



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

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 8 de agosto de 2000, bajo el número 00059191, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL".

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 oposiciones 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 febrero de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se aceptó, como quiera que cumple con las prescripciones del 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 reivindicaciones 1 a 44, contenidas en los folios 236 a 250, además de no cumplir con los requisitos de claridad, no se consideran invención, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un conjunto de servicios de pago con cualquier teléfono móvil digital, presentado en la forma de sistema y procedimiento.

15798

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

De otra parte, el pliego reivindica un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29, 14, 14a, 13a, 40, 46) asociados al sistema, empleando al menos una comunicación a través de telefonía móvil digital, relacionado en las reivindicaciones 1 a 44.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

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 reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se explica una nueva disposición de los medios que conforman el sistema o una nueva función entre los componentes de dicho sistema. Es evidente que los "medios" son convencionales, los cuales se usan con un soporte lógico, para procesar datos contables.

En el oficio trasladado con motivo del examen de fondo, además, se recordó al interesado que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad la presentación de un documento que combine un sistema de computación convencional con el uso (carga de) un soporte lógico para un plan comercial, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar señales (información), porque ni la primera ni el segundo convierten al sistema en patentable. También se recomendó que las observaciones de este punto se resolvieran en conjunción con las observaciones del punto 5. El solicitante no atendió dichas recomendaciones.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

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.

De allí se concluye, que la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto.

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"1. un sistema para procesar pagos... comprende: un primer servidor... que procesa primeros datos... en cuyo servidor... primeras informaciones... primeros medios verificadores... para verificar... segundos medios... para verificar... terceros medios... para verificar... medios de autorización... para autorizar... medios generadores... para generar... segundos medios... que contienen al menos una información... medios selectores... para verificar...".

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

En el oficio trasladado se precisó que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes de un sistema pero no por los usos, puesto que un "sistema", como tal es independiente de cómo se use uno o más de sus componentes; es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a uno o más de dichos componentes.

Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, y así sucesivamente; de allí es evidente, que el género de datos y/o la manera en que se procesen, no sirven como características distintivas de un aparato o "sistema", como se reivindica en la solicitud.

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".



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

Del estudio de la solicitud se determinó que ella se dirige a un sistema de telecomunicaciones, que se usa en una actividad económico comercial como es el procesar pagos y transacciones entre pagadores y beneficiarios, lo cual, no se considera una invención al tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 15 d) de la Decisión 486.

Aunque no se menciona, explícitamente, sabemos que, en últimas, se pretende, proteger un soporte lógico (programa) para procesar los datos tanto del cliente como del vendedor, para que se debite de un sitio de cliente la cifra de la compra o transacción a la cuenta que tenga el vendedor en un sitio, real o virtual; por esta razón, no se considera una invención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 e) de la Decisión 486.

Por otra parte, es importante agregar que solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como son un servidor, una memoria, un teléfono celular, un PDA o de partes de ellos como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, lo cual, no es susceptible de protección de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, es importante realizar las siguientes consideraciones:

- Con relación a los comentarios del interesado realizados en los puntos 1 y 2 de la respuesta, queremos dejar en claro que, el hecho de que existan solicitudes paralelas y que se hayan otorgado patentes en otras oficinas para el mismo caso en discusión aquí, no constituye prueba irrefutable de que las objeciones planteadas en el oficio de fondo trasladado, se superen.

Es conveniente aclararle al solicitante que las decisiones de otras oficinas, respecto a un caso determinado, no pueden servir de base para demostrar, de forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos por la Decisión 486. Precisamente, realizado el análisis de patentabilidad de que trata la citada norma andina, se encontró que la materia solicitada no es una invención al tenor de lo previsto en los literales d) y e) del artículo 15, además de que se trata de un segundo uso, desconociéndose, por ende, lo previsto en el artículo 21 de la Decisión 486.

Por lo demás, se recuerda que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de la invención objeto de ésta solicitud en otro país no obliga a ésta Superintendencia. Recuerde, que el país es autónomo para adoptar sus

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15793
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

propias decisiones en materia de patentabilidad, lo cual ejecuta con estricta sujeción a la normativa aplicable vigente.

Por otra parte, sobre las reivindicaciones allegadas, contrario a la suposición del interesado, de un lado, agregar la expresión "caracterizado" en todas las reivindicaciones no hace que estas tengan claridad ni sustento descriptivo, de acuerdo a lo que se explicó antes en el punto de claridad. De otro lado, que esas reivindicaciones correspondan a lo que se concedió en Europa no significa que puedan concederse, toda vez que se trata de materia que no se considera invención por la normativa andina aplicable.

- De las afirmaciones del punto 3.1 de la respuesta, se deduce que:
 - a) El interesado reconoce que la solicitud se refiere a una actividad económico comercial, consistente en pagos y transacciones en combinación con un soporte lógico y el soporte físico como los teléfonos móviles, los PDA, etc. "...que operan de forma distinta... por el software".
 - b) Para el solicitante la combinación de elementos no patentables con elementos patentables es patentable, lo cual, a la luz de la normativa andina es improcedente.
 - c) Se sabe que en otras oficinas, como la Oficina Europea de Patentes, basándose en la Directiva del Parlamento y Consejo Europeos, "sobre la patentabilidad de la invenciones implementadas en ordenador", han establecido una nueva categoría de invenciones en donde se aplica la formula "medio + función", la cual, no establece la normativa andina, porque ésta solo se refiere a dos categorías de invenciones: de producto y de procedimiento.
 - e) Por lo demás, los comentarios del interesado no prosperan por las siguientes razones:

Es evidente, que un producto, como tal, es independiente de cómo se usa; en otras palabras, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en ella, un procesador es independiente del genero de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc.

De allí es evidente, que un programa en forma de rutina, protocolo, código, etc. para efectuar pagos y transacciones NO determina la función entre los componentes de un sistema como, por ejemplo, de un servidor, una memoria, un teléfono celular, un asistente personal digital PDA o de partes de ellos, sino que dicho programa de procesamiento, ejecutado por el procesador del sistema, es el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15708
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

uso del mismo pues este recibe unas señales y las procesa para generar un resultado, que en este caso particular se relaciona a una actividad económico comercial.

Por estas razones, un programa "...que operan de forma distinta... por el software", como arguye el interesado, no sirve como característica para distinguir un *producto*.

Por otra parte, no se acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de aparatos o componentes de aquellos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la norma andina.

Así mismo, se ha sostenido, categóricamente, que un programa o soporte lógico, en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo real mediante un algoritmo o rutina o protocolo, etc. en sí, carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por un técnico en la materia, que para el caso sería un programador.

Ahora bien, es evidente que cargar un programa, en la forma de algoritmo, rutina o protocolo de procesamiento al procesador de un sistema de telecomunicaciones, NO puede convertir a la totalidad de dicho "sistema para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono móvil" en patentable, puesto que se llegaría a una situación de protección ilimitada en el tiempo, para tales sistemas de telecomunicaciones conformados por componentes convencionales o antiguos, para cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento de señales o de datos al procesador, con el pretexto de que, "opera en forma distinta a la convencional bajo la dirección del software".

En consecuencia, aceptar que, "...una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori", sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiría en redactar la solicitud donde se mezclen características técnicas con características no técnicas donde se carga un programa, al alcance de un técnico en la materia.

Adicionalmente, se deja en claro que si lo reivindicado como sistema para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono móvil, se llevase a cabo con medios concebidos para su realización, posiblemente, lo reivindicado no tendría objeción.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15798
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00059191

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15d) y e), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas en oficio No 9297, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

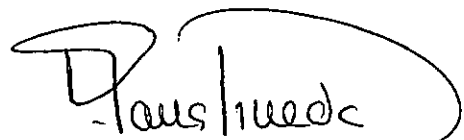
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Mobipay International, S.A., 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 1 JUL. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64 Of 506
Bogotá D.C. (m)