



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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00031598 00000007 Folios: 24
Fecha (AMD): 2004-10-04 16:27:53
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

COD:08

RE.: SOLICITUD DE PATENTE EN COLOMBIA
EXPEDIENTE Nº 00031598
TITULO: MÉTODO Y SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE
PAGOS POR INTERNET USANDO LA RED DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTRÓNICOS.
SOLICITANTE: THE CHASE MANHATTAN BANK
FECHA SOLICITUD: 3 DE MAYO DE 2000

ASUNTO: CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO OFICIAL

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito doy respuesta a su auto notificado por estado de 15 de Julio de 2004, que vence 8 de octubre de 2004 y me permito presentar las siguientes aclaraciones:

CLARIDAD

Como respuesta a las objeciones realizadas en la acción oficial, que objeta la claridad de la invención solicitada, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplaza el original que obran en la solicitud, y fue redactado para remediar las incongruencias existentes en las reivindicaciones presentadas anteriormente y de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por su Despacho.

El nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta a las disposiciones del artículo 34, toda vez que las modificaciones realizadas precisan y clarifican el objeto de la invención. Al nuevo capítulo se le han incorporado las nuevas reivindicaciones 70 a 83 que corresponden exactamente con las reivindicaciones presentadas en la patente prioritaria US 6.609.133, y que no constituyen una ampliación de la invención revelada inicialmente.

664

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Ahora bien, la Oficina de Patentes establece que las reivindicaciones deben ser redactadas de manera que el preámbulo sea separado por las palabras "caracterizado por" y que a continuación se debe indicar la característica que identifica la invención reclamada. Hemos realizado dicha modificación en cada una de las reivindicaciones del capítulo reivindicatorio que acompaña esta respuesta.

REIVINDICACIÓN 9

Una segunda observación indica que la reivindicación 9 no está bien referenciada. Dicha reivindicación ha sido modificada haciendo referencia a la reivindicación 1.

REIVINDICACIONES 45 Y 46

Advierte el examinador que las reivindicaciones 45 y 46 no aclaran un elemento del sistema relacionado en la reivindicación independiente sino que se refiere al uso de un mensaje y su efecto.

Con todo respeto discrepamos de la observación del examinador, toda vez que el sistema que se define en la reivindicación 44, que es la reivindicación general, se caracteriza por presentar tres elementos, correspondientes a tres procesadores, y la reivindicación 45 adiciona al sistema de la reivindicación 44 un cuarto elemento que es la red de Transferencia de Fondos Electrónicos, la cual se encuentra acoplada a dos de los elementos del sistema, que son el segundo y el tercer procesador, y al referirse al mensaje lo único que se pretende es clarificar cual es la función de este cuarto elemento dentro del sistema. Así las cosas, la reivindicación 45 se refiere a un elemento del sistema y no a un mensaje.

No obstante, en procura de una mayor claridad, hemos modificado dicha reivindicación para que sea notorio que el sistema que en ella se reivindica se caracteriza por comprender un elemento adicional que es la red EFT.

En relación con la objeción a la reivindicación 46, dicha reivindicación también ha sido modificada para que se entienda que el sistema reivindicado es aquel que comprende

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

los tres procesadores y la red EFT, donde la característica particular de dicha red es que transmite un mensaje EFT diferente del usual, como es el mensaje EFT que representa un crédito que no es reversión de un débito.

El examinador apreciará que en la reivindicación 46 se está definiendo una característica de la red EFT que es un elemento que hace parte del sistema reivindicado. Dicha característica permite delimitar la invención a todos los sistemas que tienen tres procesadores y una red EFT que transmite mensajes que representa un crédito que no son reversiones de un débito. Siendo que generalmente la red EFT transmite mensajes débito y mensajes que reversan un débito, resulta válido incluir como característica especial de la red EFT del sistema de la invención, que la característica propia de la red EFT del sistema que la solicitud pretende proteger es que la red permite que mensaje que ella transmite sea un mensaje crédito y no reversión de un débito. Así las cosas, es claro que la invención que se reclama en esta reivindicación es el sistema con los tres procesadores y con una red EFT, pero no cualquier red EFT sino aquella que transmite mensajes créditos y no reversiones de un débito.

REIVINDICACIÓN 47

De acuerdo con la objeción de la oficina de patentes sobre la reivindicación 47, se ha eliminado dicha reivindicación.

REIVINDICACIONES 50 A 52

Las anteriores reivindicaciones 50 a 52, actualmente 49 a 51, han sido modificadas de modo que ahora es claro que dichas reivindicaciones definen un elemento del sistema, pues en ella se definen características relativa a cual es la función que realiza la Interfaz de Programación de Aplicación que está comprendida en el primer procesador.

Adicionalmente, de manera respetuosa llamamos la atención sobre el hecho que las actuales reivindicaciones 49 a 51 no pueden considerarse un proceso, toda vez que ellas no comprenden una secuencia de pasos o etapas para obtener un producto final. Las reivindicaciones en comento caracterizan al sistema por una función específica que

666

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

uno de sus elementos desempeña, y por tanto dicha función también es una función del sistema, como bien lo señala el examinador la "Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes" publicado por la OMPI permite definir el producto por sus características estructurales o su función, y el contenido de la reivindicación 46 es claramente una función del sistema reclamado.

NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

REIVINDICACIÓN 1

En primera lugar, hacemos referencia a la reivindicación 1 para establecer que el examinador considera que no es clara la redacción puesto que se mezclan características de producto y de procedimiento.

