

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-48887- -4	FECHA: 2013-08-23 12:10:02
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 12-48887- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15884
Folios: 8

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/US2010/047876				
Fecha de Presentación Internacional	03/09/2010				

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:	Rad. N° 12-048887-00000-0000	22/Marzo/2012
Reivindicaciones:	Rad. N° 12-048887-00000-0000	22/Marzo/2012
Dibujos:	Rad. N° 12-048887-00000-0000	22/Marzo/2012
Prioridad:	MX/a/2009/009454	03/Septiembre/2009

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 48.

Título de la solicitud: “Métodos de pago usando dispositivos electrónicos” (ver página 1 del radicado N° 12-048887-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un método, sistema y medio de almacenamiento los cuales proporcionen a un usuario de un dispositivo móvil realizar pagos de productos o servicios con su dispositivo portátil.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método, caracterizado por comprender los pasos de determinar una conexión de un dispositivo de comunicación portátil, verificar la información del cliente/usuario asociado con el dispositivo de comunicación portátil, registrar una cantidad de una operación de pago solicitada por el cliente/usuario a favor del comprador, donde el cliente/usuario no es igual al comprador, transferir la cantidad de la operación de pago y confirmar que la transacción de la operación de pago se llevó a cabo; un sistema caracterizado porque comprende un procesador y una memoria acoplada al procesador y, un medio de almacenamiento legible por máquina que comprende instrucciones ejecutables.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G 06 Q 20/00.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no revela toda la materia reivindicada, por lo cual se sugiere al solicitante modificarlo por “Método y sistema para pago de productos o servicios implementando dispositivos electrónicos” o hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 15, 17, 31 y 33 no son claras porque los términos: “al menos” y “uno o más” son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 1, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 26 a 29, 33, 35, 42 a 45 y 47 no son claras porque los términos “un dispositivo de comunicación portátil”, “un servidor”, “un segundo dispositivo de comunicación portátil”, “institución financiera”, “un procesador”, “una memoria”, “primer portador”, “segundo portador”, son generales, por lo tanto no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 5, 14, 17, 21 a 30, 32, 33, 37 y 46 no son claras porque caracterizan la invención por sus resultados a obtener así: “que la conexión no comprende SMS, USSID, o internet”, “en que la operación de pago es seleccionada del grupo que consiste de autorización para usar una tarjeta de llamadas de larga distancia en un plan de pre o pospago; autorización para el uso de internet en un dispositivo portátil de comunicaciones; tiquetes de transporte aéreo o terrestre; venta de tiquetes para eventos culturales, sociales o recreacionales; venta de tiquetes de loterías, rifas, apuestas en eventos deportivos; transacciones de transferencia de dinero; trasmisión electrónica de películas, programas de radio o programas de televisión, y en donde dicha trasmisión en vivo, pregrabada o pague por ver; ordenes de alimentos preparados que se envían a domicilio; ordenes en tiendas de comestibles; órdenes de compra de suministros industriales y de oficina; ordenes de compra de materiales de construcción; u órdenes de compra de medicinas”, “en donde el procesador determina al menos una conexión de un

dispositivo de comunicación portátil; verifica la información del cliente/usuario asociado con el dispositivo de comunicación portátil; registra una cantidad de una operación de pago solicitada por el cliente/usuario a favor de un comprador, donde el cliente/usuario no es igual al comprador; trasfiere la cantidad de la operación de pago; y confirma que la transacción de la operación de pago se llevó a cabo”, “en que la conexión no comprende SMS, USSID, o internet”, “en que confirmar comprende enviar la confirmación al comprador de que la operación de pago fue ejecutada”, “enviar la confirmación comprende enviar una confirmación a un segundo dispositivo de comunicación portátil asociado con el comprador”, “en que transferir comprende deducir la cantidad de una cuenta asociada con el cliente/usuario”, “en que transferir comprende enviar un mensaje de un institución financiera usando el protocolo de mensajería de la institución financiera”, “en que la operación de pago comprende el prepago del tiempo al aire electrónico suministrado por un segundo portador”, “en que el tiempo al aire electrónico está asociado con un segundo dispositivo de comunicación portátil asociado con el comprador”, “en que la información del cliente/usuario reside en una tarjeta SIM en el dispositivo de comunicación portátil”, “en que la operación de pago es seleccionada del grupo que consiste de autorización para usar una tarjeta de llamadas de larga distancia en un plan de pre o postpago; autorización para el uso de internet en un dispositivo portátil de comunicaciones; tiquetes de transporte aéreo o terrestre; venta de tiquetes para eventos culturales, sociales o recreacionales; venta de tiquetes de loterías, rifas, apuestas en eventos deportivos; transacciones de transferencia de dinero; transmisión electrónica de películas, programas de radio o programas de televisión, y en donde dicha transmisión en vivo, pregrabada o pague por ver; ordenes de alimentos preparados que se envían a domicilio; ordenes en tiendas de comestibles; órdenes de compra de suministros industriales y de oficina; ordenes de compra de materiales de construcción; u órdenes de compra de medicinas”, “en que la operación de pago está asociada con un instrumento tal como una tarjeta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta débito, tarjeta prepagada, o transferencia de fondos entre cuentas bancarias, comerciantes, instituciones de ahorro, compañías de inversión, o cada de empeño”, “determinen al menos una conexión de un dispositivo de comunicación portátil”, “verifiquen la información del cliente/usuario asociado con el dispositivo de comunicación portátil”, “registren una cantidad de una operación de pago solicitada por el cliente/usuario a favor de un comprador, donde el cliente/usuario no es igual al comprador”, “Transfieran la cantidad de la operación de pago”, “confirman que la transacción de la operación de pago se llevó a cabo”, “en que la conexión no comprende SMS, USSID, o internet”, “en que la operación de pago es seleccionada del grupo que consiste de autorización para usar una tarjeta de llamadas de larga distancia en un plan de pre o postpago; autorización para el uso de internet en un dispositivo portátil de comunicaciones; tiquetes de transporte aéreo o terrestre; venta de tiquetes para eventos culturales, sociales o recreacionales; venta de tiquetes de loterías, rifas, apuestas en eventos deportivos; transacciones de transferencia de dinero; transmisión electrónica de películas, programas de radio o programas de televisión, y en donde dicha transmisión en vivo, pregrabada o pague por ver; ordenes de alimentos preparados que se envían a domicilio; ordenes en tiendas de comestibles; órdenes de compra de suministros industriales y de oficina; ordenes de compra de materiales de construcción; u órdenes de compra de medicinas” lo cual no es permitido ya que equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las características técnicas de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión), las cuales le permitan obtener los usos, resultados o

funcionamiento deseado, pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación; para un procedimiento, estas deben divulgar los pasos necesarios para obtener un producto y/o una transformación de un estado inicial, en el caso de invenciones implementadas por computador, los pasos deben estar vinculados con una materia técnica tangible, la cual debe ser específica para el desarrollo de dicho procedimiento, y que resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

5. 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: 03 de septiembre de 2009 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2006/078910	"Wireless Payment Methods And Systems"	27/Julio/2006

El documento D1¹ divulga un método para realizar una transacción que comprende: el uso de un primer dispositivo electrónico portátil, transmitir directamente una solicitud de pago a un segundo dispositivo electrónico portátil a través de un enlace inalámbrico; recibir la aprobación de la solicitud de pago en el primer dispositivo electrónico portátil, en el que la aprobación se envía directamente desde el segundo dispositivo electrónico portátil hacia el primer dispositivo electrónico portátil a través de la conexión inalámbrica, y luego enviar la solicitud de pago de un servicio o centro de pago, lo que facilita la transferencia de fondos de la entidad del pagador a la entidad del beneficiario (Pág. 2, Fl. 4, Párr. 0007).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Un método, caracterizado porque comprende: Determinar al menos una conexión de un dispositivo de comunicación portátil; Verificar la información del cliente/usuario asociado con el dispositivo de comunicación portátil..."* (Ver página 82 del radicado N° 12-048887-00000-0000)

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

Características esenciales	D1
Determinar una conexión de un dispositivo móvil.	Antes de que tenga lugar la transferencia de fondos, el pagador (10) y el beneficiario (8) coinciden en la forma en que la información será intercambiada entre sus dispositivos electrónicos portátiles (12), (14), a través de un enlace de comunicación inalámbrica (50) (Pág. 9, Fl. 11, Párr. 0045)
Verificar la información del cliente/usuario asociado con el dispositivo de comunicación portátil.	Un beneficiario (8) y el pagador (10) primero se autentican en sus respectivos dispositivos electrónicos portátiles (12), (14). Las aplicaciones de software en el primer y segundo dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) son iniciadas y "desbloqueadas" por el beneficiario (8) y el pagador (10) antes de que el pago por parte del pagador (10) pueda ser activado. Por ejemplo, para

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006078910A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20060727&DB=&&locale=en_EP

	desbloquear la aplicación de software en el primer dispositivo electrónico portátil (12), el beneficiario (8) proporciona una contraseña segura para el dispositivo electrónico portátil (12) (Pág. 8, Fl. 10, Párr. 0041). Cada dispositivo electrónico portátil (12), (14) puede establecer la identidad del otro dispositivo electrónico portátil para el control en todas las transmisiones de datos posteriores. El primer dispositivo electrónico portátil (12) establece una conexión de red segura para el segundo dispositivo electrónico portátil (14) para el control en todas las transmisiones de datos posteriores. El establecimiento de la identidad se realiza utilizando las credenciales presentes dentro de las aplicaciones de software en los primero y segundo dispositivos electrónicos portátiles (12), (14), sin necesidad de que tanto el primer y segundo dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) se autenticuen a un intermediario tal como un ordenador servidor intermediario (Pág. 9, Fl. 11, Párr.0047).
Registrar una cantidad de una operación de pago solicitada por el cliente/usuario a favor de un comprador, donde el cliente/usuario no es igual al comprador	Después de que el pagador (10) y el beneficiario (8) coinciden en la manera en que será intercambiada la información, el beneficiario (8) utiliza el primer dispositivo electrónico portátil (14) para iniciar una solicitud de pago. La solicitud de pago puede incluir información del rol, la cantidad del pago y la moneda que se utiliza. Aunque el beneficiario (8) inicia la solicitud de pago, el pagador (10) puede comenzar alternativamente, el proceso de pago mediante la selección de una "solicitud de pago" en la aplicación de software que reside en el dispositivo electrónico portátil del pagador (12) (14), que iniciaría la solicitud de pago (Pág. 9, Fl. 11, Párr. 0046).
Trasferir la cantidad de la operación de pago.	La solicitud de pago es aprobada por el pagador (10). El segundo dispositivo electrónico portátil (14) del pagador recibe la solicitud de los datos de pago y revisa su aceptabilidad. Si la solicitud es aceptable, el pagador (10) indica la aprobación del monto del pago solicitado y señala el rol de pagador en la transacción utilizando la aplicación de software que reside en el segundo dispositivo electrónico portátil (14) del beneficiario. El pagador (10) utiliza entonces el segundo dispositivo electrónico portátil (14) para transmitir la aprobación de la solicitud de pago al beneficiario (8). Si la solicitud de pago es aceptable, el pagador (10) y el beneficiario (9) eligen un método de pago antes de que el procedimiento continúe. Cualquier tipo adecuado de método de pago se puede utilizar. Por ejemplo, el pagador (10) puede pagar el beneficiario (8) utilizando una cuenta de crédito, una cuenta de débito, etc. (Pág. 10, Fl. 12, Párr. 0048).
Confirmar que la transacción de la operación se llevó a cabo.	El segundo dispositivo electrónico portátil de pago (14) proporciona detalles de auditoría para el primer dispositivo electrónico portátil (12). Al comienzo de este paso, el pagador (8) y el beneficiario (10) confirman los detalles del pago de nuevo. La aplicación de software que reside en el segundo dispositivo electrónico portátil (14) crea un registro de auditoría y lo transmite al primer dispositivo electrónico portátil (12). Esto proporciona un registro que indica que una solicitud de pago y la aprobación del mismo se ha producido entre los dos dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) (Pág. 11, Fl. 13, Párr. 0051).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 2 a 4 y 15: Un servicio de centro de pago (18) está en comunicación con la red (16). Al menos uno de los dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) es capaz de comunicarse a largo rango usando Wi-Fi, Internet o la capacidad de voz de teléfono de móvil, de modo que la comunicación con el centro de servicio (18) es posible. El centro de servicios de pago (18) puede incluir un equipo servidor (Pág. 6, Fl. 8, Párr. 0031 y Pág. 7, Fl. 9, Párr. 0032).
- Reivindicaciones 6 y 7: El segundo dispositivo electrónico portátil de pago (14) proporciona detalles de auditoría para el primer dispositivo electrónico portátil (12). Al comienzo de este paso, el pagador (8) y el beneficiario (10) confirman los detalles del pago de nuevo. La aplicación de software que reside en el segundo dispositivo electrónico portátil (14) crea un registro de auditoría y lo transmite al

primer dispositivo electrónico portátil (12). Esto proporciona un registro que indica que una solicitud de pago y la aprobación del mismo se ha producido entre los dos dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) (Pág. 11, Fl. 13, Párr. 0051).

- Reivindicaciones 8 y 16: Por ejemplo, el pagador (10) puede pagar el beneficiario (8) utilizando una cuenta de crédito, una cuenta de débito, etc. (Pág. 10, Fl. 12, Párr. 0048).

Las reivindicaciones dependientes 5, 10 a 12 y 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, debido a que, divulgan las mismas características técnicas de la reclamación independiente o se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto, no se consideran nuevas.

La reivindicación 17 consiste en *“Un sistema caracterizado porque comprende:*

Un procesador;

Una memoria acoplada al procesador;

En donde el procesador

Determina al menos una conexión de un dispositivo de comunicación portátil...” (Ver página 85 del radicado N° 12-048887-00000-0000)

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

Características esenciales	D1
Un procesador. Una memoria acoplada al procesador.	El dispositivo electrónico portátil puede incluir un procesador (62) (por ejemplo, un microprocesador) acoplado operativamente a una unidad de memoria (64) que comprende un medio legible por ordenador, uno o más dispositivos de entrada (72), una pantalla (70), un transmisor inalámbrico (66), y un receptor inalámbrico (68) (Pág. 7, Fl. 9, Párr. 0035).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 17 habrían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 18 a 21, 31: Un servicio de centro de pago (18) está en comunicación con la red (16). Al menos uno de los dispositivos electrónicos portátiles (12), (14) es capaz de comunicarse a largo rango usando Wi-Fi, Internet o la capacidad de voz de teléfono de móvil, de modo que la comunicación con el centro de servicio (18) es posible. El centro de servicios de pago (18) puede incluir un equipo servidor (Pág. 6, Fl. 8, Párr. 0031 y Pág. 7, Fl. 9, Párr. 0032).
- Reivindicación 32: El pagador (10) puede pagar el beneficiario (8) utilizando una cuenta de crédito, una cuenta de débito, etc. (Pág. 10, Fl. 12, Párr. 0048).

Las reivindicaciones dependientes 22 a 30 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 17, debido a que, divulgan las mismas características técnicas de la reclamación independiente o se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto, no se consideran nuevas.

La reivindicación 33 consiste en *“Un medio de almacenamiento legible por máquina que comprende instrucciones ejecutables que, cuando se ejecutan, hace que uno ó más procesadores...”* (Ver página 89 del radicado N° 12-048887-00000-0000)

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

Características esenciales	D1
Un medio de almacenamiento legible por máquina.	El dispositivo electrónico portátil puede incluir un procesador (62) (por ejemplo, un microprocesador) acoplado operativamente a una unidad de memoria (64) que comprende un medio legible por ordenador, uno o más dispositivos de entrada (72), una pantalla (70), un transmisor inalámbrico (66), y un receptor inalámbrico (68) (Pág. 7, Fl. 9, Párr. 0035). El medio legible por computador en la unidad de memoria (64) puede incluir o utilizar cualquier mecanismo eléctrico, magnético, óptico o adecuado para el almacenamiento de datos legibles por computador. Por ejemplo, el medio legible por computador puede comprender uno o más discos ópticos, chips de memoria (por ejemplo, chip de memoria RAM, chip de ROM, EEPROM), etc. (Pág. 8, Fl. 10, Párr. 0037).

Las reivindicaciones dependientes 34 a 48 no mencionan alguna característica que haga nuevo al medio de almacenamiento de la reivindicación 33, debido a que, divulgan las mismas características técnicas de la reclamación independiente o se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto, no se consideran nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2006/078910	1 a 8, 10 a 12, 14 a 48	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 2013-08-27

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Angelica Maria Ramirez