

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de diciembre de 2011, con el N° 11-170634-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Smart Hub Pte. Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSACCIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SG2010/000222 del 11 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 647 del 29 de junio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11709, notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-170634-00005-0000 del 08 de octubre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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."*

5.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en asegurar las transacciones bancarias relativas a una cuenta bancaria. Para resolver este problema técnico, se presenta un método y sistema para que el usuario cambie el estado de los canales o de los modos de transacción.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de junio de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CO 11-027719	“Un método para que un titular de una tarjeta de pago controle y administre una tarjeta de pago”	21/Noviembre/2011*
D2	CA 2,623,846	“System and method for controlling usage of a payment card”	07/Septiembre/2008
D3	US 2001/0047336	“Credit card management system”	29/Noviembre/2001

* Fecha de publicación nacional.

El documento D1¹ divulga método para el pago donde dicho pago es controlado por medio de una plataforma de administración (Fl.79, Resumen).

El documento D2² divulga un sistema y método para controlar el uso de una tarjeta de pago por el titular (Resumen).

El documento D3³ divulga un método y sistema para gestionar las transacciones de una tarjeta de crédito (Resumen).

Se le recuerda al solicitante que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta la prioridad reivindicada en la presente solicitud en virtud del artículo 9 de la Decisión 486, sin desconocer el artículo 16, que establece o delimita lo que comprende el estado de la técnica.

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Una invención se considerará nueva cuando no está 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

1 http://10.20.100.97:8282/consultaDocs/verDocs.jsf?ano_radi=11&nume_radi=27719&cont_radi=

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=CA2623846&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

3 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2001047336&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

En aplicación de la norma anterior, se ha tomado como anterioridad que afecta la patentabilidad de la invención en estudio, el documento CO 11-027719 (en adelante llamado D1), pues corresponde a una solicitud nacional cuya fecha de prioridad es el 08 de septiembre de 2008 con publicación del 21 de noviembre de 2011.

5.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está 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”.

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 7 está referida a: *“Un dispositivo de comunicaciones para comunicarse con un motor de transacción...”* (Ver página 10 del radicado N° 11-170634-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 7, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D2
Un dispositivo de comunicaciones para comunicarse con un motor de transacción, caracterizado porque comprende:	Dispositivos telefónicos con un identificador de dispositivo celular (Pág. 6 línea 15; Fig. 1 elementos 42 y 43).
Un identificador único.	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 7 habrían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 8 y 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al dispositivo de la reivindicación 7, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Adicionalmente, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 10 está referida a: *“Un sistema de transacción...”* (Ver página 11 del radicado N° 11-170634-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2	D3
Un sistema de transacción caracterizado porque comprende:	Plataforma de administración (Fl. 79, Resumen)	Sistema para controlar el uso de una tarjeta de pago por el titular (Resumen).	Sistema para gestionar las transacciones de una tarjeta de crédito (Resumen).
Una pluralidad de canales o modos de transacción.	Set de parámetros de uso (Fl. 14, línea 20 a Fl.15, línea 14; Fl. 21, línea 8 a Fl. 22 línea 15).	Límites definidos por el titular de la tarjeta (Pág. 2, líneas 28 a 30) y set de limitaciones (Párr. 28).	Se definen transacciones autorizadas y limitaciones (Párrs. 6, 12 y 28).
Un motor de transacción.	Plataforma de administración (Fl. 14, línea 20 a Fl.15, línea 14).	Dispositivo de cómputo de autorización (Pág. 5, líneas 13 a 18).	Limitador (Párr. 6; Fig. 1, elemento 16) y entidad de negocio (Párr. 17).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, D2 y D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 10, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que cuando se reivindica un dispositivo y/o sistema, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato. Según lo anterior se indica que las reivindicaciones 7 y 10 contienen las siguientes expresiones “...y se asocia con una cuenta que tiene un canal o modo de procesamiento de transacción, el dispositivo de comunicaciones envía una solicitud para cambiar uno del canal o modo de transacción de la cuenta desde un primer estado hasta un segundo estado, en donde se niega un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado para procesamiento transaccional adicional....”, “... donde un canal o modo de transacción es inseguro con relación a otros canales o modos de transacción...”, “...que recibe una solicitud del poseedor de la cuenta de transacción con base en un único identificador del poseedor de la cuenta para cambiar el estado del canal o modo inseguro de un primer estado a un segundo estado en respuesta a la solicitud recibida...” y “...en donde se niega un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro para el primer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro fijado hasta el segundo estado para procesamiento transaccional adicional...” que no le dan novedad ni nivel inventivo al objeto reivindicado.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 6, 14 y 15, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 7 a 13, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO DE TRANSACCIÓN PARA FACILITAR TRANSACCIONES FINANCIERAS DE BILLETERA MÓVIL”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“MÉTODO DE TRANSACCIÓN PARA FACILITAR TRANSACCIONES
FINANCIERAS DE BILLETERA MÓVIL”**

Clasificación IPC: G 07 F 19/00.

Reivindicación(es): 1 a 6, 14 y 15 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-170634-00005-0000.

Titular(es): SMART HUB PTE. LTD.

Domicilio(s): Singapur, Singapur.

Inventor(es): Alex D. Ibasco, Oliver L. Ubalde, Darlene Katherine L.Tiu, Rodrigo S. Salvador y Christopher R. Palermo.

Prioridad(es) N°: 200904119-5 **Fecha:** 16 de junio de 2009 **País:** SG.

Solicitud internacional N°: PCT/SG2010/000222 **Fecha:** 11 de junio de 2010.

Vigente desde: 11 de junio de 2010 **Hasta:** 11 de junio de 2030.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73058

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

reivindicaciones 7 a 13, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar a la titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Smart Hub Pte. Ltd., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez