

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-082169- -00007-0000

Fecha: 2013-08-09 16:18:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Re: PI.-MTN MOBILE MONEY SA (PTY) LTD.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODO Y SISTEMA PARA PROCESAR DE MANERA SEGURA UNA TRANSACCIÓN".-Clase G06Q 20/00.-Expediente número 11-082.169.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 14 de Mayo de 2013.
2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **8343**, en relación con la reclamación de materia que no es considerada como una invención, la claridad del capítulo reivindicatorio y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

Con respecto al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, el Señor Examinador señala que este carecería de claridad toda vez que algunas reivindicaciones incluirían términos considerados como imprecisos y otras estarían caracterizadas por resultados a alcanzar.

Tomando en consideración estas objeciones, me permito manifestar que es deseo del solicitante **modificar el capítulo reivindicatorio actualmente presentado**, de manera que se clarifique el objeto de la reclamación, haciéndolo aún más distinguible del arte previo.

En conexión con estas modificaciones me permito resaltar que no se constituyen de ninguna manera en una ampliación al alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que se delimita claramente la invención de acuerdo con las realizaciones preferidas, teniendo como base la descripción tal como ha sido presentada y las reivindicaciones originales, como se muestra a continuación:

- **Reivindicación 1.** Ha sido modificada de manera que ahora se refiere de una forma más clara al método para procesar de manera segura una transacción, el cual se constituye como el objeto de la presente invención. Dichas modificaciones presentan soporte en las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 actualmente presentadas.
- **Reivindicaciones 2 a 5.** Estas reivindicaciones han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.
- **Reivindicación 6 (Nueva Reivindicación 2).** Corresponde a la actualmente presentada.
- **Reivindicación 7.** Esta reivindicación ha sido eliminado del capítulo reivindicatorio.
- **Reivindicación 8 (Nueva Reivindicación 3).** Corresponde a la actualmente presentada, sin embargo su dependencia ha sido adaptada a la nueva numeración.
- **Reivindicaciones 9 a 20.** Estas reivindicaciones han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Como consecuencia de todo lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado está constituido por **3 reivindicaciones**, la cuales se refieren de manera clara y concisa al método para procesar de manera segura una transacción que es el objeto de la presente invención.

Con respecto al mencionado capítulo reivindicatorio me permito resaltar que, tal como se ha modificado este es totalmente claro para la persona versada en la materia, la cual podría identificar inequívocamente el alcance de la reclamación.

Es así como los términos considerados por el señor Examinador como imprecisos, y las expresiones consideradas como resultados a alcanzar han sido eliminados del capítulo reivindicatorio modificado, y de esta manera considero han sido superadas las objeciones realizadas al respecto.

A la luz de lo expuesto anteriormente me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro al reclamar el método para procesar de manera segura una transacción que es objeto de la presente invención, y se ajusta por lo tanto a cabalidad a lo exigido por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **NO ES UNA INVENCION.**

4.1. Consideraciones acerca de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 8 y 17 a 19.

Con respecto a la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 8 y 17 a 19 actualmente presentadas, el Señor Examinador afirma que no se considera una invención toda vez que según su criterio correspondería a un procedimiento que es considerado un programa de ordenador.

En conexión con lo anterior, es importante destacar que en vista de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio las reivindicaciones 17 a 19 ya no hacen parte de la materia reclamada y que ahora la reivindicación 8 actualmente presentada corresponde a la nueva reivindicación 2, por lo que los argumentos que se expondrán a continuación pondrán de manifiesto que **la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 y 2 claramente corresponde a materia patentable.**

Ahora, respecto de la objeción realizada, muy respetuosamente me permito señalar que el Señor Examinador interpreta de manera errónea el contenido de las mencionadas reivindicaciones, toda vez que estas de ninguna manera se refieren a un programa de ordenador sino a un método que describe la forma en la cual se puede procesar de manera segura una transacción, método que es el objeto de la invención.

El señor Examinador afirma que la presente invención hace parte de las excepciones a la patentabilidad dispuestas en el artículo 15 literal (e) de la Decisión 486 de 2000, argumentando 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 que además la materia reclamada: *"no puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad porque no cumple los requisitos mencionados con anterioridad"*, refiriéndose a los requisitos planteados dentro del Capítulo VI correspondiente al Examen de Patentabilidad de las Invenciones Implementadas por Computador planteado en el

Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad¹ de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) (Págs. 129 a 137);

Ahora bien, en conexión con lo anterior, inicialmente me permito hacer notar al señor Examinador que si bien el Artículo 15 de la Decisión 486 establece que no deben considerarse como invenciones los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenadores o el soporte lógico, entre otros, el mismo Instructivo para el Examen de Solicitudes de la SIC, asegura que se debe tener en cuenta que si la materia reclamada, siendo dicha materia una excepción a la patentabilidad, **es limitada en su aplicación a una determinada aplicación práctica, puede llegar a ser elegible a estudio.**

De esta manera, siguiendo el análisis del señor Examinador para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada o no como materia elegible a estudio de patentabilidad, es posible concluir que la materia reclamada en la presente solicitud cumple a cabalidad con los criterios con los cuales se puede asegurar que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular, tal y como se detalla a continuación:

- 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 (Instructivo para el Examen de Solicitudes de la SIC).

En conexión con lo anterior, la materia que aquí se reclama está dirigida a un **método** (ó procedimiento) para procesar de manera segura una transacción.

- 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 (Instructivo para el Examen de Solicitudes de la SIC).

Evidentemente la materia que aquí se reclama no pretende proteger un programa de ordenador como tal, como lo interpreta el señor Examinador, sino que por el contrario está dirigida a proteger un método para procesar de manera segura una transacción, el cual involucra una serie de pasos y la aplicación de determinados dispositivos necesarios para llevar a cabo el método.

- Las reivindicaciones de procedimiento que involucren un programa de computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar vinculadas a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente.

¹ **Superintendencia de Industria y Comercio.** Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, Bogotá, Colombia. 2012. Páginas 129 a 137.

Al respecto, el método para procesar de manera segura una transacción el cual es objeto de la presente invención involucra dispositivos tangibles como un servidor, un dispositivo de comunicaciones móviles, los cuales son indispensables para que se pueda llevar a cabo el método que se pretende proteger.

- Por último, es claro que la aplicación de los dispositivos dentro del método de la invención implica más que una mera actividad insignificante extra a la solución, ya que son necesarios para que el método se lleve a cabo completamente, dado que están involucrados a lo largo de dicho método, hasta lograr que la transacción de tarjeta de crédito sin la tarjeta de crédito en físico en el punto de pago se lleve a cabo completamente y de una manera segura.

Por otro lado, y como un complemento de los argumentos antes expuestos, me permito llamar la atención del señor Examinador sobre el Manual Andino de Patentes², - una guía práctica que no constituye un marco normativo para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, pero que es una herramienta que permite evaluar de manera razonable e imparcial los requisitos de patentabilidad requeridos para la concesión de una patente-, en el cual se realiza un análisis tendiente a permitir la adecuada interpretación de dicha normatividad. En este sentido, en el mencionado Manual se establece que:

"No existe un concepto concreto del significado de invención, sino que por el contrario está definido por las exclusiones mencionadas en los artículos 15, 20, los cuales consideran todo aquello que no es una invención. Sin embargo, por regla general, las invenciones tienen un carácter técnico ya que están orientadas a la solución de problemas técnicos y no están asociadas con la estética, la presentación de información y la abstracción."

Específicamente, con respecto a los programas de ordenadores o el soporte lógico, el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente:

"Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal pueden considerarse como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado. No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial."

De lo anterior resulta completamente claro que al momento de realizar el estudio de patentabilidad de una solicitud, es necesario tener en cuenta que las invenciones que incluyen o se encuentran relacionadas con programas de computador no pueden ser

² Secretaría general de la Comunidad Andina. Manual Andino de Patentes. Lima, Perú: 2004. Páginas: 45 a 47.

objetadas *per se*, sino que en dicho estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos programas de computador son incluidos o hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial; es decir, los programas de computador efectivamente no deben considerarse como materia patentable cuando hacen parte de una solicitud simplemente como principios puramente abstractos sin ninguna clase de contribución o utilidad técnica; **sin embargo, la presencia de dichos programas de computador como uno de los pasos de un proceso industrial patentable, no indica de ninguna manera la no patentabilidad de dicho proceso, toda vez que el estudio de patentabilidad debe realizarse sobre la invención revelada como un todo, y no de manera independiente para cada uno de los pasos de la invención revelada.**

En este sentido, dentro de una invención que incluya la utilización de programas de computador, un adecuado estudio de patentabilidad implica analizar el empleo dado al computador y a los programas de computador utilizados y por lo tanto, los efectos técnicos obtenidos a través de éstos, y por tanto no implica únicamente determinar el empleo o no de programas de computador dentro de la materia revelada.

Por lo tanto, la presente invención no se constituye como un programa de ordenador como tal, sino que específicamente **revela un método para procesar de manera segura una transacción.**

Dicho novedoso método se centra en la realización de una serie de pasos que incluyen el recibir en un servidor una solicitud para procesar una transacción, retirar de una memoria del servidor un identificador de instrumento de transacción financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones móviles identificado en la solicitud, recibir del dispositivo de comunicaciones móviles un dato de transacción y un PIN para autorizar la transacción financiera, y usar el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles y el identificador de instrumento de transacción financiera para crear 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 dicha transacción financiera.

Aquí, es importante que el señor Examinador tenga en cuenta que, por lo general cuando una persona utiliza una tarjeta de crédito/débito, el punto de venta (POS por sus siglas en inglés) de la máquina obtiene la información de las tarjetas, así como la información del pago, es decir de quién paga y cómo paga. Esta información se transmite a continuación a una institución financiera para procesar el pago.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

De esta manera es indispensable que la persona tenga su tarjeta de crédito disponible en todo momento y no será capaz de utilizar un dispositivo POS sin la tarjeta de crédito o por lo menos sin la información de su tarjeta de crédito para poder entrar en el dispositivo de punto de venta y realizar un pago.

Contrario a lo anterior, la presente invención, mediante el almacenamiento de la información de la tarjeta de crédito cifrada en la memoria del servidor y vinculada a una identificación de su dispositivo móvil, permite a un usuario utilizar el dispositivo de comunicaciones móviles para hacer un pago desde cualquier lugar mediante la vinculación de la identidad del dispositivo de comunicaciones móvil con la información de la tarjeta de crédito. De manera que el usuario sólo tiene que enviar los datos de identificación de la parte a quien se le va a hacer el respectivo pago, así como la cantidad que se va a pagar.

Por último, una vez son recibidos los datos, estos se empaquetan junto con los datos de la tarjeta de crédito correspondientes y se transmite a la institución financiera. La entidad financiera ni siquiera sabrá que la tarjeta de crédito no estaba presente en el momento de la transacción ya que el paquete de datos recibido se reflejará como si la tarjeta de crédito hubiese estado presente en el punto de venta.

En vista de lo anterior, atentamente me permito hacer notar al señor Examinador que no existen razones técnicas o jurídicas para objetar la patentabilidad de la presente invención, toda vez que la materia revelada NO puede ser catalogada como una excepción a la definición de invención establecida por la Decisión 486 de 2000.

4.2. Consideraciones acerca de la materia reclamada en las reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 20.

Por otro lado, con respecto al objeto de las reivindicaciones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 20, el señor Examinador señala que no correspondería a una invención debido a que considera que se está reivindicando una forma de presentar información.

A este respecto muy respetuosamente me permito señalar que el Señor Examinador interpreta de manera errónea el contenido de esta reivindicación, toda vez que esta de ninguna manera se refiere a una manera de presentar información sino a un método que describe la forma en la cual se puede procesar de manera segura una transacción, método que es el objeto de la invención.

En este sentido me permito resaltar que dentro del ámbito de las patentes es un hecho aceptado que se conoce como "forma de presentar información" un sistema en el cual lo importante son los datos que están siendo mostrados.

En efecto, el mencionado Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, con respecto a las formas de presentar información señala que:

"2.3.8 Las formas de presentar información

El examinador debe tener en cuenta que cualquier representación de información caracterizada sólo por el contenido de la información, no es patentable.

Esto aplica si la reivindicación está dirigida a la presentación de información per se (por ejemplo por señales acústicas, sonidos verbales, presentaciones visuales), a información grabada en algún medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido), una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada, una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado, o un proceso y aparato para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por los datos almacenados)." (Página 33).

Contrario a lo anterior, el método para procesar de manera segura una transacción (nuevas reivindicaciones 1 a 3) no tiene como característica fundamental la información que pueda estar contenida en el servidor, sino una serie de pasos necesarios para llevar a cabo una transacción financiera sin que sea necesaria la presencia física de una tarjeta, dichos pasos incluyen el recibir en un servidor una solicitud para procesar una transacción, retirar de una memoria del servidor un identificador de instrumento de transacción financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones móviles identificado en la solicitud, recibir del dispositivo de comunicaciones móviles un dato de transacción y un PIN para autorizar la transacción financiera, y usar el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles y el identificador de instrumento de transacción financiera para crear 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 dicha transacción financiera.

En este sentido resulta pertinente resaltar que los datos que puedan o no estar contenidos en el servidor no se constituyen en la invención como tal, sino el método el cual está compuesto por una serie de pasos para procesar de manera segura una transacción y por lo tanto este no puede de ninguna manera ser considerado como una forma de presentar información.

Por lo tanto, salta a la vista que la materia reclamada por el capítulo reivindicatorio ahora modificado de la solicitud de ninguna manera contraviene lo establecido por el Artículo 15 (f) de la Decisión Andina 486 de 2000 y en consecuencia la materia reclamada por la solicitud corresponde a materia patentable.

5. **NOVEDAD.**

De otra parte, el Señor Examinador señala que el sistema para procesar una transacción, reclamado en las reivindicaciones 9 a 16 actualmente presentadas, así como el dispositivo de comunicaciones móvil de la reivindicación 20, serían anticipados por las revelaciones del documento **US2008249948 (D1)**.

Sobre este particular me permito resaltar que tal y como se especifica en el numeral 3. del presente memorial, las reivindicaciones objetadas: 9 a 16 y 20 ya no hacen parte del **capítulo reivindicatorio modificado**, es decir, el sistema para procesar una transacción (Reivindicaciones 9 a 16), así como el dispositivo de comunicaciones móvil (Reivindicación 20), ya no hacen parte del objeto reclamado y por lo tanto las objeciones de Novedad realizadas a dicha materia quedan completamente superadas, y en consecuencia, la solicitud en estudio claramente se ajusta a lo preceptuado en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio tal como ha sido modificado es totalmente claro y conciso al reclamar el método para procesar de manera segura una transacción que es objeto de la invención, sin contener de ninguna forma materia no considerada como una invención, cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

7. Anexo me permito presentar copia de las páginas **26 y 27** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, descrito dentro del presente memorial, constituido por **3** reivindicaciones.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**

REIVINDICACIONES

1.- Un método para procesar de manera segura una transacción, el método incluye:

- 5 recibir en un servidor una solicitud para procesar una transacción, la solicitud incluyendo una identificación de un dispositivo de comunicaciones móviles;
- retirar de una memoria del servidor un identificador de instrumento de transacción financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones móviles identificado en la solicitud;
- recibir del dispositivo de comunicaciones móviles un dato de transacción;
- 10 recibir del dispositivo de comunicaciones móviles un PIN para autorizar la transacción financiera, en donde el PIN es recibido a través de un canal de comunicación diferente al dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles; y
- usar el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles y el
- 15 identificador de instrumento de transacción financiera retirado para crear 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.



2.- Un método de conformidad con la reivindicación1, en donde el dato de transacción recibido del dispositivo de comunicaciones móviles incluye uno o más de:

datos de identificación de tercera parte que identifican a una tercera parte a quien
5 se va a pagar una cantidad; y la cantidad que se va a pagar a la tercera parte.

3.- Un método de conformidad con la reivindicación 1, en donde el paquete de datos de transacción está estructurado en el mismo formato que un paquete de datos de presentación de tarjeta de modo que el sistema financiero pueda tratar la transacción financiera como una transacción de presentación de tarjeta.