Hemos modificado dicha reivindicación de modo que la información que cita el examinador es parte del preámbulo y no de las etapas que caracterizan el proceso. Dado que se requería que el lector supiera claramente a que método se referían las reivindicaciones, fue necesario identificar que es el método y para ello es indispensable mencionar el producto que se desea obtener con ese método, el cual en este caso es el pago electrónico entre un pagador que tienen su cuenta en una institución y un beneficiario que tiene su cuenta en otra institución. Hasta ahí, no se han definido las etapas del proceso.

Ahora bien, a solicitud de la Oficina de Patentes, se modificó el capítulo reivindicatorio para que el preámbulo se situara antes de la palabra "caracterizado" y las características de la invención fueran escritas a continuación. Siendo esta manera, es claro que el método de la invención se caracteriza por una serie de pasos que comprende: generar una autorización, transmitir la autorización, debitar el monto autorizado, transmitir dicha información a la institución del beneficiario y acreditar el valor en la cuenta del beneficiario. Como se puede observar, en la nueva reivindicación 1 el método es caracterizado por una secuencia de etapas y no por características estructurales o de función.

REIVINDICACIÓN 2

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

El examinador llama la atención sobre la redacción de la reivindicación 2 indicando que un método no se puede reivindicar sino es por una secuencia de pasos. Nuevamente señalamos que hemos modificado dicha reivindicación para que el método que en ella se reclama sea el método que tienen las etapas de la reivindicación 1 cuya característica relevante es que el cuarto paso, que corresponde a transmitir la información a la institución del beneficiario, comprende una sub-etapa que es la de transmitir dicha información como un mensaje crédito EFT a través de la red EFT.

Como se puede establecer la etapa del método que se define en la reivindicación 2 es transmitir el mensaje específicamente por la red. Esto no significa que el método se defina por ser a través de la red, tal afirmación descontextualiza la idea de la reivindicación que es la de reclamar un método que se caracteriza por una serie de pasos que comprende:

- generar una autorización,
- transmitir la autorización,
- debitar el monto autorizado,
- transmitir dicha información a la institución del beneficiario
 - transmitir dicha información como un mensaje EFT a través de la red EFT.
- acreditar el valor en la cuenta del beneficiario.

REIVINDICACIÓN 4

Respecto a la objeción efectuada sobre la reivindicación 4, argumentamos que la modificación realizada a dicha reivindicación permite aclarar que en ningún momento el método de la invención pretende caracterizar un método por una característica estructural o funcional del producto. Tal como fue modificada, la reivindicación 4 se orienta a proteger el método que se caracteriza porque comprende los siguientes pasos:

- generar una autorización,
- identificar la institución del beneficiario,
 - recuperar la información del beneficiario desde un sitio en Internet.
- transmitir la autorización,

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- debitar el monto autorizado,
- transmitir dicha información a la institución del beneficiario
- acreditar el valor en la cuenta del beneficiario.

Igual que lo expuesto para la reivindicación 2, la nueva reivindicación 4 permite establecer que la recuperación de la información del beneficiario desde un sitio en Internet, es una sub-etapa del método que se reclama en la reivindicación 3, que define una etapa adicional del método que se reivindica en la reivindicación 1, como es la identificación de la institución del beneficiario.

REIVINDICACIONES 44 Y 45

Continuando con el análisis, nos referimos a las antiguas reivindicaciones 44 y 45, hoy reivindicaciones 43 y 44, que se refieren a un producto, en este caso un sistema para efectuar el pago electrónico entre un pagador y un beneficiario.

Basándonos en el hecho de que el objeto de estas reivindicaciones es un producto, éste ha sido definido mediante sus elementos constitutivos o componentes y se han indicado las características funcionales de cada uno de ellos. Siendo de esta manera, el producto sistema está caracterizado por comprender tres elementos, un primer elemento es el primer procesador, el cual a su vez se define por sus dos características funcionales dentro del sistema: generar la autorización de pago a la cuenta del beneficiario y transmitirla a la institución del pagador, un segundo elemento constituido por un segundo procesador, igualmente caracterizado por su función de recibir la autorización de pago y transmitir desde la institución del pagador a la institución del beneficiario un mensaje de crédito por el monto del pago; y finalmente, un tercer componente, que corresponde al tercer procesador, cuya función dentro del sistema es recibir el mensaje de crédito y acreditarlo a la cuenta del beneficiario por el monto de pago.

Como se puede observar en ningún momento el sistema se caracteriza por los pasos del método, el sistema se caracteriza como lo dictamina la "Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes" por sus características estructurales, tres procesadores, y las características funcionales de cada uno de estos tres elementos, que obviamente

9/669

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

son funciones del sistema.

De manera similar, la nueva reivindicación 44 incorpora al sistema un cuarto elemento, que es la red EFT, de la cual adicional a su mención se especifica su función dentro del sistema, que es acoplar al segundo procesador y al tercer procesador y transmitir el mensaje de crédito desde el segundo procesador al primer procesador como un mensaje de crédito EFT. Nuevamente, el producto se define en función de sus características estructurales, es decir, sus cuatro elementos, tres procesadores y una red, y en virtud de las características funcionales de cada uno de los elementos.

MATERIA NO CONSIDERADA INVENCION

Por otro lado, la oficina destaca el contenido del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De manera específica, la acción oficial cita los literales d), e) y f).

“Artículo 15.- 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.”

Adicional al contenido del artículo 15, resulta el pertinente el artículo 14 de la misma Decisión que establece: “Los Países Miembros 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.”

Y complementando esta información citamos el contenido del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, específicamente su artículo 27 que establece:

“Materia patentable

- “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los

670
R/

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.¹ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar **sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.**" (Subrayado nuestro)

Literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.

La oficina ha rechazado las reivindicaciones independientes 1 y 44 por que supuestamente revelan "actividades económico-comerciales".

En primer lugar llamamos la atención sobre cuáles son las "actividades económico-comerciales" excluidas según el artículo 15 de la materia que se considera invención. Como primera medida, resaltamos el hecho que no existe una definición sobre que se debe entender por "actividades económico-comerciales" y resulta errado suponer que el método revelado en la reivindicación 1 se encuentra bajo alguna de las prohibiciones del citado artículo, ya que una interpretación equivocada del mencionado artículo, como la que se realiza en esta acción oficial, llevaría a la eliminación de la posibilidad de obtener una patente para cualquier procedimiento que pretenda obtener un resultado, contraviniendo dicha interpretación lo expresado en el artículo 14, que precisamente establece que se otorgarán patentes a los procedimientos. Según la interpretación expuesta en el concepto técnico 838, un método para producir aspirina que es la actividad comercial para una empresa productora de aspirina no debería ser objeto de patente toda vez que es un método para la actividad comercial de dicha empresa.

Ahora bien, en la práctica de la Oficina Colombiana de Patentes la interpretación de dicha norma no es la que el examinador ha realizado en esta acción oficial. La interpretación que hasta el momento ha efectuado esa Superintendencia es que el método para producir aspirina es patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

¹ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Así las cosas, de aceptarse como válida la interpretación que el examinador realiza en esta ocasión, tendría que aceptarse también que para el caso de una empresa que elabore composiciones poliméricas, el método de elaboración de una composición etilénica, que es su actividad comercial asociada es patentable, mientras que el método para transferir fondos, que es la actividad comercial asociada para un banco, según la interpretación que realizó la Oficina de Patente, no es patentable.

Siendo esta interpretación, el argumento para la negación del método de la reivindicación 1, no se entiende, pues no es claro ¿porqué un método asociado con la actividad comercial de una empresa de composiciones poliméricas es patentable mientras un método asociado con la actividad comercial de un banco no? Cuando, al igual que el método de preparar la composición etilénica, el método de la transferencia de fondos se expresa a través de un procedimiento que cumple con ciertas características y sigue una serie de pasos bien específicos para lograr el resultado.

Así las cosas, considerar que el método de elaboración de una composición etilénica es patentable mientras el método de la transferencia de de fondos bancarios no lo es, resulta una discriminación injusta y contraria a lo dispuesto en el artículo 27 de ADPIC que establece que las invenciones de producto o de procedimiento podrán gozar de los derechos de patente **sin discriminación por el campo de la tecnología**, y al artículo 14 de la Decisión 486 que indica que se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en **todos los campos de la tecnología**.

Ahora bien, entendemos que el rechazo, se basa en considerar que las mencionadas reivindicaciones revelan "métodos de negocio" cuando en realidad, lo que se ha reivindica es un procedimiento (método) para desarrollar una actividad.

En este orden de ideas, es claro que la reivindicación 1 de la solicitud nacional no se encuentra bajo ninguna de las prohibiciones del artículo 15, toda vez que revela un método de pago electrónico entre un pagador y un beneficiario que (en función del Art. 15.d de la Dec. 486): no representa una actividad intelectual, ya que el resultado del proceso se refleja de manera material en la transferencia de fondos; no representa en ningún caso un juego ya que, de lo que se trata es de llevar acabo una transacción que

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

alternativamente se realizaría de manera física a través de un procedimiento no digital no representando esto una actividad de recreación; y en ningún caso representa un método de realizar actividades económico-comerciales tal como lo entendió el Legislador Andino al redactar la norma, ya que este se refería a la exclusión de actividades como métodos de negociación las cuales, no son sistematizadas, no generan un resultado tangible, no poseen aporte técnico inventivo y carecen de aplicabilidad industrial (falta de reproducibilidad).

El método revelado en la reivindicación 1 provee un medio útil, reproducible, concreto y proporciona un resultado tangible por lo tanto, cumple con lo establecido en el artículo 14, y en este sentido, contiene materia susceptible de ser patentada.

Adicionalmente, y aunque la reivindicación 44 fue objetada en los mismos términos de la reivindicación 1, resaltamos el hecho que la reivindicación objetada presenta un "sistema", que en ningún caso, expresa una de las prohibiciones establecidas en el artículo 15, literal d, de la Decisión 486. El sistema, en este caso, se ve como un conjunto de elementos combinados de manera particular para llevar a cabo una función determinada y nunca como un "método de hacer negocios". En este sentido, la reivindicación 44 revela materia de susceptible de ser patentada.

Para una mayor visualización del examinador se informa que, el método de la reivindicación 1, así como el sistema de la reivindicación 44, resuelven el problema particular de transferencia inmediata de fondos de una cuenta a otra en tiempo real, asegurando una disponibilidad inmediata y beneficios para los usuarios del mismo. Por todo lo anterior, es claro que la materia presente en las reivindicaciones 1 y 44, y en las reivindicaciones dependientes de las mismas, cumplen ampliamente con la definición de una invención ya que resuelve un problema de manera técnica y siendo un procedimiento que cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial es patentable.

Literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Adicionalmente, el examinador objeta la reivindicación 44 en función del artículo 15, literal e). Sin embargo, le reiteramos que la cláusula 44 devela un "sistema" que en

673
77

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

ningún caso es un programa de ordenador o el soporte lógico.

El artículo 30 de la Decisión 486 de la CAN establece 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.". En este sentido, reiteramos que la reivindicación 44 define de manera clara y concisa el objeto que se desea proteger: Un sistema para efectuar pagos electrónicos, que en ningún caso es un programa de ordenador o de soporte lógico. Este aspecto es suficiente para cumplir con el requisito de presentar materia patentable. Sin embargo, creemos conveniente aclarar los argumentos de la objeción del examinador.

Al referirse a "procesadores" se está haciendo mención a los elementos que constituyen el sistema los cuales, pueden incluir para sus operaciones el uso de software pero no es el software el objeto solicitando, la redacción actual deja en claro que la protección que se otorgará con la patente no recaerá sobre el software sino, como se define en las reivindicación, la protección se concederá para el sistema aquí determinado.

Mas aún, tal será que la intención no es proteger un software que, en ningún fragmento de la reivindicación se hace mención a los mismos, o ni, como sería de esperar si se develara un software, se mencionan las características técnicas que definen los definen. De nuevo reiteramos, el carácter patentable de la materia incluida en la reivindicación 44."

Finalmente, resaltamos el hecho que de acuerdo con las reivindicaciones 53 a 58 son partes del sistema una computadora personal que incorpora el primer procesador, una máquina AM habilitada en Internet, un Asistente Digital Personalizado, la televisión interactiva o un teléfono, y según las reivindicaciones 68 y 69, el sistema también se caracterizar por comprender una tarjeta física. Partiendo de este hecho es evidentemente que estos componentes no son parte de un software y que se incurriría en un error al asimilar el sistema reivindicado cuyos componentes estructurales pueden comprender dichos elementos con un software, cuya definición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un "conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora."

674
17

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Literal f) del artículo 15 de la Decisión 486.

En el concepto técnico 838 se indica que dado que la información para pagar un bien o servicio se tiene que desplegar en una pantalla de computador y el cliente debe digitar o manipular información, se considera que el objeto de las reivindicaciones no cumple con el inciso f del artículo 15 de la Decisión 486.

Aun cuando es posible que para realizar un paso del método de la invención se requiera presentar información de una forma específica, un método, caracterizado por una secuencia de etapas o pasos y un sistema que comprende tres procesadores y una red especializada en la transmisión de cierto tipo de mensajes no puede considerarse una forma de presentar información. El examinador esta suponiendo que el método va a ser uso de una forma de presentación en una pantalla, cuando dicha forma nunca fue mencionada ni definida en las reivindicaciones, y deduce de manera errónea que el método y el sistema reivindicado se limitan a una forma de presentación, cuando en ningún momento la solicitud establece la forma como estría distribuida y organizada la información.

Nuevamente reiteramos que el solicitante pretende obtener protección para un método cuyos pasos son definidos en las reivindicaciones 1 a 43 y para un sistema cuyas características estructurales son precisadas en las reivindicaciones 44 y sus dependientes, no es objeto de las reivindicaciones ni se describen en ellas la manera como se organizará o distribuirá la información en una pantalla o en un papel, por consiguiente no es factible concluir que el objeto de la invención solicitada sea "una forma de presentar información" y siendo así, el objeto reivindicado es considerado una invención a la luz del artículo 15 literal f)

Artículo 21 de la Decisión 486.

El artículo 21 establece: " Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

La prohibición contenida en el artículo 21, es clara al establecer que no serán objeto de una nueva solicitud cualquier producto o procedimiento ya patentado, o en el sentido amplio de la interpretación conocido en el estado de la técnica, por el hecho que se establezca un nuevo uso de dicho producto o procedimiento.

Como se puede observar la acción oficial emitida por su Despacho no establece que el método o el sistema de la invención sean conocidos en el estado de la técnica, es decir carezcan de novedad. Siendo así, no existen pruebas de que el objeto solicitado sea conocido, por consiguiente es errado afirmar que el método o el sistema de la invención sean un segundo uso o que esté siendo objeto de solicitud un segundo uso, cuando dicho método y dicho sistema no se encontraba reportado en el estado de la técnica.

En la acción oficial se indica que la invención corresponde a un segundo uso, porque algunos de los elementos que constituyen el sistema son conocidos y son empleados de otra manera. En este sentido subrayamos el hecho de que el objeto de la solicitud, el cual claramente se define en el nuevo capítulo reivindicatorio, no es uno de dichos elementos, el objeto es un sistema que comprende varios elementos, como tal, el sistema no era conocido en el estado de la técnica y sin ser conocido en el estado de la técnica no puede ser considerado que ahora sea un segundo uso de algo que ni siquiera tenía un primer uso. Así las cosas, es evidente que la invención hasta ahora desconocida no constituye un segundo uso del sistema o del método pues simplemente el método y el sistema son novedosos. En consecuencia se argumenta que el objeto de la solicitud colombiana es patentable a virtud al artículo 21 de la Decisión 486.

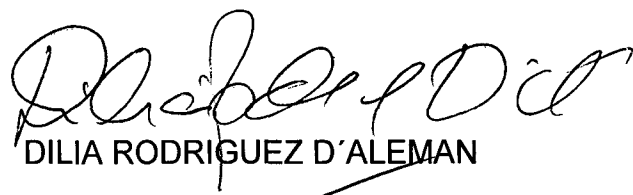
Somos conocedores que un país es libre de conceder o negar una solicitud de acuerdo con su legislación. No obstante consideramos pertinente comunicarles que la solicitud fue concedida en Estados Unidos Patente Nr. 6.609.133

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

Por lo tanto, se solicita respetuosamente a la Oficina de Patentes Colombiana retirar todas las objeciones.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

MRO/srch

677
#



**FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10**

1) SOLICITUD DE:

☐ Corrección de error material

☒ Modificación a una solicitud

2) SOLICITANTE

Nombre: THE CHASE MANHATTAN BANK

Dirección: 270 Park Avenue, 41st Floor, New York, New York 10036, USA

Nacionalidad o Domicilio: New York, New York, Estados Unidos

Lugar de Constitución: New York, Estados Unidos

Teléfono:

Fax:

E. Mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO _____

3) REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Dirección: Carrera 11 N°. 93-43 Of. 404 Santafé de Bogotá D.C.

Teléfono: 6350835 Fax: 6350824

E. Mail:

clarkemodet@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO: 41.654.882
TP: 20824 CSJ

4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 00031598

5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el anterior.

6) Comprobante de pago No. 04-77,571 Fecha: Octubre 1, 2004

7) Anexos:

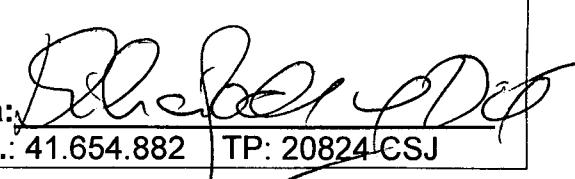
☒ Comprobante de la tasa

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica

8)

Nombre: DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Firma: 

C.C.: 41.654.882

TP: 20824 CSJ

678

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 77,571
FECHA : OCTUBRE 1 DE 2004

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00031590 00000007
Fecha (AMD): 2004-10-04 16:27:53
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 24

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23291511	01/10/2004	1,060,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	87,000.00
		TOTAL :	\$ 87,000.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

0329

REIVINDICACIONES

1) Método para efectuar el pago electrónico entre un pagador y un beneficiario, teniendo el pagador una cuenta del pagador en la institución del pagador y teniendo el beneficiario una cuenta del beneficiario en la institución del beneficiario, el método se caracteriza por:

generar una autorización de pago que identifica la institución del beneficiario, la cuenta del beneficiario y el monto del pago; donde la cuenta del beneficiario es identificada por una dirección solo recibir de la cuenta del beneficiario; transmitir la autorización del pago a la institución del pagador; debitar la cuenta del pagador por la cantidad del pago; transmitir un mensaje de crédito que representa un crédito por la cantidad del pago desde la institución del pagador a la institución del beneficiario; y acreditar a la cuenta del beneficiario la cantidad del pago, en respuesta al recibo del mensaje de crédito.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el paso de transmitir el mensaje de crédito adicionalmente comprende el paso de transmitir el mensaje de crédito, que es un mensaje crédito EFT, a través de la red de Transferencia de Fondos Electrónicos (EFT).
3. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende el paso de identificar la información del beneficiario, la información del beneficiario incluye la institución del beneficiario y la cuenta del beneficiario.
4. Método según la reivindicación 3, caracterizado porque el paso de identificación comprende adicionalmente el paso de recuperar la información del beneficiario desde un sitio en Internet.
5. Método según la reivindicación 3, caracterizado porque el paso de identificación adicionalmente comprende el paso de recuperar la información del beneficiario, a partir de un directorio que contenga información del beneficiario para una pluralidad de beneficiarios.
6. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la institución del beneficiario y la institución del pagador son instituciones financieras.
7. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la institución del beneficiario y la institución del pagador son bancos.
8. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de recibir un mensaje de pago, que contienen una identificación de la institución del beneficiario, la cuenta del beneficiario y el monto del pago.
9. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la autorización del pago es generada en respuesta al recibo del mensaje de pago.
10. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el mensaje de crédito de EFT representa a un crédito único y no una reversión de un débito.

11. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la cuenta del beneficiario es una cuenta sólo recibir.
12. Método según la reivindicación 11, caracterizado porque la cuenta sólo recibir recibe créditos a través de la dirección solo recibir, adicionalmente el método comprende el paso de prohibir débitos desde la cuenta sólo recibir usando la dirección solo recibir, por lo cual la dirección solo recibir puede ser publicada para facilitar el recibo de los créditos en la cuenta sólo recibir.
13. Método según la reivindicación 12, caracterizado por comprender adicionalmente el paso de establecer una segunda dirección a través de la cual los fondos puedan ser transferidos fuera de la cuenta sólo recibir.
14. Método según la reivindicación 13, caracterizado porque la dirección solo recibir y las segundas direcciones son diferentes.
15. Método según la reivindicación 12, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de publicar la dirección solo recibir.
16. Método según la reivindicación 15, caracterizado porque el paso de publicar comprende adicionalmente el paso de colocar la dirección solo recibir en el directorio en un sitio de Internet.
17. Método según la reivindicación 16, caracterizado porque el directorio contiene una pluralidad de direcciones para una pluralidad de cuentas sólo recibir.
18. Método según la reivindicación 17, caracterizado porque la pluralidad de cuentas solo recibir está asociada con una pluralidad de negocios.
19. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque la cuenta del beneficiario está asociada con un usuario, el método adicionalmente comprende el paso de generar el récord de un pago esperado cuando el usuario espera el recibo de un pago electrónico por la cuenta del beneficiario.
20. Método según la reivindicación 19, caracterizado porque comprende adicionalmente los pasos de:
 - reportar el recibo de pagos electrónicos en la cuenta del beneficiario, en la forma de récords de pago; y
 - reconciliar los récords de pago con los récords de pago esperados.
21. Método según en la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente los pasos de:
 - enlazar una tarjeta física a la cuenta del beneficiario;
 - proporcionar una tienda de distribución para dispensar la tarjeta física;
 - cargar al beneficiario por un monto de valor a ser inicialmente establecido con respecto a la tarjeta física;
 - aceptar el monto de valor proveniente del beneficiario;
 - dispensar la tarjeta física al beneficiario; y
 - activar el uso de la tarjeta física.

22. Método según la reivindicación 21, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de requerir un Número de Identificación Personal (PIN), cuando la tarjeta física sea usada para acceso a la cuenta del beneficiario.
23. Método según la reivindicación 21, caracterizado porque la tienda de distribución es una máquina vendedora.
24. Método según la reivindicación 21, caracterizado porque la tienda de distribución es una tienda.
25. Método según la reivindicación 21, caracterizado porque la tienda de distribución es un banco.
26. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el pagador tiene una cuenta de tarjeta de crédito con un emisor y el método comprende adicionalmente los pasos de:

transmitir la solicitud de crédito al emisor por el monto del pago;
recibir autorización de la solicitud de crédito por el monto del pago; y
acreditar a la cuenta del pagador el monto del pago.
27. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el pagador es un consumidor y el beneficiario es un comerciante.
28. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el paso de transmitir comprende adicionalmente transmitir la autorización de pago a través de Internet usando la aplicación de software de Monedero.
29. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de conectar el Monedero a la cuenta del pagador y verificar que el saldo en la cuenta del pagador sea suficiente para cubrir el monto del pago.
30. Método según la reivindicación 29, caracterizado porque si hay insuficiencia de fondos en la cuenta del pagador, el método adicionalmente comprende el paso de transferir fondos en la cuenta del pagador.
31. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque comprende adicionalmente los pasos de:
activar el Monedero; y
el pagador realiza un procedimiento de autenticación con el Monedero después del paso de activación del Monedero.
32. Método según la reivindicación 29, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de que el Monedero realice un procedimiento de autenticación, durante el paso de conexión a la cuenta del pagador.
33. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque el Monedero reside en un servidor.
34. Método según la reivindicación 33, caracterizado porque el servidor es operado por o a nombre, de la institución del pagador.

35. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque el Monedero reside parcialmente en un servidor.
36. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque el Monedero reside parcialmente en un dispositivo operado por un usuario y parcialmente en un servidor.
37. Método según la reivindicación 28, caracterizado porque el Monedero reside en un dispositivo operado por un usuario.
38. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de proporcionar seguridad con respecto a la transmisión de la autorización de pago.
39. Método según la reivindicación 38, caracterizado porque el paso de proporcionar seguridad comprende adicionalmente un paso de autenticación.
40. Método según la reivindicación 39, caracterizado porque el paso de proporcionar seguridad comprende adicionalmente codificar la autorización de pago.
41. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el pagador es un consumidor y el beneficiario es un facturador, caracterizado porque el pago es el pago de una factura proveniente del facturador.
42. Método según la reivindicación 41, caracterizado porque el consumidor es un individuo.
43. Método según la reivindicación 41, caracterizado porque el consumidor es un negocio.

44. Sistema para efectuar un pago electrónico entre un pagador y un beneficiario, teniendo el pagador una cuenta del pagador en la institución del pagador, y teniendo el beneficiario una cuenta del beneficiario, en la institución del beneficiario, el sistema se caracteriza por comprender:

- Un primer procesador que genera autorización de pago que identifica la institución del beneficiario, la cuenta del beneficiario y el monto de pago, caracterizado porque la cuenta del beneficiario es identificada por una dirección solo recibir de la cuenta del beneficiario, adicionalmente el primer procesador transmite la autorización de pago a la institución del pagador;
- Un segundo procesador en la institución del pagador acoplado al primer procesador, el segundo procesador recibe la autorización de pago y transmite desde la institución del pagador a la institución del beneficiario un mensaje de crédito que representa un crédito por el monto del pago; y
- Un tercer procesador en la institución del beneficiario, recibiendo el tercer procesador el mensaje de crédito y acreditando a la cuenta del beneficiario por el monto de pago.

45. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente una red de Transferencia de Fondos Electrónicos (EFT) que se

24

acopla al segundo procesador y al tercer procesador, dicha red EFT transmite el mensaje de crédito desde el segundo procesador al primer procesador como un mensaje de crédito EFT.

46. Sistema según la reivindicación 45, caracterizado porque la red EFT se caracteriza por transmitir un mensaje de crédito EFT que representa un crédito único y no una inversión del débito.
47. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque el primer procesador identifica la información del beneficiario, la información del beneficiario incluye la institución del beneficiario y la cuenta del beneficiario.
48. Sistema según la reivindicación 47, caracterizado porque el primer procesador adicionalmente comprende una Interfaz de Programación de Aplicación (API) de recuperación para recuperar la información del pagador desde el sitio de Internet.
49. Sistema según la reivindicación 48, caracterizado porque la API de recuperación recupera la información del beneficiario cuando es empujadas desde el sitio de Internet.
50. Sistema según la reivindicación 48, caracterizado porque la API de recuperación extrae la información del beneficiario desde el sitio de Internet.
51. Sistema según la reivindicación 48, caracterizado porque el sitio de Internet contiene un directorio de información de beneficiario para una pluralidad de beneficiarios y la API de recuperación selecciona la información del beneficiario desde el directorio.
52. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente una computadora personal que incorpora al primer procesador.
53. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente la máquina ATM habilitada en Internet que incorpora el primer procesador.
54. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente un Kiosco habilitado en Internet que incorpora el primer procesador.
55. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque adicionalmente comprende un asistente Digital Personal habilitado en Internet que incorpora el primer procesador.
56. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque adicionalmente comprende la televisión interactiva que incorpora el primer procesador.
57. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque adicionalmente comprende un teléfono que incorpora al primer procesador.
58. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque el primer procesador confirma la validez de la identificación de la institución del beneficiario y la cuenta del beneficiario.

59. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque el segundo procesador confirma la validez de la identificación del banco del beneficiario y la cuenta del beneficiario.
60. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque el primer procesador va acoplado al segundo procesador a través de Internet.
61. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque la cuenta del beneficiario es una cuenta sólo recibir.
62. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente un cuarto procesador acoplado al tercer procesador, el cuarto procesador reporta al beneficiario la acreditación de la cuenta del beneficiario.
63. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente una primera dirección para acceso a la cuenta del pagador, siendo la primera dirección usada para acceso a la cuenta del pagador para efectuar los pagos desde la cuenta del pagador.
64. Sistema según la reivindicación 63, caracterizado porque comprende adicionalmente una segunda dirección para acceso a la cuenta del pagador, siendo la segunda dirección usada para recibir créditos transmitidos a la cuenta del pagador.
65. Sistema según la reivindicación 64, caracterizado porque los débitos provenientes de la cuenta del pagador están prohibidos al usar la segunda dirección, por tanto el pagador puede publicar la segunda dirección para el recibo de créditos a la cuenta del pagador.
66. Sistema según la reivindicación 64, caracterizado porque la primera y segunda direcciones son diferentes.
67. Sistema según la reivindicación 44, caracterizado porque comprende adicionalmente una tarjeta física lógicamente enlazada a la cuenta del pagador.
68. Sistema según la reivindicación 67, caracterizado porque la tarjeta física va ligada a la cuenta del pagador a través del segundo procesador, requiriendo el segundo procesador un Número de Identificación Personal (PIN) cuando la tarjeta física es usada para acceso a la cuenta del pagador.
69. Un método para efectuar un crédito electrónico a una cuenta de destino en una institución de destino, el método se caracteriza por comprender los pasos de:
- identificar la cuenta de destino, la institución de destino y un monto de crédito, la cuenta de destino es identificada por una dirección de solo recibir de la cuenta de destino; y
- transmitir aun mensaje crédito de Transferencia de Fondos Electrónicos (EFT) a la institución de destino a través de la red externa de Transferencia de Fondos Electrónicos (EFT), el mensaje crédito EFT representa el crédito.
70. El método según la reivindicación 69, caracterizado porque comprende adicionalmente el paso de acreditar en una cuenta de destino el monto del crédito en respuesta a la recepción del mensaje crédito EFT.

685
10

71. El método según la reivindicación 69, caracterizado porque el crédito se origina de una cuenta de crédito, el método adicionalmente se caracteriza por comprender el paso de debitar de la cuenta de origen el monto del crédito.
72. El método según la reivindicación 69, caracterizado porque la institución de destino es un banco.
73. El método según la reivindicación 69, caracterizado porque la cuenta de destino tiene una segunda dirección a través de la cual las transacciones débito y crédito son permitidas.

74. Un sistema para efectuar un crédito electrónico de una cuenta de origen en una institución de origen a una cuenta de destino en una institución de destino, caracterizado porque el sistema comprende:

Un primer procesador en la institución de origen, que genera un mensaje de crédito de Transferencia de Fondos Electrónicos que identifica la cuenta de destino, la institución de destino y el monto del crédito, caracterizada porque la cuenta de destino es identificada por una dirección de solo recibir de la cuenta de destino.

Una red de Transferencia de Fondos Electrónicos acoplada al primer procesador, caracterizada porque el primer procesador transmite el mensaje de crédito Transferencia de Fondos Electrónicos a la institución de destino a través de la red de Transferencia Electrónica de Fondos; y

Un segundo procesador en la institución de destino, que está acoplado a la red de Transferencia de Fondos Electrónicos y que recibe el mensaje de Transferencia de Fondos Electrónicos desde el primer procesador.

75. Un sistema según la reivindicación 74, caracterizado porque el segundo procesador acredita en la cuenta de destino el monto del crédito en respuesta al mensaje crédito de Transferencia de Fondos Electrónicos.
76. Un sistema según la reivindicación 74, caracterizado porque el primer procesador debita de la cuenta de origen la cantidad del crédito.
77. Un sistema según la reivindicación 74, caracterizado porque las instituciones de origen y destino son bancos.
78. 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 tienen una cuenta de pagador en la institución del pagador y el beneficiario tiene una cuenta de beneficiario en la institución del beneficiario, el método se caracteriza porque comprende los pasos de:

hacer una identificación de la cuenta del beneficiario habilitada públicamente;
generar una autorización de pago que identifica la institución del beneficiario, la cuenta del beneficiario y el monto del pago;
transmitir la autorización de pago a la institución del pagador;
debitar la cuenta del pagador por el monto del pago;

transmitir desde la institución del pagador a la institución del beneficiario a través de la red externa EFT un mensaje crédito EFT que representa un crédito en la cantidad del pago; y
acreditar la cuenta beneficiaria con el monto del pago en respuesta a la recepción del mensaje crédito EFT

79. 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 tienen una cuenta de pagador en la institución del pagador y el beneficiario tiene una cuenta de beneficiario en la institución del beneficiario, el método se caracteriza porque comprende los pasos de:

generar una autorización de pago que identifica la institución del beneficiario, la cuenta del beneficiario y el monto del pago, caracterizado porque la cuenta del beneficiario es identificada por una dirección solo recibir de la cuenta del beneficiario;

transmitir la autorización de pago a la institución del pagador; debitando la cuenta del pagador por el monto del pago;

transmitir desde la institución del pagador a la institución del beneficiario a través de la red externa EFT un mensaje crédito EFT que representa un crédito en la cantidad del pago; y

acreditar la cuenta beneficiaria con el monto del pago en respuesta a la recepción del mensaje crédito EFT

80. Un método según la reivindicación 79, caracterizado porque la red externa de EFT es una red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH)
81. Un método según la reivindicación 79, caracterizado porque la cuenta beneficiaria tiene adicionalmente una segunda dirección a través de la cual las transacciones débito y crédito son permitidas.
82. Un método según la reivindicación 81, caracterizado porque la red externa de EFT es una red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

375

2004-11-26

Radicación No 00-31.598

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/60 : 151:00

Concepto Técnico No 1565

Como resultado del examen definitivo, realizado acorde a lo establecido por el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica lo siguiente:

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 82 de los folios 679 a 686, adjuntas al memorial de respuesta al oficio No 6614 del 15 de julio de 2004 y los alegatos allí contenidos.

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 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.

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, 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 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 las disposiciones del artículo 30.

Pese a que en el oficio se indicó que las objeciones de claridad se solucionasen en conjunción con las observaciones del punto 5, esto no se realizó..

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 del examen, se considerará que el pliego calificado se dirige a un único objeto, cumpliéndose 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 la 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 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).

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 una red de comunicaciones como Internet. Por esa 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 va contra las disposiciones del inciso d) del citado artículo.

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, 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 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 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 porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley, como se evidencia de forma manifiesta en todo el expediente.

6) Respecto a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, se pueden determinar los siguientes hechos:

1) contrario a las conclusiones que a priori saca la memorialista, en sus alegatos del punto de CLARIDAD, el nuevo pliego continúa presentando defectos de redacción, traducción,

etc. que no vamos a discutir, nuevamente, aquí puesto que en el punto 3. arriba se calificó la claridad del nuevo pliego y, por lo cual, no cumple las disposiciones establecidas por el artículo 30.

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

2) Con relación a los alegatos 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, de acuerdo al procedimiento vigente.

Adicionalmente, las objeciones fueron para todo el pliego, sin restricción a los ejemplos suministrados porque se indicó que, el ejercicio se debía hacer con las restantes reivindicaciones. Puesto que, arriba en la primera parte de 5. se explicó en detalle lo pertinente, NO discutiremos más este punto aquí.

3) Refiriéndonos a los alegatos referentes a la materia no considerada invención, de entrada, la memorialista se equivoca en su enfoque porque transcribe el artículo 14 pero NO lo cumple 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 nuestro procedimiento.

En segundo lugar, lo que diga el ADPIC en nada controvierte la exposición trasladada, además, de ningún modo se discriminado la 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.

Es evidente, que no tiene ninguna lógica alegar 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 80s 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.

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 las 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).

Visto lo precedente nos preguntamos ¿dónde está la discriminación que la alega la memorialista?; esperamos que en una de las etapas subsiguientes o, al menos, cuando se lleve este caso ante el Honorable Concejo de Estado, se aporten las pruebas de esa discriminación y se controvierta, con hechos, los fundamentos anteriores.

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 memorialista y el solicitante tengan 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 de inicios de los 90s, 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 alegatos 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 apoderada escudándose en una supuesta "discriminación" contra su solicitud ignoró, por decirlo así, "olímpicamente", nuestro argumento 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, la oficina ha sostenido y 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.

La interpretación que hace la memorialista del artículo 30 es bastante particular, y sin fundamento alguno pretende que aceptemos un supuesto **producto** relacionado con características **NO** admitidas como hemos reiterado una y otra vez en el punto 5 del oficio,

tampoco explica en que se fundamenta para pedir que las reivindicaciones se entiendan del modo presentado, ni indica en que parte la norma lo autoriza o que o quién. El solo deseo del solicitante, no es fundamento para cambiar nuestro procedimiento.

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, además, mientras no exista una norma que autorice tal "combinación" de características como patentables, ello NO se aceptará bajo ningún pretexto.

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 tomar de forma "ciega" porque así lo presentó o lo desea el interesado.

La memorialista alega 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, la oficina ha sostenido que **no** 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 y 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** en la forma permitida por nuestro procedimiento.

4. El mayor sofisma de los alegatos allegados se relaciona con las disposiciones del artículo 21; según la interesada, "como no se cuestionó la novedad no hay pruebas de que el objeto solicitado sea conocido". Una vez más, se pretende que el examinador de forma "ciega" acepte cualquier cosa como patentable.

Para controvertir semejante argumento, 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 que lo que quiere 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 administración, 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.

No discutiremos más el asunto, porque NO encontramos argumentos válidos para ello.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) a f), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y los alegatos y correcciones allegados, no subsanan, en forma alguna, las objeciones planteadas en el oficio No 6614, pues no hay argumentos convincentes contra dichas objeciones, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 82 de los folios 679 a 686.

Bogotá, D.C. 2004 11 26

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1565		Código: 202004

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-31598

EDICTO No. 2426

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 1930 de 31-ENE-2005**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

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".

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.

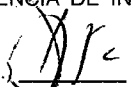
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **03-MAR-2005**  Este edicto se desfija hoy **16-MAR-2005** a las cinco (5:00 p.m.) 
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 2426