

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 73058 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente la patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE TRANSACCIÓN PARA FACILITAR TRANSACCIONES FINANCIERAS DE BILLETERA MÓVIL”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2014 con el No. 11-170634-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Smart Hub PTE. LTE., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, la recurrente presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Con respecto a dicho capítulo reivindicatorio, menciona que se realizó una modificación en la antigua reivindicación 10, al introducir en ésta las características técnicas de las antiguas reivindicaciones 11 y 12, y que las nuevas reivindicaciones 1 a 6, 12 y 13 corresponden a las antiguas reivindicaciones 1 a 6, 14 y 15, respectivamente, las cuales se concedieron en la Resolución recurrida.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que: “(...) *la resolución impugnada se encuentra parcialmente viciada de nulidad. Lo anterior teniendo en cuenta que en dicha resolución aparece un nuevo hecho sustentando la no aceptación de las reivindicaciones 7 a 9, que corresponden a las antiguas reivindicaciones 16 a 18 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, que se tuvieron en cuenta en la evaluación inicial de los requisitos de patentabilidad. De esta forma, en el oficio No. 11709 notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013 el examinador encargado no indica objeciones de novedad o nivel inventivo para la materia contenida en las reivindicaciones 16 a 18 (reivindicaciones 7 a 9 en el nuevo capítulo reivindicatorio), mientras que en la referida resolución, se enumeran objeciones de falta de novedad de la materia incluida en dichas reivindicaciones.*” (sic) -subrayado original del texto-.

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de las reivindicaciones 7 a 9 de la presente solicitud, considera que: “(...) *al realizar una comparación con el dispositivo telefónico descrito en D2, el solicitante muy respetuosamente aclara al examinador que dicho dispositivo no menciona ni sugiere que el identificador único se asocie con una cuenta que tiene un canal o modo de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

procesamiento de transacción. Así, es claro para una persona del oficio la diferencia técnica entre los dos dispositivos.” -negrita y subrayado original del texto-.

Señala a continuación con respecto a las reivindicaciones 10 a 13, que: “Al realizar un análisis detallado de los documentos D1, D2 y D3 citados por el examinador en la resolución impugnada, se encuentra que estos documento no mencionan ni sugieren la característica técnica del motor de transacción del sistema de transacción que consiste en que este **recibe una solicitud del poseedor de la cuenta en un único identificador del poseedor de la cuenta.** Adicionalmente, tales documentos no hacen referencia a que **el canal o modo de transacción inseguro es una transacción o modo que se origina por Internet y el canal o modo de transacción seguro es POS o ATM.**” (sic) -negrita y subrayado original del texto-.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 11-170634-00006-0000 del 13 de enero de 2013, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de reposición se resolverá con base en dicho capítulo reivindicatorio.

En cuanto tiene que ver con el hecho que indica la recurrente sobre la afectación al debido proceso respecto a la negación por novedad de las reivindicaciones 7 a 9 estudiadas en la Resolución recurrida, aduciendo que en el Oficio de requerimiento de fondo no se indicó nada al respecto, esta Oficina al revisar el expediente administrativo, encontró que dichas reivindicaciones 16 a 18 (nuevas reivindicaciones 7 a 9) fueron afectadas por claridad en el numeral 5 del Oficio No. 11709 del 16 de julio de 2013 por contener términos imprecisos y por no estar caracterizadas por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar, los cuales, como se trasladó en dicho Oficio, no definen la invención, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. No obstante lo anterior, en la respuesta a dicho Oficio radicada bajo el número 11-170634-00005-0000 del 08 de octubre de 2013, la recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 reivindicaciones, en el cual se evidencia que a pesar de la modificación a las reivindicaciones 7 a 9, la materia contenida en las mismas no supera las objeciones de claridad mencionadas anteriormente y adicionalmente, que la característica técnica esencial de la reivindicación 7 (la cual es imprecisa o general) es anticipada en su totalidad por el documento del estado de la técnica D2, el cual había sido trasladado en el Oficio de fondo. Por lo tanto, dado que el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente, se deniega el privilegio solicitado para las reivindicaciones 7 a 9.

Ahora bien, con referencia a la manifestación de la recurrente sobre que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

dispositivo de D2 no menciona ni sugiere que el identificador único se asocie con una cuenta que tiene un canal o modo de procesamiento de transacción, resulta pertinente aclarar que el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de una reivindicación de producto las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. En ese orden de ideas, el hecho de que el identificador único se asocie con una cuenta que tiene un canal o modo de procesamiento de transacción no es considerado como una característica técnica esencial estructural sino como una característica funcional o un resultado a alcanzar, el cual, como se mencionó anteriormente no brinda novedad ni nivel inventivo a la solicitud y no es tenido en cuenta en el examen de comparación con el estado de la técnica, por lo tanto se reitera la falta de novedad en el objeto reivindicado.

Se advierte además que las reivindicaciones 10 a 13 no comprenden características técnicas esenciales estructurales más allá de unos canales o modos de transacción y un motor de transacción, los cuales son totalmente anticipados por las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica D1, D2 y D3 como se ilustra en la tabla 2 de la Resolución recurrida y que la característica que señala la recurrente según la cual el motor de transacción recibe una solicitud del poseedor de la cuenta en un único identificador del poseedor de la cuenta, es una característica funcional o un resultado a obtener, por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, es conocimiento de la persona medianamente versada en la técnica que: *"(...) el uso creciente las TIC ha generado, entre otros, la aparición de nuevas líneas de negocio para el sector financiero, caracterizadas por la utilización de nuevos canales telemáticos de producción y comercialización. Básicamente, cabe distinguir entre banca on-line (por Internet), banca virtual y banca electrónica. Entendemos por banca on-line, la línea de negocio de las entidades financieras dedicada a operar con productos y servicios transaccionales a través de la red. La banca virtual, por su parte, es un tipo específico de banca on-line. Si en la banca por Internet no se supone ninguna especificación sobre la presencia física de la actividad, en el caso de la banca virtual, las entidades financieras únicamente operan a través de Internet. Por último, entendemos por banca electrónica o e-banca un concepto más amplio que el de la banca on-line, ya que integra en la operativa de la prestación de bienes y servicios financieros cualquier tecnología disponible, siempre y cuando ésta tenga una base digital. Formarían parte de la operativa de la banca electrónica la actividad realizada a través de los cajeros automáticos, los terminales de los puntos de venta, las líneas telefónicas digitales, e inclusive los recientes servicios prestados a través de la banca por ordenador conectado a Internet o la telefonía móvil."*¹ Por tanto el objeto

¹ Hacia la banca multicanal: La transformación del sector financiero en la economía del conocimiento, CASTILLO MERINO, David, GABALDÓN QUIÑONES, Patricia, RUIZ DOTRAS, Elizabeth, SAINZ GONZÁLEZ, Jorge. Editorial ESIC,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35927

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-170634

ahora reivindicado puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de manera que este no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 73058 del 29 de noviembre de 2013 en el sentido de conceder el derecho de patente a las reivindicaciones 7 a 13 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 73058 del 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente la patente de invención titulada: "MÉTODO DE TRANSACCIÓN PARA FACILITAR TRANSACCIONES FINANCIERAS DE BILLETERA MÓVIL".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Smart Hub PTE. LTE., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández