

225
222

PARA USO EXCLUSIVO DE
HUMBERTO RUBIO & CIA. LTDA

EXAMINACIÓN
Patente de Invención: "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO
DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN
TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL"

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación: 00059191 00000005

Folios: 3

Fecha (AMD): 2004-01-16 15:52:38

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 86,625
FECHA : NOVIEMBRE 27 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

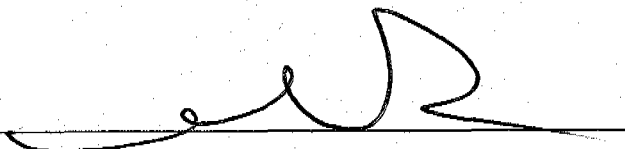
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
HUMBERTO RUBIO CAMACHO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10674187	27/11/2003	1,005,000.00
HUMBERTO RUBIO CAMACHO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10674188	27/11/2003	624,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

CON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

226
223

EXAMINACIÓN
Patente de Invención: "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO
DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN
TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL"

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00059191 00000005 Folio: 1
Fecha (AMD): 2004-01-16 15:52:38
NIT : 800176089- Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 236 PETIC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 1.194
FECHA : ENERO 7 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
HUMBERTO RUBIO CAMACHO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	16826807	07/01/2004	8,658,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA AÑO ANTR
		TOTAL :	\$ 18,000.00

SON: DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : ASR

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-59191

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** FUE PUBLICADO
EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL
TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE 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

228
225

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Humberto Rubio Camacho
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	00-59.191	
Trámite	002	
Evento	001	
Actuación	430	00297
Oficio No		
Folios	004	

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 152 a 189, los dibujos 1 a 7 de los folios 79 a 85 y las reivindicaciones 1 a 46 de los folios 190 a 203, la primera y las últimas son las allegadas como 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 08 de agosto de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitudes españolas 200000724 del 24 de marzo de 2000, 200001573 del 23 de junio de 2000, 200001574 del 23 de junio de 2000; efectuado el estudio correspondiente se determinó que, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, las prioridades reivindicadas son válidas.

2. 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.

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; y un procedimiento para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29, 14, 14a, 13a, 40, 46), en el que se usa el sistema definido en las reivindicaciones precedentes, citado en las reivindicaciones 45 y 46.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 9/445.

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 reivindicación 1 relaciona un sistema (aparato) conformado por unos componentes para procesar datos, lo cual, no es definir un producto por su función sino por el uso que se da a esos componentes. Aún más, se considera que esa reivindicación y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque los citados componentes del sistema son convencionales, que no incluyen medios mejorados (modificados) y que solo se usan, con un soporte lógico, para procesar datos contables.

Se recuerda al interesado que la oficina **no** acepta como sustento de patentabilidad ni 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.

Adicionalmente, las reivindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer de forma clara cual es el aporte al estado del arte, frases tales como "cuyo sistema comprende", "en el que...", no son sinónimos de "caracterizado por".

La reivindicación 45 de "procedimiento", hace una referencia completamente inadmisibles al uso del "sistema" relacionado en 1 a 44; por ello, esa reivindicación no define un procedimiento y su dependiente queda sin ningún soporte, amen de relacionar como pasos la secuencia lógica de procesamiento de datos.

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.

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 considerará 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 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.

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**.

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).

Para aclarar lo anterior, es necesario precisar que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) pero no por los usos, puesto que un "sistema", como tal, es independiente de cómo se usen sus componentes, es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a 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 aquí.

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".

Al estudiar la solicitud se detecta, de inmediato, 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, hace que no cumplan las disposiciones del inciso d).

Aunque no se menciona, explícitamente, sabemos que se pretende, soterradamente, 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, consideramos que no se da cumplimiento a las disposiciones del inciso e) del artículo 15.

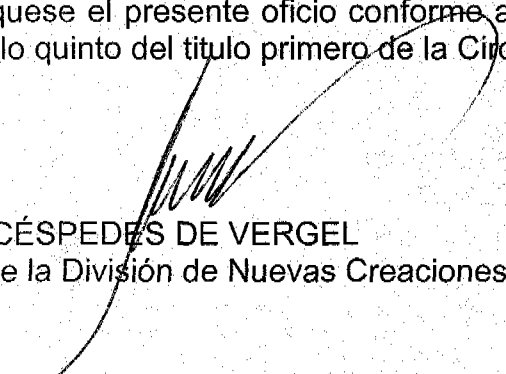
Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se ven afectadas porque solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como un servidor, una memoria, un teléfono celular, un PDA o de partes de ellos como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d), 15 e), 21 y 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 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 CÉSPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 07 OCT. 2004

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1236	Código: 202004	Código: