

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-82169- -6	FECHA: 2013-05-06 11:36:18
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto: Radicación: 11-82169- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 8343
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/ZA2009/055838				
Fecha de Presentación Internacional	18/12/2009				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 14 a 37	30/Junio/2011
Reivindicaciones:	Folios 71 a 77	5/Octubre/2011
Dibujos:	Folios 45 a 49	30/Junio/2011
Prioridad:	ZA2008/10835	23/Diciembre/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 20.

Título de la solicitud: "Método y sistema para procesar de manera segura una transacción" (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de asegurar las transacciones electrónicas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema y método que almacena información codificada de los dispositivos con los que se realizan la transacción electrónicas para autenticar dichos dispositivo y permitir la realización de dichas transacciones.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06Q20/00.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (e) y (f))

Los objetos de las reivindicaciones 1 a 8 y 17 a 19 no se consideran una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (e) debido a que *"no hay una secuencia de etapas o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado"* (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad, se deben cumplir una serie de criterios los cuales aseguran que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular.

En una primera evaluación se debe cumplir que: (1) la invención reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorías legales aceptables según el artículo 14 de la Decisión 486: producto o procedimiento, y (2) la materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepción a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la Decisión 486.

En una segunda evaluación las reivindicaciones de procedimiento que involucre un programa de computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente. Se debe tener en cuenta que un método reclamado que no requiera la aplicación de una máquina o no cause una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente, no pasará la prueba y será rechazado.

Una "máquina" es algo concreto, que consta de partes, o de ciertos dispositivos, y la combinación de dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un efecto o resultado. Esta definición debe ser interpretada ampliamente,

¹ Proceso 129-IP-2007

incluyendo el campo eléctrico, electrónica, óptica, acústica, y otros dispositivos que cumplen una función de lograr un resultado determinado.

La “máquina” debe implementar el proceso, es decir ser un elemento fundamental sin el que el proceso no podría realizarse y no ser un objeto secundario sobre el cual opera el proceso. Lo reclamado debe ser claro en cuanto a la máquina que implementa el proceso, y no afirmar simplemente "proceso implementado por una máquina". Las limitaciones de la máquina deben dejar claro que el uso de la máquina en el proceso reivindicado impone una limitación significativa en el alcance de la reclamación.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para ser materia elegible a patentabilidad. Para que el procedimiento sea materia elegible a patentabilidad, dicho vínculo debe ser con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico y cumplir con dos requisitos;

- En primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un límite significativo para el alcance de la reclamación; por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad podría no ser suficiente.
- En segundo lugar, la aplicación de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución.

Una máquina o aparato "particular" o transformación de un artículo "particular" significa que el método involucra una máquina o artículo específico, no cualquiera o todas las máquinas o artículos posibles.

Una actividad insignificante extra a la solución significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método propuesto por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para aplicarse en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

En conclusión lo contenido en las reivindicaciones 1 a 8 y 17 a 19 no se considera una invención, dado que estas reivindicaciones reclaman un procedimiento que es considerado un programa de ordenador según la definición de la OMPI, expuesta en la decisión Andina 351 de 1993 artículo 3, que dice que un software es *“un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”* y no puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad porque no cumple los requisitos mencionados con anterioridad.

Adicionalmente, el objeto de la reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 20 no se considera una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (f) debido a que reivindica una forma de presentar información.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 6, 9 y 14 no son claras porque los términos “...una pluralidad de identificadores...” y “...uno o más de...” son imprecisos y se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 9 y 20 presentan los siguientes términos “...un módulo de comunicaciones...”, “...un módulo de retiro...”, “...un módulo de formatear...”, “...un módulo de recepción...”, “...un módulo de descifrado...”, “...una presentación...”, “...un módulo de entrada de dato...” y “...un módulo de encriptación...”, los cuales son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Las reivindicaciones 9 a 16 y 20 no están caracterizadas por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar definidos por los términos “...para recibir una solicitud para procesar una transacción, la solicitud incluyendo una identificación de un dispositivo de comunicaciones móviles...”, “...para retirar de la memoria el identificador de instrumento de transacción financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones móviles identificado en la solicitud y para pasar esto al módulo de comunicaciones para transmitirse al dispositivo de comunicaciones móviles...”, “...para recibir del dispositivo de comunicaciones móvil datos de transacción y para usar los datos de transacción recibidos para efectuar una transacción financiera...”, “...en donde el módulo de comunicaciones recibe además datos de transacción del dispositivo de comunicaciones móviles, cuyo dato de transacción incluye una clave de descifrado para descifrar un identificador de instrumento de transacción financiera encriptado almacenado, asociado con el dispositivo de comunicaciones móviles...”, “...en donde el módulo de comunicaciones recibe además datos de transacción del dispositivo de comunicaciones móviles, cuyo dato de transacción incluye un identificador de instrumento de transacción financiera que se va a usar para efectuar la transacción financiera...”, “...en donde el módulo de comunicaciones recibe además un PIN del dispositivo de comunicaciones móviles para autorizar una transacción financiera...”, “...en donde el módulo de comunicaciones recibe el PIN a través de un canal de comunicación diferente al dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles...”, “...en donde el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles incluye uno o más de...”, “...en donde el módulo para formatear datos usa además el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móvil para crear además un paquete de datos de transacción que se va a transmitir a un sistema financiero que usa el paquete de datos de transacción para efectuar la transacción financiera...”, “...en donde el módulo para formatear datos estructura el paquete de datos de transacción en el mismo formato que un paquete de datos de presentación de tarjeta de modo que el sistema financiera puede tratar la transacción financiera como una transacción de presentación de tarjeta...”, “...para recibir en el dispositivo de comunicaciones móviles un identificador de instrumento de transacción financiera encriptado;...”, “...para descifrar el identificador de instrumento de transacción financiera encriptado...”, “...para presentar a un usuario del dispositivo de comunicaciones móviles el identificador de instrumento de transacción financiera junto con información relacionada con una transacción financiera...”, “...para recibir del usuario un PIN de autenticación...” y “...para transmitir el PIN a través de una red de comunicaciones a un servidor para de esta manera instruir al servidor que procese la transacción financiera identificada al usuario...”. Es así que estas reivindicaciones no se pueden aceptar, ya que equivaldría a reivindicar todas las alternativas presentes o futuras que llegan al resultado a alcanzar.

La reivindicación 18 no es clara porque presenta el término “...cavle...” con mala ortografía.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 23 de diciembre de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2008249948	“Financial information input method using symmetrical key security algorithm and commercial transaction system for mobile communications”	9/Octubre/2008

El documento D1² divulga un método de inserción de información financiera que utiliza un algoritmo de encriptación de llave simétrica y un sistema de comunicaciones móviles para realizar transacciones financieras. (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 9 consiste en “...*Un sistema para procesar una transacción...*” (Fl. 40).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una memoria	La información financiera encriptado se almacena en un terminal móvil (Párr.7)
Un módulo de comunicaciones	Sistema de comunicaciones móviles para transacciones comerciales (Párr. 10, líneas 1 a 7)
Un módulo de retiro	Se recibe información financiera (Párr. 9, líneas 6 a 10)
Un módulo de formatear	Sistema de transacciones comerciales para ejecutar un pago (Párr.10)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 9 habrían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Así mismo, las reivindicaciones dependientes 10 a 16 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 9, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos y/o resultados.

La reivindicación 20 consiste en “...*Un sistema para procesar una transacción...*” (Fl. 43).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una memoria	La información financiera encriptado se almacena en un terminal móvil (Párr. 7)
Un módulo de recepción	Se recibe información financiera (Párr. 9, líneas 6 a 10)

2

Un módulo de descifrado	Se decodifica información encriptada (Párr. 10, líneas 14 a 20)
Una presentación	Recibo digital (Parr.31)
Un módulo de entrada de dato	Se recibe información financiera, numero de administración de monedero electrónico y el numero de teléfono (Párr. 9, líneas 6 a 12) y una entrada de datos de ID (Párr. 46, líneas 20 a 22)
Un módulo de inscripción	Se encripta la información financiera (Párr. 9, líneas 12 a 16)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 20 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2008249948	9 a 16 y 20	Novedad/Nivel Inventivo

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 (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-05-14

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro