédito), con un proveedor de bienes o servicios por una red de comunicaciones como Internet.

Por plan o método económico comercial se entiende la propaganda, la promoción de ventas o los sistemas de contabilidad (ver párrafo 157 de la Guía sobre el examen).

El método y el sistema reivindicados en este expediente, se dirigen a efectuar pagos electrónicos entre un pagador y un beneficiario por uso de una red electrónica de transferencia de fondos EFT donde el pagador tiene una cuenta de pago en una institución de pago y el beneficiario tiene una cuenta de beneficiario en una institución de cobro que genere una autorización de pago, identifique la institución (banco) del beneficiario, (el número de) la cuenta del beneficiario y el monto del pago; transmita la autorización de pago al banco que paga (pagador); debitar de la cuenta del pagador el monto del pago; transmitir un mensaje de crédito EFT, por la red EFT, del banco del pagador al banco de beneficiario que representa el monto del pago; acreditar (poner en el haber) en la cuenta del beneficiario la cantidad del pago en respuesta a la recepción del mensaje de crédito EFT.

Es evidente, del párrafo anterior que la solicitud pretende proteger, de un lado, un sistema de contabilidad bancario, como mínimo, similar al conocido y empleado con las tarjeta de crédito como las conocemos hoy en día desde, aproximadamente, mediados de los años ochenta en los países desarrollados (pues sabemos que desde 1950 se emplea la tarjeta de Dyners Club) y unos 10 años más tarde, en el país, aunque se conoce el uso de tarjetas de crédito desde 1962. Ese método y sistema, identificaba la cuenta del tarjeta habiente, generaba un crédito por el monto a pagar al beneficiario (proveedor de bienes o servicios), etc. de forma, como mínimo, similar a la aquí reivindicada.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 1930

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

De otro lado, lo reivindicado no da solución técnica a un problema técnico sino que, en resumen, se debita una suma de la cuenta de cliente, que se consigna o "acredita", como se disfraza en la solicitud, esa suma en la cuenta de un proveedor.

Por la razón precedente, de forma diáfana se deduce que la solicitud se enfoca *en un plan o método económico comercial*, que no cumple las disposiciones del artículo 15 d).

Finalmente, para el solicitante lo que se reivindica es un método para desarrollar una actividad, solo que olvida resaltar que se trata de un sistema de contabilidad o sea de un plan económico comercial.

Para que la solicitante tenga una visión más clara, la transferencia inmediata (en tiempo real) de fondos se conoce desde hace mucho tiempo con el uso de las tarjetas de crédito y las de débito, desde inicios de los años noventa, entonces argüir que se aporta la "transferencia inmediata de fondos en tiempo real", es un sofisma de distracción alejado de la realidad.

A la luz de lo que se entiende por producto, procedimiento, y por plan económico comercial, es obvio, que quedan absolutamente sin piso los comentarios de la memorialista por el no cumplimiento del artículo 15 inciso d).

2° Los pasos (etapas) redactados como método y los componentes de computación se programan con una serie de protocolos para que se pueda efectuar un pago por uso de una red.

La interesada se refiere a una supuesta "discriminación" contra su solicitud, pero ignora nuestra argumentación, que se puede constatar por demás con los diagramas lógicos y los protocolos contenidos en las figuras y la descripción. Por ello, aunque de forma "explícita" no se reivindique un programa, tácitamente, se busca protegerlo mediante la combinación con los componentes de un sistema informático usado para desarrollar una actividad contable.

Por último, se ha sostenido y se sostiene, categóricamente, que en este caso se trata de proteger un programa de procesamiento, tácitamente, el cual, en sí carece de nivel inventivo, puesto que un protocolo (algoritmo / rutina) es obvio para un técnico en la materia, debido a que se trata de acciones, comúnmente, realizadas en el procesamiento de señales / datos, como ya se ilustró respecto al uso de los cajeros automáticos.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RESOLUCION N° 1930

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

La interpretación que hace la interesada del artículo 30 es bastante particular, y sin fundamento alguno pretende que se acepte un supuesto producto relacionado con características técnicamente no admitidas, como hemos reiterado en el punto 2.2 de esta resolución, tampoco explica en que se fundamenta para pedir que las reivindicaciones se entiendan del modo presentado.

El hecho que el sistema incluya una serie de componentes no significa que el solicitante los haya inventado y por ello se tengan que proteger.

3° La información para pagar por un bien o un servicio se tiene que desplegar en una pantalla de computador (de un teléfono celular) y el cliente debe digitar o manipular con el puntero o las teclas, la información allí, ello solo es una forma de exhibir y manipular información.

Aunque las reivindicaciones se hayan presentado en la forma de etapas o de medios, ello no significa que se tengan que aceptar, porque así lo presentó el interesado.

La interesada se limita a afirmar que no se reivindica la manera en que se organiza y distribuye la información en una pantalla o en papel y que, por eso, lo reivindicado si cumple el artículo 15 f).

Sin embargo, se ha sostenido que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar o presentar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque: se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, es decir, se "camufla" lo que en realidad se quiere proteger, que fue lo que se hizo; se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada; y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley, por mencionar solo una, lo reivindicado no define ni un producto ni un procedimiento.

4. El mayor sofisma de los comentarios allegados se relaciona con la prohibición establecida por el artículo 21 de la Decisión 486; según la interesada, "como no se cuestionó la novedad no hay pruebas de que el objeto solicitado sea conocido".

Para controvertir tal comentario, basta con leer cada una de las reivindicaciones independientes, y por sentido común deducir que ni los bancos, ni los computadores de las entidades que administran las cuentas del pagador y del beneficiario, ni los procesadores, ni la red son invenciones del solicitante sino



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N°. 1939
Por la cual se niega una patente de invención

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Exp. N° 00031598

que lo que pretende proteger es el uso de esos elementos para debitar una suma de dinero de una cuenta y consignarlo en otra.

Aún mas, un producto, como tal, es independiente de cómo se usa o "utiliza", él o parte de él (uno de sus componentes); por ejemplo, una memoria es independiente del genero de datos que contenga o maneje, una pantalla es independiente de la información que despliegue, un procesador es independiente del genero de los datos que procese. Es decir, se pueden utilizar o usar memorias, módems, resistencias, condensadores, procesadores, etc. en un concepto, componentes de la estructura o por la función entre esos componentes, de un aparato, sistema o producto, como tal, pero no permite el uso de los datos contenidos en la memoria o procesados por el procesador, como si fuesen características de función, porque no lo son.

Para la Superintendencia, el hecho de que en Estados Unidos se haya concedido una patente para la solicitud equivalente de este expediente, no hace que los requisitos establecidos por la Decisión 486 se cumplan; además, podríamos exigir la presentación de documentos de otras oficinas, más próximas a la nuestra, tanto en legislación como en procedimiento y llegar a la misma conclusión. Recuerde que la legislación estadounidense es *sustancialmente diferente de la normativa andina*, protege, vía patente, los segundos usos, los programas de ordenadores o el soporte lógico, las formas de presentar información, los métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales, entre otras, materias que nuestra legislación no considera susceptible de protección por patente.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 incisos d) a f), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no subsanan ni controvierten las objeciones planteadas en el oficio No 6614 notificado al interesado el 15 de julio de 2004, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE PAGOS POR INTERNET USANDO LA RED DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTRÓNICOS".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



RESOLUCIÓN N° 1930
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00031598

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad The Chase Manhattan Bank, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 ENE. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 93-43 Of. 404
Bogotá D.C. 