

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00031598 00000005 Folios: 3
Fecha (AMD): 2004-02-23 16:45:08
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

REF EXPEDIENTE No. : **00031598**
 SOLICITANTE : **THE CHASE MANHATTAN BANK**
 PATENTE : METODO Y SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE PAGOS...
 SOLICITUD FECHA : MAYO 3, 2000

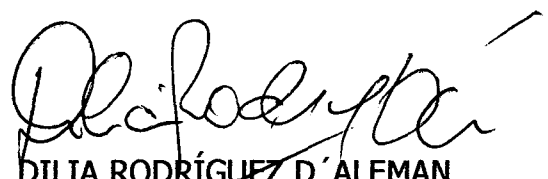
ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.531 de fecha Agosto 29 de 2003 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
T.P.No. 20824 del CSJ

P-329r

655

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00031598 00000005

Folios: 3

Fecha (AMD): 2004-02-23 16:45:08

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS EXFACILITACIONES

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 13,989
FECHA : FEBRERO 23 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	DEVOLUCION TASA			604	23/02/2004	335,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

656
A

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00031598 00000005
Fecha (AMD): 2004-02-23 16:45:08
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 3

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 10,462
FECHA : FEBRERO 10 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8895902	10/02/2004	4,236,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
99		OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00
		TOTAL :	\$ 18,000.00

SON: DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. **00-31598**

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

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **531**, DE FECHA **29 DE AGOSTO DE 2003**, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2003**.

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**

Bogotá D.C., Julio 01 de 2004

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

375

2004-07-15

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Dília María Rodríguez D'alemán
Apoderada

00514

REFERENCIA:

Radicación	00-31.598
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 78 a 143, los dibujos 1 a 10 de los folios 638 a 647 y las reivindicaciones 1 a 69 de los folios 144 a 153, la primera y las últimas allegadas adjuntas al memorial del 09 mayo de 2000 y las figuras son en respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 03 de mayo de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitudes provisionales norteamericanas 60/132.305 del 03 de mayo de 1999, 60/150.725 del 25 de agosto de 1999, 60/161.300 del 26 de octubre de 1999, 60/163.828 del 5 de noviembre de 1999, 60/173.044 del 23 de diciembre de 1999 y para la solicitud 09/497.307 del 03 de febrero de 2000; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad para las solicitudes provisionales NO es válida porque la materia allí expuesta tiene relación indirecta con lo de este expediente, la solicitud formal si contiene las reivindicaciones del pliego, por esto, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la última prioridad reivindicada, es válida.

2. 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 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.

De otra parte, el pliego reivindica: método para efectuar el pago electrónico entre el interesado y el tenedor teniendo el interesado la cuenta del interesado en la institución del interesado y teniendo el tenedor la cuenta del tenedor en la institución del tenedor, relacionado en las reivindicaciones 1 a 43; sistema para efectuar el pago electrónico entre el interesado y el tenedor teniendo el interesado la cuenta del interesado en la institución del interesado y teniendo el tenedor la cuenta del tenedor en la institución del tenedor, relacionado en las reivindicaciones 44 a 69.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60.

3. 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 pliego son pésimas por el empleo indiscriminado de gerundios y por empleo reiterativo de redundancias que afectan la claridad, además, son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, frases tales como: "el método comprende los pasos de", "el sistema comprende", "método conforme dictado en", "sistema conforme dictado en", no son sinónimos de "caracterizado por".

La reivindicación 9 quedó mal referenciada.

Las reivindicaciones de método presentan como etapas las secuencias de procesamiento efectuadas por los computadores del banco del pagador y del beneficiario; forma análoga, las de sistema relacionan el procesamiento (uso) efectuados por los procesadores.

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 bancos lo que obviamente no es creación del solicitante.

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

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 657 no se presentaron observaciones de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; 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.

De allí se concluye, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se **admite** en la redacción de reivindicaciones de **producto**. Del otro, que las de **procedimiento** **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

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

“1. método para efectuar... teniendo el interesado... generar la autorización...”.

“2. método... a través de la red...”.

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

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... recibiendo... un tercer procesador... recibiendo...”.

“45. sistema... donde el mensaje...”, y así sucesivamente con las restantes reivindicaciones.

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

Por otra parte, 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 esta razón, la solicitud se enfoca en un plan o método económico comercial como son los pagos de un cliente a un proveedor por Internet, lo que en nuestro concepto va contra las disposiciones del inciso d).

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 una red, como Internet; por tal razón consideramos no se da cumplimiento a las disposiciones del inciso e).

Puesto que la información para pagar por un bien o un servicio se tiene que desplegar en una pantalla de computador (de celular) y el cliente debe digitar o manipular con el puntero información allí, ello solo es una forma de exhibir y manipular información razón, por la cual, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso f).

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque 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.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) a f) y 21.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características y **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d), e) y f), 21, 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

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 el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten 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 No 10 de 2001.



ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **7 JUL. 2004**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 838	Código: 202004	Código: