



No. 10-083643- -00011-0000

Fecha: 2013-08-12 16:54:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COML
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 10.083.643
Asunto : Solicitud de patente para: **SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS**
Solicitante : **TRANWALL HOLDINGS LTD**
Fecha de solicitud : 9 de julio de 2010

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **TRANWALL HOLDINGS LTD** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **37061** del 20 de junio de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS”** a favor de **TRANWALL HOLDINGS LTD**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **37061** del 20 de junio de 2013, con fecha de publicación listado 2 de julio de 2013, fecha de vencimiento 2 de agosto, y fecha del término legal 12 de agosto de 2013.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS”**.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación está referida a: *“Un sistema para mantener el criterio de aprobación de una o más cuentas como lo determina el titular de cuenta, el proveedor de cuenta o un operador de cuenta autorizado. . .”*.”
- 3.2.2 “Las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva”.
- 3.2.3 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 1 por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.
- 3.2.3 “Asimismo, el método reclamado en la solicitud no es nuevo teniendo en cuenta que la reivindicación 10 está referida a: *“Un método para un titular de cuenta, proveedor de cuenta o un operador de cuenta autorizado para configurar un sistema como se reivindica en la reivindicación 1 para cambiar automáticamente el criterio de aprobación de una cuenta. . .”*.”
- 3.2.5 “Las características esenciales del método de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.
- 3.2.6 “Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante que indica que *“las características que definen la invención por sus usos deben ser permitidas ya que la invención no puede ser definida de otra manera,* a lo que agrega que

"dichas características no son usos sino características técnicas funcionales de la invención"; esta Oficina le recuerda a la solicitante que las diferentes configuraciones, funciones, usos y/o resultados que acompañan una característica técnica tangible, pueden brindar claridad al objeto de la invención, sin embargo, estas no le brindan novedad y/o nivel inventivo a la solicitud. Cabe recalcar que, para definir un producto se deben incluir las características técnicas tangibles y la interrelación de las mismas, por lo tanto los usos, funciones, resultados y/o configuraciones son omitidos del análisis comparativo con el estado de la técnica".

- 3.2.7 "De igual manera, es pertinente mencionar que las características *"un primer servidor"* y *"un segundo servidor"* no presentan diferencias técnicas entre ellas sugiriendo que se trata de la misma característica técnica tangible; asimismo las características *"Una primera interfaz"* y *"Una segunda interfaz"* presentan la misma situación. Por lo cual hablar del primer o segundo servidor, o primera o segunda interfaz, es indicar la misma característica técnica tangible, la cual es claramente divulgada por el documento D1".
- 3.2.8 "En conclusión teniendo en cuenta que las argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio, resuelve denegar la invención a la creación titulada: "SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **37061** del 20 de junio de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS"** a favor de **TRANWALL HOLDINGS LTD**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con el requerimiento de nivel inventivo exigido en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Antecedentes

En lo que concierne a las objeciones hechas con respecto a la falta de novedad de la presente solicitud, soportadas en el documento D1, manifestamos a continuación nuestro desacuerdo.

5.2 La presente invención sí posee novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida”.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en los fundamentos citados por el señor Examinador, en la resolución 37061, se tiene que el sistema de autorización y el método para configurar dicho sistema,

carecen de novedad en vista de la materia divulgada por el documento D1, ante lo cual respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las razones mencionadas a continuación:

El Examinador establece que la anterioridad revela la interfaz reclamada en el párrafo 49. El solicitante respetuosamente disiente de esta afirmación. El solicitante desea llamar la atención del Examinador sobre el hecho de que en el sistema revelado por D1, un titular de cuenta está autorizado para modificar el criterio de aprobación el cual, si es vulnerado, da derecho a su banco de negar la transacción.

Específicamente, en la página 7 de ésta solicitud se menciona, "para permitir que la transacción confirmada sea aprobada, el titular de la tarjeta debe responder afirmativamente, y debe también introducir su clave de acceso". Esto significa que una transacción se mantiene suspendida estando pendiente la aprobación del titular de la tarjeta. Si el banco del titular de la tarjeta, recibe una respuesta negativa por parte del titular de la tarjeta, entonces la transacción es rechazada. Sin embargo, cuando no se recibe una respuesta del titular de la tarjeta se presentan problemas. En tal caso, el banco no puede aprobar la transacción y la transacción se mantiene suspendida.

En la práctica, lo que sucede es que los dispositivos del punto de venta y la red que está manejando la solicitud de autorización tiene una configuración de tiempo límite corto de 15 segundos y casi siempre es inferior a 30 segundos. Si la transacción no es aprobada dentro de este límite de tiempo, se muestra un mensaje en el dispositivo del punto de venta que dice "*issuer is not available*", y la solicitud de la transacción se cancela. Incluso si el banco procede a llamar al titular de la tarjeta por teléfono, es demasiado tarde. La solicitud de la transacción ya está cancelada y se hace necesaria una nueva solicitud en el dispositivo del punto de venta. Entonces, va a ocurrir nuevamente el mismo problema, el titular de la tarjeta no puede enviar su mensaje de confirmación a tiempo para que la transacción sea aprobada.

El sistema de D1 ha sido evaluado y ha fallado por esta razón. Es simplemente imposible proveer de manera segura un mensaje afirmativo para aprobar una transacción pendiente y a tiempo, antes de que se alcance el límite de tiempo en el dispositivo del

punto de venta. Lo anterior es un problema presente en el estado de la técnica que no ha sido resuelto por el documento D1.

Adicionalmente, la seguridad aplicable a tarjetas se basa en Reglas de Fraude. Si un proveedor de tarjetas cree que una tarjeta se está viendo comprometida, es decir, que se está infringiendo una Regla de Fraude, dicha tarjeta es congelada o cancelada por el proveedor de tarjetas. En ese caso, el titular de la tarjeta debe ponerse en contacto con su banco proveedor para descongelarla o reexpedirla.

El sistema propuesto por D1 es conflictivo cuando es usado en el mundo real, ya que también propone que ciertas transacciones son adelantadas directamente del sistema de autorización al banco para su procesamiento (ver párrafos 33-34). Esta inclusión no confiere ningún efecto sorprendente sobre el problema presente en el estado de la técnica mencionado anteriormente. D1 revela tres métodos para procesar transacciones.

Cuando una transacción tiene un valor menor a un límite inferior, la transacción se ejecuta sin ninguna clase de bloqueo. Cuando una transacción tiene un valor mayor a un límite superior, la transacción se impide sin necesidad de alguna clase de autorización. Por último, cuando la transacción está en el rango entre los límites inferior y superior, se activa el sistema de autenticación y se procesa a través la plataforma.

En vista de lo anterior, D1 no proporciona una solución al mismo problema técnico que pretende resolver la presente invención, ya que D1 no ofrece una solución mejor a las ya ofrecidas por los bancos y los proveedores de tarjetas. Por el contrario, D1 ofrece una solución peor a la de los bancos ya que incrementa el número de solicitudes rechazadas. D1 no es comparable con la presente invención y en ningún momento anticipa las enseñanzas de la presente solicitud ya que no pretende proporcionar un sistema de autenticación efectivo contra el fraude en tarjetas y transacciones electrónicas.

D1 centra su sistema en contactar al titular de la cuenta, luego de que realiza una transacción para pago para autorizar la transacción. D1 no revela ni sugiere que el titular de cuenta es provisto de un conjunto de permisos para habilitarlo en tiempo real y en

cualquier tipo de transacción, para controlar sus transacciones y de antemano proporciona premisos para que la transacción sea autorizada.

Por otro lado, el sistema reclamado en la presente invención proporciona previamente al titular de cuenta, el criterio de aprobación en forma de permisos, los cuales instruyen el servidor para habilitar o deshabilitar las transacciones basadas en el criterio de aprobación. Por lo tanto, la transacción no se mantiene suspendida o pendiente de aprobación por el titular de cuenta, porque el titular de cuenta ya ha provisto anteriormente el criterio bajo el cual el servidor permite o rechaza una transacción sin retraso.

En la presente solicitud, la transacción es conducida a través de un filtro de seguridad adicional sin generar cargos adicionales sobre una transacción convencional en un banco. El titular de cuenta es provisto con una herramienta, típicamente en forma de un dispositivo de comunicación móvil, a través del cual el titular de cuenta puede cambiar los permisos en tiempo real, incluso el cambio puede ser hecho justo antes de realizar una transacción, permitiendo que dicha transacción sea procesada bajo el criterio de aprobación actualizado, también es posible cambiarlos inmediatamente después de que se complete la transacción y volver a cambiar los permisos con el fin de prevenir transacciones adicionales.

El sistema está configurado para permitirle a un titular de cuenta la opción de modificar permisos por medio de comandos enviados en SMS desde un teléfono móvil. El número telefónico es registrado en el servidor, el cual sólo permite modificar los permisos desde un teléfono específico. Por ejemplo, los permisos pueden desactivar la cuenta de forma predeterminada cuando alguien ha obtenido algunos detalles sobre la tarjeta vinculada a la cuenta. Cualquier intento de presentar una carta vinculada a la cuenta para hacer un pago simplemente fallará y la transacción será rechazada.

El titular de cuenta también es capaz de posteriormente activar de nuevo la cuenta usando su teléfono móvil a través de un SMS. El sistema también es capaz de establecer comunicación por medio de aplicaciones WAP, MMS, USSD, STK Java y software de teléfonos inteligentes, caso en el cual ya existe una aplicación para iPhones

Dentro de los tipos de permisos y restricciones que un titular de cuenta puede establecer está por ejemplo, que por medio de SMS, el usuario active su cuenta por un periodo específico de 30 minutos para realizar compras. Durante este periodo de tiempo el usuario es capaz de realizar cualquier transacción sin ningún problema, y transcurrido este tiempo, cualquier intento de transacción será inútil. Este mecanismo supera la problemática presente en el estado de la técnica, mediante el cual una solicitud tiene un límite de tiempo para ser completada, ya que el usuario ya ha autorizado previamente las transacciones y será autorizada automáticamente cuando es ejecutada.

En otra modalidad, el titular de cuenta puede también establecer permisos para puntos de venta específicos, en el cual el titular puede desactivar totalmente cualquier tipo de compra en alguna tienda en especial. Cuando el usuario quiera hacer una compra en dicho establecimiento, cambia su permiso justo antes de hacerlo y le permitirá realizar únicamente una transacción.

De ésta manera es claro que la presente invención permite al titular de cuenta tener el control de acceso a su cuenta en tiempo real, evitando así cualquier tipo de fraude.

Así entonces, no es posible, que a partir del sistema divulgado en D1, se pueda evitar la confirmación del cliente en el momento justo de la transacción. D1 no considera ni sugiere proporcionar la aprobación antes de que la transacción sea llevada a cabo. En consecuencia, es claro que D1 no anticipa como un todo la materia de invención acá reivindicada y que una persona versada en la materia no podría llegar a la presente invención a partir de las enseñanzas de D1. En efecto, vale la pena resaltar que una persona versada en la materia no usaría D1 como punto de partida para llegar a la presente invención, ya que al momento de su publicación ya era una tecnología inútil para la prevención de fraude.

Dicho lo anterior, la presente invención no sólo es novedosa sino que además resuelve un problema actual que se manifiesta constantemente en el estado de la técnica, problema que D1 no prevé y para el cual no plantea ni sugiere a futuro una solución. Por

lo tanto, el sistema de autenticación reivindicado por esta solicitud, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

5.3 Conclusiones

Mediante argumentos técnicos comparativos de la presente invención con respecto al documento D1, se demostró cómo el sistema de autenticación reclamado, posee numerosas características diferentes y que poseen actividad inventiva con respecto a las enseñanzas de la anterioridad.

De esta forma, se considera que la presente solicitud cuenta con todos los requisitos necesarios para que le sea concedida la patente.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **37061** del 20 de junio de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CUENTA PARA EVITAR EL USO NO AUTORIZADO DE CUENTAS**" a favor de **TRANWALL HOLDINGS LTD.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección de la solicitante recurrente son los siguientes:

TRANWALL HOLDINGS LTD

c/o Chang Leung Hui & Li CPA Ltd, Piso 12
3 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555


COLO-18681-0843-001-6
COLO-17761-0841-001-9
AHAAHAID-248968WPC18681
No. M-2013-248968VAHA