

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

Oficina Internacional de Marcas y Patentes
International Office for Trademarks and Patents

Carrera 7 No.74 - 64
Oficina 506
P. O. Box 21848
Bogotá, D.C.
COLOMBIA

283 286
Teléfonos: (371) 3132408 -
3132410 - 3132423 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
Email: rubiolaw@bellsouth.net
Email: rubiolaw@cable.net.co

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00059191 00000012

Folios: 23

Fecha (AMD): 2005-07-22 16:40:58

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 412 REPOSIC -

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Ref: Expediente No.

00-059.191

Patente de Invención:

**"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE
PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL
MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL".**

Titular:

MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCION No. 15798 DE 01 DE JULIO DE
2.005 Y NOTIFICADA EL 15 DE JULIO DE 2.005.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.**, domiciliada en Paseo de Recoletos 10 28001 Madrid, España; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 15798 de 01 de julio de 2.005, notificada el 15 de julio del mismo año; con el propósito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"SISTEMA Y**

PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL", conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado el privilegio de patente de invención denominada: **"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL"**, solicitada a registro por mí representada la sociedad **MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.**; al considerar que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta los factores esenciales que constituyen el objeto de la presente invención, y que acreditan el suficiente nivel inventivo del que se encuentra provisto, tal y como se demostrará a continuación:

1. Respecto al numeral 02: "Claridad de la solicitud" de la Resolución No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

"2. Claridad de la solicitud"

(2.1.) Reivindicaciones

El Art. 30 de la Decisión 486 dispone que las "reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente" y que éstas deben "ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

El Art. 30 de la Decisión 486, es una disposición que claramente se refiere a la redacción de las reivindicaciones (deben ser claras y concisas) y a la relación de las reivindicaciones con la memoria descriptiva (deben estar sustentadas por la descripción).

De lo anterior, cabe resaltar que, el hecho de que la materia que se define en las reivindicaciones de una solicitud de patente no pudiera ser patentable por algún motivo como podría ser que la invención se refiriera a materia prohibida, carente de novedad o de actividad inventiva, no implica que las reivindicaciones sean contrarias al Art. 30 de la Decisión 486.

La Resolución No. 15798, señala que:

- (i) *"la reivindicación 1 y sus dependientes no tiene 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 ese sistema"*.

- (ii) *"es evidente que los "medios" son convencionales, los cuales se usan con un soporte lógico, para procesar datos contables",*
- (iii) *"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",*

Con respecto a las indicaciones anteriormente señaladas, respetuosamente solicito a su despacho tener en cuenta lo siguiente:

El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 "sustentadas por la descripción".

Por otra parte, la Resolución No. 15798 no objeta la claridad, ni la concisión de las reivindicaciones de la presente solicitud, ni tampoco que éstas no definan "la materia que se desea proteger", sino que hace referencia sólo y exclusivamente a cuestiones relacionadas con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en sí, es decir, a cuestiones que serían objetables bajo el Art. 15 pero no bajo el Art. 30 de la Decisión 486.

(2.2.) Reivindicaciones de Producto

En la Resolución No. 15798 se indica que:

- (i) *"el Art. 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento",*

- (ii) *"la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes ... publicada por la OMPI en 1982 ... en el párrafo 57 ... se indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función ..."*,
- (iii) *"que la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto"*
- (iv) *"al calificar el pliego anexo, salta a la vista que éste incluye mezclas de características no permitidas" a saber "características estructurales, y ... características de procesamiento (uso),*
- (v) *"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 en 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 sus componentes"*.

Al respecto, me permito señalar a su despacho lo siguiente:

El párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales.

Por otra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolución No. 15798, un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes de un sistema. Las expresiones del tipo "medios verificadores para verificar..." son precisamente las que definen las

funciones de tales componentes ya que lo que se define es la función que deben ser capaces de desempeñar esos medios estructurales.

En las guías para el examen de las solicitudes de patente, se dan ejemplos que precisamente combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función. La guía de examen de la OMPI precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las características de tal elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa función.

La ejemplificación basada en la reivindicación 1 de la presente solicitud que se expone en la página 3 de la Resolución No.15798 precisamente refleja las definiciones consideradas plenamente aceptables en la guía de examen de la OMPI, y hace referencia a elementos estructurales definidos a través de sus respectivas funciones.

Una persona versada en materia, es decir, un ingeniero informático, sabría elegir de inmediato, cuáles son los "medios" específicos que deben aplicarse, basándose precisamente en las funciones que se definen con respecto a los mismos en las reivindicaciones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Las reivindicaciones de la presente solicitud cumplen, por lo tanto, los requisitos del Art. 14 y del Art. 30 de la Decisión 486.

2. Respecto al numeral 03: "No se considera invención" de la Resolución No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

El recurrido acto administrativo, en este numeral vuelve a afirmar que el objeto de la presente solicitud no es una invención a tenor de lo dispuesto en los apartados d) y e) del Art. 15 de la Decisión 486.

El sistema reivindicado en la presente invención, comprende una combinación de características basadas en software y unos elementos físicos de telecomunicaciones (teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la convencional bajo la dirección del software.

Por lo tanto, el sistema reivindicado no se refiere a una actividad económico-comercial sino una invención en la que interviene un programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la intervención de elementos y parámetros físicos, y, por lo tanto, tampoco es un programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no podría considerarse invención.

Al respecto, cabe resaltar, que lo que se reivindica en la presente invención, es un sistema de telecomunicaciones en el que intervienen componentes de hardware, y para cuya generación hacían falta consideraciones técnicas de un ingeniero en telecomunicaciones que van más allá de los conocimientos de un economista. Es decir, por mucho que un economista expusiera a un técnico especialista las necesidades de un sistema de transacciones de pago seguro, flexible y eficaz, el técnico especialista tendría que realizar consideraciones técnicas para poder plasmar tal sistema en una realidad técnica.

Mí representada, actual solicitante del registro citado en referencia, no pretende en absoluto monopolizar un sistema comercial de compra o transacción como tal, ni un programa de ordenador como tal, sino un sistema técnico concreto, correspondiente a las características técnicas comprendidas por una novedosa combinación e interacción de componentes de hardware.

El sistema tampoco es sólo otro (segundo) uso de dispositivos convencionales sino que implica funciones completamente técnicas, destinadas a garantizar una eficacia en las telecomunicaciones que no se conseguía mediante los sistemas convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones. Así, a modo de ejemplo pueden citarse los medios selectores (20h) que se identifican en la reivindicación 1 de la presente solicitud:

Estos medios selectores (20h) verifican en los dichos segundos medios de almacenaje de datos (21) la segunda información correspondiente a la unidad de teléfono móvil digital (16, 41) identificada por el número de teléfono admisible, y seleccionan uno de los equipos de telecomunicación (18, 19) que comunica con un teléfono móvil digital (16, 41) identificado por el número de teléfono admisible, a través de un servicio de telecomunicaciones compatible con el tipo de teléfono móvil digital (16, 41) identificado en dicha segunda información.

Ello permite la selección de la vía de comunicación en los medios de telecomunicación (18,19) más adecuada para comunicar con los teléfonos móviles digitales (16,41) en base a parámetros físicos de esos teléfonos (16,41) a través de un servicio de telecomunicaciones compatible con el tipo de cada teléfono móvil

digital (16,41), por ejemplo en base a su código identificador internacional de equipo móvil (IMEI = International Mobile Equipment Identifier).

La selección de la vía de telecomunicaciones más adecuada basada en las características técnicas del teléfono móvil digital, es decir, permite elegir aquella vía como por ejemplo SMS, MMS, e-mail soportada por el teléfono móvil digital, que a la vez ofrezca las mayores garantías en cuestión de seguridad y fiabilidad en la transmisión de datos realmente sensibles a través de la red de telecomunicaciones, y el coste menor de las transmisiones. Asimismo, esto permite operar con cualquier tipo de teléfono móvil digital, es decir, el sistema no está limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono móvil digital ni tampoco precisa modificaciones informáticas en los aparatos de teléfono del usuario.

El sistema de la presente invención es, por tanto, una invención que se compone de una combinación de elementos técnicos y no sólo un segundo uso de elementos convencionales.

Al respecto, cabe señalar que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva. Este es precisamente el caso del sistema reivindicado en la presente solicitud que ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos que dota de eficacia, flexibilidad y seguridad la transmisión de datos necesaria para cuando se llevan

a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones económicas.

3. Respecto al numeral 04: "Respuesta del Solicitante" de la Resolución No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

- 3.1. La Resolución No. 15798 señala que las decisiones de Oficinas de Patentes extranjeras que han otorgado patentes para el mismo caso que está en discusión aquí, lógicamente no son concluyente ni obligan a la Superintendencia.

Consideración que compartimos plenamente, de hecho, en la contestación presentada ante su despacho el día 04 de Febrero de 2005, no se pretendió afirmar lo contrario. De hecho, se indicó expresamente lo siguiente:

La solicitante es plenamente consciente de que estas concesiones de patentes paralelas extranjeras que fueron examinadas con respecto a las mismas excepciones de la patentabilidad que las que se citan en el requerimiento recaído en la solicitud de patente de referencia, naturalmente no precluyen la decisión que la División de Nuevas Creaciones pueda adoptar.

Sin embargo, la solicitante considera que se trata de antecedentes interesantes a la vista de que la concesión de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones que tienen en común con la legislación aplicable a la solicitud de patente de referencia la prohibición de patentar los métodos comerciales y los programas de ordenador como tales, significa que existe un espacio de

interpretación que permite considerar que el sistema reivindicado en la solicitud de patente de referencia constituye una invención técnica patentable.

Es decir, el solicitante sólo quiso indicar que, a la hora de considerar la patentabilidad, existen diversas formas de interpretar disposiciones legales parecidas a las previstas en el Art. 15 de la Decisión 486, e incluso las disposiciones de ese mismo artículo, como demuestra por ejemplo, la concesión de la patente paralela peruana No. 3044 que se identificaba en el listado anexo a la respuesta del solicitante. Sin embargo, bajo ningún concepto quiso el solicitante dar a entender que las decisiones de otras Oficinas de Patentes vincularan a la Superintendencia.

- 3.2.** La Resolución No. 15798 afirma, con respecto a lo indicado en el punto 3.1 de la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, que de allí se deduce que:

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.

Al respecto, cabe resaltar e insistimos en que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva, es decir, cuando se produce una combinación de elementos que se reivindica en la presente solicitud. No es, por lo

tanto, improcedente lo expuesto, por medio de la contestación radicada a su despacho el día 04 de febrero de 2005.

3.3. La Resolución No.15798 también afirma que:

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 las invenciones implementadas en ordenador, han establecido una nueva categoría de invenciones, en donde se aplica la fórmula medio + función, la cual no establece la normativa andina porque esta sólo se refiere a dos categorías de invenciones: de producto y procedimiento.

Al respecto, debe tenerse en primer lugar que, en Europa, sólo ha existido una propuesta de Directiva que, además, fue definitivamente rechazada por el Parlamento recientemente sin que, al menos de momento, exista una nueva propuesta de Directiva.

Tampoco las invenciones implantadas por ordenador que han sido patentadas en la Oficina Europea de Patentes son una nueva categoría de invenciones sino invenciones que a la vista de que, según la jurisprudencia desarrollada por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador como tales, sino invenciones que implicaban un efecto técnico por hacer que un determinado hardware, bajo la dirección de un software, funcionara de forma distinta. De hecho, tales invenciones se han considerado, según el caso, productos o procedimientos. De hecho la misma resolución nº 15798, en su apartado "Reivindicaciones de producto" también identifica el

sistema reivindicado en la presente solicitud como "aparato", es decir, como producto.

Por otra parte, la definición de un producto a través de características "medios + función" no es en absoluto nueva o exclusiva de las invenciones relacionadas con programas de ordenador, sino una práctica admitida, en relación con invenciones relacionadas con sectores "convencionales" como son mecánica, eléctrica, electrónica, etc. Prueba de ello es la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes* editada por la OMPI en 1982, a la que se refiere la misma resolución No. 15798.

La presente invención puede considerarse, por tanto, no un programa de ordenador como tal o un método comercial implementado por ordenador, sino un "producto" en el sentido del Art. 14 de la Decisión 486.

Este producto consigue, de acuerdo con lo ya más arriba expuesto y, por ejemplo mediante los medios selectores que seleccionan la vía de comunicación más adecuada con los equipos de telecomunicaciones de las partes, una mayor seguridad, flexibilidad y eficacia.

El efecto de la presente invención no es, pues, sólo una reprogramación de equipos convencionales para que meramente ejecuten un nuevo programa, sino una combinación de elementos de software y de hardware que, como tal, no se habían combinado previamente y que interacciones de forma novedosa e inventiva de tal forma.

Por todo lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple lo estipulado en los Artículos 14 y 30 de la Decisión 486 y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria.

II. PETICIÓN ESPECIAL

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello otorgar el privilegio de Patente de Invención, respecto a la creación denominada **"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL"**

Así pues, al ser los recursos la vía señalada por la ley para corregir y subsanar las fallas cometidas en la decisión de Actos Administrativos, respetuosamente solicito a su Despacho **REVOCAR** la Resolución que impugno y en su lugar proferir otra en la que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL"**.

III.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
2. Resolución No. 15798 de 01 de julio de 2005, de la cual acompaño copia simple al presente escrito.
3. La actuación surtida.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 51, 52 y demás normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

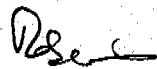
V.- OPORTUNIDAD

La Resolución recurrida fue notificada el 15 de julio de 2005, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

VI.- NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá de Bogotá, 22 JUL 2005
Presentado por el suscrito

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. C.C. N° 17'192.062 Bta
T.P. T.P. N° 50.007 C.S.J.

Notificador: Secretaría General

00/1323-01/pi
MGR.-

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL


NOTIFICADOR

299
802



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°

15798

HUMBERTO RUBIO & C
ABOGADOS

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 peticionario 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

303
300



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15798

Por la cual se niega una patente de invención

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

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".



305
302

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°

15708

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

306
303



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N°

Por la cual se niega una patente de invención

15798 HUMBERTO RUBIO & CIA
ABOGADOS

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 usa 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°

15798

HUMBERTO RUBIO L.
ABOGADOS

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.

308
305



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°

15798

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

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

NOTIFICADO PERSONALMENTE

15 JUL 2005

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Concepto Técnico No 1188

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 15.798 del 01 de julio de 2005 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado señala que, "HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad... apoderado de la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A... interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 15798 de 01 de julio de 2.005, notificada el 15 de julio del mismo año..., conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolución, su despacho ha negado... legislación comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de los disposiciones contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, **resulta equivocada e injusta**, pues su despacho no ha tenido en cuenta los factores esenciales... como se demostrará a continuación:

1. Respecto al numeral 02: "Claridad de la solicitud" de la Resolución No. 15798 de 01 de Julio de 2005:...

El Art. 30 de la Decisión 486, es una disposición que claramente se refiere a la redacción ... y a la relación de las reivindicaciones con la memoria descriptiva... no pudiera ser patentable por algún motivo como podría ser que la invención se refiriera a materia prohibida, carente de novedad o de actividad inventiva, no implica que las reivindicaciones sean contrarias al Art. 30 de la Decisión 486....

Con respecto a las indicaciones anteriormente señaladas, respetuosamente solicito a su despacho tener en cuenta lo siguiente:

El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud **está recogido íntegramente en la memoria descriptiva** y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 "sustentadas por la descripción".

Por otra parte, la Resolución No. 15798 no objeta la claridad, ni la concisión de las reivindicaciones de la presente solicitud, ni tampoco que éstas no definan "la materia que se desea proteger", sino que hace referencia sólo y exclusivamente a cuestiones relacionadas con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en sí, es decir, a cuestiones que serían objetables bajo el Art. 15 pero no bajo el Art. 30 de la Decisión 486". (subrayados y resaltados fuera de texto).

2) Al inicio del recurso, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, luego hace referencia a la Resolución; acto seguido, en el punto B, transcribió algunos apartes del punto 2 del sexto considerando de la Resolución impugnada, luego hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad.

Contra los argumentos de objeción al cumplimiento del artículo 30 presentados por la oficina en el acto impugnado, el memorialista se desvía, por un lado, a dar una interpretación del artículo 30 (ver párrafo 3 de la página 3 del escrito); de otro lado, a realizar aseveraciones que se salen del campo de la discusión, pues si bien el no cumplimiento de un requisito de fondo no implica el no cumplimiento del artículo 30, en el acto **NO** se afirmó eso sino que, se ratificó lo trasladado en el oficio No 9.297 del 07 de octubre de 2004, donde se indicó al interesado que la reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una nueva disposición de los medios que conforman el sistema o una nueva función entre los componentes de dicho sistema.

A lo anterior se agregó, de un lado, que los "medios" (incluidos en las reivindicaciones) son convencionales, los cuales se usan con un soporte lógico, para procesar datos contables.

Y de otro lado, en el citado oficio y en el acto impugnado se ratificó, que la oficina **no** puede aceptar 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.

A la luz de la explicación anterior, asegurar que, "El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones están, tal como estipula el Art. 30 de la Decisión 486 "sustentadas por la descripción", no tiene ningún sustento cierto que compruebe que los "medios" reivindicados no son convencionales, que son una nueva disposición o se expone una nueva función entre esos componentes y que, en consecuencia, si hay fundamento descriptivo para ellos.

Por lo tanto, en la Resolución se objetó el cumplimiento del artículo 30 por falta de sustento descriptivo y, contrario a las aseveraciones del memorialista allí no se incluye nada más que pudiese considerarse de otro aparte, solo se sugirió corregir la situación teniendo en cuenta las objeciones relativas al no cumplimiento de la patentabilidad, puesto que el pliego debe satisfacer, simultáneamente, tanto los requisitos de forma como los de fondo. Dicha sugerencia, al parecer, provocó que el memorialista considerara que "no hubo objeciones a la claridad de las reivindicaciones", como lo arguye en su discusión.

Como aclaración de esto último, es necesario tener en cuenta que el procedimiento de calificación de un caso en estudio se inicia con la determinación de si cumple o no lo dispuesto por el artículo 30, luego se entra a determinar si el pliego cumple o no las excepciones a la patentabilidad y, por último, se entra a calificar la solicitud respecto del estado del arte.

El presente expediente no cumple el artículo 30 ni los artículos 14, 15 incisos d) y e) y artículo 21, excepciones a la patentabilidad, razones por las cuales **NO** se puede pasar a calificar novedad y nivel inventivo puesto que, de entrada, la ley no se cumple.

En conclusión, hasta aquí no se ha encontrado ni una sola razón que, con fundamentos reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido con injusticia, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

3) A continuación, el interesado alega que: "(2.2.) Reivindicaciones de Producto

En la Resolución No. 15798... Al respecto me permito señalar a su despacho lo siguiente:

El párrafo 57 de la citada guía de examen no prohíbe en absoluto que en la redacción de una reivindicación de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su función, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales.

Por otra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolución No. 15798, un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes de un sistema. Las expresiones del tipo "medios verificadores para verificar..." son precisamente las que definen las funciones de tales componentes ya que lo que se define es la función que deben ser capaces de desempeñar esos medios estructurales.

En las guías... combinan la identificación de un elemento estructural que se define ulteriormente por su función... La ejemplificación basada en la reivindicación 1 de la presente solicitud que se expone en la página 3 de la Resolución No. 15798 **precisamente refleja las definiciones consideradas plenamente aceptables en la guía de examen de la OMPI**, y hace referencia a elementos estructurales definidos a través de sus respectivas funciones.

Una persona versada en materia, es decir, un ingeniero informático, sabría elegir de inmediato, cuáles son los "medios" específicos que deben aplicarse, basándose precisamente en las funciones que se definen con respecto a los mismos en las reivindicaciones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Las reivindicaciones de la presente solicitud cumplen, por lo tanto, los requisitos del Art. 14 y del Art. 30 de la Decisión 486". (subrayados y resaltados del examinador).

4) Con relación a los alegatos precedentes la oficina puntualiza que:

a. Ni en el oficio ni en la Resolución se afirmó que la Guía prohíba la mezcla de características de estructura y función, como ahora lo alega el interesado, porque dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma.

b. Es evidente que, el artículo 14 es el que establece las categorías a las que se puede dar protección pero como se dijo, tanto en el oficio como en la Resolución, ni el citado artículo ni el reglamentario ni el Manual Andino señalan, taxativamente, como se podría presentar una reivindicación de una y/u otra categoría. Por esa razón, la oficina desde hace más de 20 años ha venido utilizando la citada Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, porque la OMPI la escribió con el fin de suministrar una forma de llenar los "vacíos" dejados por la legislación y por la ausencia de jurisprudencia al respecto.

c. No sabemos que Guía tiene y leyó el recurrente, pues la nuestra en su párrafo 57 dice: "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) definido por su estructura o por la función de sus elementos...". (subrayados fuera de texto).

De lo anterior es evidente, que un objeto (el sistema de las reivindicaciones 1 a 44) **NO** se puede definir con características de estructura y función, ni mucho menos remplazando las últimas por usos y, además, asegurar que son una "función".

d. La Resolución no confirmó que las expresiones "medios verificadores para verificar...", sean las que definen las funciones de los componentes del sistema como lo afirma el memorialista.

En el acto recurrido se dijo que, el pliego incluye mezclas de características **no** permitidas, que se ejemplificaron así:

"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).

e. En el oficio que se trasladó al solicitante, se precisó que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) entre los componentes del sistema pero no por los usos, puesto que un "sistema", como tal, es independiente de cómo se usa uno o más de sus componentes; además, dicho sistema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a uno o más de dichos componentes; puesto que, 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 donde es evidente, que el género de datos y/o la manera (secuencia) en que se procesen, **no** sirven como características distintivas de un aparato o "sistema", como se reivindica en este caso.

f. El interesado asevera que, "las Guías dan ejemplos que combinan la identificación de un elemento que se define ulteriormente por su función...", sin embargo, no adjuntó una copia de las Guías que tiene en su poder, que prueben sus afirmaciones. Por consiguiente, los alegatos del último párrafo de la página 5 y tres primeros párrafos de la página 6 del recurso, no son ciertos.

g. Las aseveraciones referentes a que, "un ingeniero informático sabría elegir... solicitud", en vez de probar el cumplimiento del artículo 14, permiten corroborar 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, como la oficina lo ha sostenido, categóricamente.

De todo lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del artículo 14.

5) En el punto siguiente el memorialista alega que, "2. Respecto al numeral 03: "No se considera invención" de la Resolución...

El sistema reivindicado en la presente invención, comprende una combinación de características basadas en software y unos elementos físicos de telecomunicaciones (teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la

convencional bajo la dirección del software... o se refiere a una actividad económico-comercial sino una invención en la que interviene un programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la intervención de elementos y parámetros físicos, y, por lo tanto, tampoco es un programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no podría considerarse invención... hacían falta consideraciones técnicas de un ingeniero en telecomunicaciones que van más allá de los conocimientos de un economista... necesidades de un sistema de transacciones de pago seguro, flexible y eficaz, el técnico... plasmar tal sistema en una realidad técnica... no pretende en absoluto monopolizar un sistema comercial de compra o transacción como tal, ni un programa de ordenador como tal, sino un sistema técnico concreto, correspondiente a las características técnicas comprendidas por una novedosa combinación e interacción de componentes de hardware". (subrayados del examinador).

6) De las alegatos precedentes queda claro que:

a. El interesado declara que, "la solicitud consiste en una combinación software con elementos físicos y que por esta razón no es una actividad económico comercial...".

Para controvertir la falacia basta señalar que como ya se explicó arriba en 2) y 4), de un lado, las reivindicaciones NO definen un **producto** por las características admitidas. De otro lado, el género de datos y/o la manera en que se procesen, **no** sirven como características distintivas de un aparato o "sistema".

Ahora bien, lo fundamental es que la combinación de software y elementos físicos NO determinan que lo reivindicado no sea una actividad económico comercial.

Tanto en el oficio como en la Resolución la oficina señaló que, efectuado el estudio de la solicitud se determinó que esta 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 se cumplan las disposiciones del inciso d) del artículo 15.

Nuestras afirmaciones se pueden constatar, por ejemplo, con el preámbulo de la reivindicación 1 (ver folio 236), que dice: "1. un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29...) asociados al sistema empleando al menos una comunicación a través de telefonía... incluyendo medios de gestión de cuentas... de cada pagador asociado... segundos datos de una cuenta de cada beneficiario... los primeros medios de almacenaje... primeras informaciones sobre cada pagador... para autorizar al menos una transacción que requiere un pago...".

De lo anterior, queda claro que el "sistema" reivindica el uso de un sistema teleinformático para procesar pagos y transacciones entre pagadores y beneficiarios conectados (asociados), como lo denomina el solicitante, al sistema. Dichos pagos y transacciones son una actividad económico comercial y no un proceso de fabricación del objeto ni algo similar.

b. En la Resolución en ningún momento se mencionó un economista como posible técnico en la materia, como ya señalamos arriba, el técnico en la materia, para el caso sería un programador y no un economista, por lo tanto, los alegatos del interesado son una especulación que no desvirtúan ninguno de los argumentos base de la Resolución.

c. Respecto a los alegatos, de que "no es un programa como tal sino... novedosa combinación e interacción...", basta resaltar que dicha combinación e interacción NO constituyen ni definen un **producto** por las características admitidas.

En la Resolución se indicó que, solapadamente, se trata de 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).

Nuestras afirmaciones se pueden constatar con las reivindicaciones, por ejemplo la 1, que señala:

"1. un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29...) asociados al sistema empleando al menos una comunicación a través de telefonía... incluyendo medios de gestión de cuentas... de cada pagador asociado... segundos datos de una cuenta de cada beneficiario... los primeros medios de almacenaje... primeras informaciones sobre cada pagador... para autorizar al menos una transacción que requiere un pago... caracterizado porque el primer... medios verificadores... si un primer mensaje... generando dichos medios... un primer mensaje de aceptación... segundos medios... verificar... si una petición de autorización... satisface dicho criterio..."; lo subrayado indica la secuencia lógica de procesamiento de los datos lo cual, es un programa como tal.

De lo anterior queda claro, que la reivindicación mezcla "componentes físicos" con una secuencia lógica de procesamiento de datos, para definir un "sistema" pero, en realidad, las reivindicaciones "solapan" el software (secuencia de procesamiento) cargado a un sistema teleinformático, conformado por componentes convencionales, para que permita realizar transacciones económicas.

d. Finalmente, la oficina ha sostenido, categóricamente, que un programa o soporte lógico, en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo real mediante una secuencia de procesamiento o 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 en discusión, se determinó como un programador.

Es evidente que cargar un programa, en cualquier forma al procesador de un sistema de telecomunicaciones, NO puede convertir a la totalidad de dicho "sistema" en patentable porque ese sistema se usa para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono móvil, y 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 conclusión, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos ciertos que controvertan los fundamentos de la Resolución sino que son una tergiversación, para tratar de desviar la atención a otras situaciones, no incluidas en el acto.

7) A continuación el memorialista alega que, "El sistema tampoco es sólo otro (segundo) uso de dispositivos convencionales sino que implica funciones completamente técnicas, destinadas a garantizar una eficacia en las telecomunicaciones que no se conseguía mediante los sistemas convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones...

el sistema no está limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono móvil digital ni tampoco precisa modificaciones informáticas.... El sistema de la presente invención es, por tanto, una invención que se compone de una combinación de elementos técnicos y no sólo un segundo uso de elementos convencionales... muchas invenciones mecánicas o **electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales**, lo cual sin embargo, **no es óbice para que sean patentables** cuando estos elementos **en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva**. Este **es precisamente el caso del sistema reivindicado en la presente solicitud** que ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos que dota de eficacia, flexibilidad y seguridad la transmisión de datos necesaria para cuando se llevan a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones económicas". (subrayados y resaltados fuera de texto).

8) 1. Para comenzar a controvertir lo anterior, contrario a las afirmaciones que ahora hace el memorialista, el sistema **NO** tiene por finalidad garantizar la eficacia en las telecomunicaciones sino el uso (empleo) de un teléfono móvil como medio de pago en compras presenciales, por ejemplo, al desplazarse un usuario por una tienda, en compras por Internet, compras a máquinas expendedoras, etc. (ver folio 7). Adicionalmente, el interesado afirma que se implican "funciones completamente técnicas" sin especificar cual(es) es (son) esa(s) funcion(es) técnica(s).

El ejemplo que transcribe el recurrente en sus alegatos (páginas 8 y 9), en vez de demostrar unas "funciones técnicas" demuestran el uso del servidor 20 (ver página 27 de la descripción, folio 177), el cual, con unos "medios verificadores" 20b prueban el criterio de autorización preestablecido que consiste en comprobar el saldo o el estado de crédito del comprador con la fase 3. la comprobación se efectúa en el monedero previamente abierto en el banco de datos 22 y si la verificación es correcta se genera un segundo mensaje de aceptación... el servidor 20 envía al teléfono móvil 16 del comprador 13 una petición de confirmación 5a o 5b de la orden de cobro... para la elección de la fase 5a o 5b el servidor 20 consulta por la fase 4 el banco de datos 21 por medio de los selectores 20h para verificar el tipo de teléfono tiene el comprador 13 y seleccionar el equipo 18 o 19 por el cual realizar la comunicación.

A la luz de lo anterior, los denominados "medios verificadores" son parte de un servidor que se usan para ejecutar parte de la secuencia de procesamiento de los datos que, al final, permiten realizar las transacciones económicas. Por lo tanto, no solo se ve otro uso de un componente convencional (parte interna del mismo), el servidor, sino la secuencia dirigida a una actividad económico comercial y **NO** a funciones completamente técnicas, como lo asegura el interesado en sus alegatos.

Por último, aunque el solicitante insista, una y otra vez, en considerar la combinación de elementos patentables con no patentables, como patentable, ya se ha demostrado en los puntos de controversia precedentes que tal combinación **NO** es un **producto**.

2. En el acto impugnado se señaló que, se hace un segundo uso de los componentes convencionales de un sistema teleinformático para realizar transacciones o de partes de ellos como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones y que el interesado lo reconoce en su escrito por ejemplo en el párrafo 2 de la página 7 (folio 292) del recurso.

Adicionalmente, en el acto se explicó que un **producto**, como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliegue en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc. por esa razón, un programa en

forma de secuencia de procesamiento, rutina, protocolo, código, etc. para efectuar pagos y transacciones NO determina la función entre los componentes del sistema sino que dicho programa de procesamiento, ejecutado por el procesador del sistema, es el **uso** del mismo pues dicho procesador recibe unas señales y las procesa para generar un resultado, que en este caso particular, por demás, se relaciona a una actividad económico comercial.

Por las razones anteriores, un programa, "...que operan de forma distinta... por el software", como arguye el interesado, **no** sirve como característica para distinguir un **producto** de la forma en que lo establecen la ley y el procedimiento vigentes, ni constituye una prueba irrefutable de que no es otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema de telecomunicaciones.

3. En los actos administrativos, la oficina explicó al interesado que **no** puede aceptar 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, debido al "solapamiento" del software con los componentes convencionales o "físicos" del sistema usado, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

4. Es obvio 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, aunque en la disposición se utilizasen componentes del estado de la técnica.

El memorialista asevera que, "muchas invenciones mecánicas o electrónicas... convencionales... no es óbice... se combinan entre sí de una forma novedosa e inventiva...", pero no explica cual es la "combinación novedosa e inventiva" a la que se refiere ni señala apartes de la descripción o de las reivindicaciones que sustenten esas afirmaciones.

Si se aceptara que, "...el sistema ofrece por primera vez una combinación de elementos electrónicos... transmisión de datos necesaria... económicas" sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiría en redactar la solicitud con mezclas de características técnicas y características no técnicas, como por ejemplo un programa, el cual, está al alcance de un técnico en la materia; además, por hacer uso de los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones.

9) El recurso concluye con, "3. Respecto al numeral 04: "Respuesta del Solicitante"... compartimos plenamente, de hecho, en la contestación presentada ante su despacho el día 04 de Febrero de 2005, no se pretendió afirmar lo contrario... Sin embargo. la solicitante considera que se trata de antecedentes interesantes a la vista de que la concesión de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones que tienen en común con la legislación aplicable a la solicitud de patente de referencia la prohibición de patentar los métodos comerciales y los programas de ordenador como tales. significa que existe un espacio de interpretación que permite considerar que el sistema reivindicado en la solicitud de patente de referencia constituye una invención técnica patentable... insistimos en que muchas invenciones mecánicas o electrónicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en sí convencionales, lo cual sin embargo, no es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en sí convencionales se combinan entre sí de una forma novedoso e inventiva... Al respecto, debe tenerse en primer lugar que, en Europa,

sólo ha existido una propuesta de Directiva que, además, fue definitivamente rechazada por el Parlamento recientemente sin que, al menos de momento, exista una nueva propuesta de Directiva... Tampoco las invenciones implantadas por ordenador que han sido patentados en la Oficina Europea de Patentes son una nueva categoría de invenciones sino invenciones que a la vista de que, según la jurisprudencia desarrollada por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador como tales, sino invenciones que implicaban un efecto técnico por hacer que un determinado hardware, bajo la dirección de un software, funcionara de forma distinta. De hecho, tales invenciones se han considerado, según el caso, productos o procedimientos... una práctica admitida... los recursos la vía señalada por la ley para corregir y subsanar las fallas cometidas en la decisión de Actos Administrativos, respetuosamente solicito a su Despacho REVOCAR la Resolución...". (subrayados y resaltados de la oficina).

10) Respecto a los últimos alegatos del recurso la oficina puntualiza que:

a. La posición adoptada por otros países con leyes similares es respetable pero no solo las interpretaciones son diferentes sino que ello no controvierte las objeciones planteadas por nosotros en los actos expedidos por la administración.

b. Como se señaló en la Resolución, para el solicitante la combinación de elementos no patentables con elementos patentables, es patentable, para nosotros NO lo es por los motivos expuestos relativos a la definición de producto, programa de computador como tal y segundo uso.

En el subpunto 4 del punto 8) indicamos que si el "sistema" se hubiese realizado con una disposición de medios estructurales o de funciones entre los medios de una estructura **concebidos**, para definir el producto aún utilizando componentes del estado de la técnica en la disposición, posiblemente, lo reivindicado no tendría objeción pero la "combinación" que propone el solicitante NO es patentable.

c. En la Resolución mencionamos la existencia de una Directiva para los países europeos, el memorialista asegura que esa directiva fue rechazada y que tampoco las invenciones implementadas por computador son una nueva categoría sino que con base en la jurisprudencia de la OEP se determinó que funciona de "forma distinta" y por ello es patentable.

Al respecto, de un lado, esperamos que el solicitante tenga las pruebas respectivas para sus afirmaciones, pues nosotros tenemos las pruebas en contrario que se alegaran si ello es pertinente; de otro lado, que no haya una Directiva o se haya rechazado esta y, que no haya una nueva categoría de patentes en la OEP u otros países, **NO** son razones que controviertan ni demuestren, con hechos fehacientes, que lo solicitado cumple los requisitos de patentabilidad acorde a la norma y el procedimiento vigentes en esta oficina.

Por último, respetamos la opinión de otras oficinas pero por ningún motivo vamos a tomar decisiones que consideramos lesivas para la sociedad, con el pretexto de que en otros países tienen una legislación con prohibiciones similares pero que por jurisprudencia de su oficina se concluyó y se aplica algo con lo que no estamos de acuerdo.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque se sustentan o en hechos ajenos no citados en el acto o distorsionados respecto a los contenidos en el mismo.