

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27236

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-110373

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de julio de 2012, con el N° 12-110373-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Mastercard International Incorporated, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “SISTEMA DE CAJERO AUTOMÁTICO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/058733 del 02 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 662 del 15 de febrero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18633, notificado por fijación en lista el 8 de octubre 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° 12-110373-00012-0000 del 20 de enero de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 que reemplaza(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.”*.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de procesar una transacción con una cuenta diferente a la cuenta de la tarjeta utilizada cuando se utiliza un ATM. Para resolver este problema técnico, se presenta un método y sistema que identifica una segunda cuenta para procesar la transacción cuando no es posible procesarla con la cuenta de la tarjeta.

6.2. Determinación del estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27236
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-110373

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de diciembre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2008/0010189	"Multiple account multiple parameter debit method, apparatus and systems for transaction processor"	10/Enero/2008
D2	US 2009/0140041	"Consumer Self-Activated Financial Card"	04/Junio/2009

El documento D1¹ enseña un procesador de transacciones que permite el débito de dos balances de cuenta (Resumen).

El documento D2² enseña un sistema y método que permite al usuario relacionar una tarjeta a una cuenta preexistente (Resumen).

6.3. 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 método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un método de procesamiento de una transacción de Cajero Automático (ATM) para entregar dinero en efectivo usando una tarjeta de transacción asociada con una primera cuenta de línea de crédito..."* (Ver página 18 del radicado N° 12-110373-00012-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Recibir una solicitud de transacción a partir de un ATM, la solicitud de transacción que incluye información de cuenta correspondiente a una primera cuenta de línea de crédito leída a partir de la tarjeta de transacción por el ATM, y una solicitud para realizar la transacción de ATM, la	Una transacción entrante para el debito de al menos una de dos cuentas (Pág. 2, Párr. 13; Pág. 14, Párr. 118, líneas 1 a 3) donde dichas cuentas pueden ser cuentas con balance de crédito disponible y/o cuentas de balance de dinero en efectivo disponible que se pueden utilizar para retiros de efectivo en ATMs (Pág. 7, Párr. 57), donde el método utiliza

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2008010189&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20090140041&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27236
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-110373

información de la cuenta que corresponde a una primera cuenta y la solicitud de transacción que es incapaz de entregar efectivo.	una tarjeta de transacción (Pág. 3, Párr. 25) y donde se “rescata” la transacción utilizando una cuenta alternativa (el termino “rescata la transacción” implica que la transacción sería rechazada en ausencia del método, incluyendo la incapacidad de entregar efectivo) (Pág. 2, Párr. 11; Pág. 3, Párr. 19; Pág. 15, Párrs. 119 y 120; Pág. 16, Párr. 130).
Identificar que tiene asociada una segunda cuenta de depósito a la vista, la segunda cuenta que es un tipo de cuenta diferente de la primera cuenta, la solicitud de transacción de la cuenta de depósito a la vista que es capaz de procesarse usando el procesamiento de la solicitud de transacción.	Uso de dos tipos de cuentas que pueden ser cuentas con balance de crédito disponible y/o cuentas de balance de dinero en efectivo (Pág. 7, Párr. 57; Pág. 4, Párr. 29; Pág. 6, Párr. 52; Pág. 15, Párr. 120), donde se “rescata” la transacción utilizando una segunda cuenta (Pág. 2, Párr. 11; Pág. 3, Párr. 19; Pág. 15, Párrs. 119 y 120; Pág. 16, Párr. 130).
En respuesta a una determinación de que el propietario de la primera cuenta tiene asociada una segunda cuenta.	Uso de cuentas asociadas por el propietario de la tarjeta (Pág. 8, Párr. 62).
La cuenta de depósito a la vista es capaz de procesar la solicitud de transacción, procesando la solicitud de transacción usando la segunda cuenta de depósito a la vista para llevar a cabo la transacción solicitada del ATM.	Se “rescata” la transacción utilizando una segunda cuenta (Pág. 2, Párr. 11; Pág. 3, Párr. 19; Pág. 15, Párrs. 119 y 120; Pág. 16, Párr. 130), donde el método se puede utilizar para retiros de efectivo en ATMs (Pág. 7, Párr. 57).

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.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Además, el medio de almacenamiento reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 8 está referida a: “Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio...” (Ver página 20 del radicado N° 12-110373-00012-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 8, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representa el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que almacena instrucciones ejecutables por un sistema informático que incluye al menos un dispositivo informático.	Sitio web que se accede por medio de una computadora (Pág. 7, Párr. 55), implementación por medio de una tarjeta inteligente (Pág. 3, Párr. 23; Pág. 19, Párr. 153 y 154; Pág. 20, Párrs. 155 y 156) y sistema de almacenamiento (Pág. 9, Párr. 74).	Método implementado por computador (Por definición un computador tiene una memoria con instrucciones que ejecuta) (Pág. 1, Párr. 18).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del medio de almacenamiento de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27236
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-110373

En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 8 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo al medio de almacenamiento de la reivindicación 8, 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 12 está referida a: *“Un sistema para procesar una transacción de cajero automático (ATM) para entregar efectivo usando una tarjeta de transacción asociada con una primera cuenta de línea de crédito...”* (Ver página 21 del radicado N° 12-110373-00012-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representa el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D1	D2
Una red de pago que tiene al menos un conmutador de débito.	Método que se utiliza para retiros en ATMs (Pág. 7, Párr. 54) (Por definición las transacciones en ATMs utilizan una red de pago y posiblemente un conmutador de débito ³).	Comunicación vía red de un ATM (Pág. 3, Párrs. 43 y 45) (Por definición las transacciones en ATMs utilizan una red de pago y posiblemente un conmutador de débito ³).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el documento D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 12 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 12 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 12, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Respecto a las objeciones del solicitante acerca de las funcionalidades descritas en la invención, es oportuno aclarar que cuando se reivindica un sistema o medio de almacenamiento, 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.

También es oportuno aclarar que, las características de ‘el uso del tipo de cuenta para la elección de la cuenta para procesar la transacción’ e ‘incapacidad de completar la transacción debido al tipo de cuenta’ que el solicitante reclama como novedosas frente al

3 "A guide to the ATM and Debit card industry", Fumiko Hayashi, Richard Sullivan y Stuart E. Weiner, Payments System Research Department, Federal reserve Bank of Kansas City, ISBN: 0-9744809-0-8, 2003, Págs. 5 y 6, 23 a 27, 54 y 77. (<http://www.kc.frb.org/publicat/PSR/BksJournArticles/ATMpapper.pdf>)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27236

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-110373

documento D1 no se encuentran incluidas en la reivindicación 1 y, en cambio, D1 sí divulga las características reclamadas en la reivindicación 1 como se muestra en la Tabla 2 y en particular la característica de “la solicitud de transacción que es incapaz de entregar efectivo;” al referirse a una transacción de una cuenta sin saldo (Pág. 2, Párr. 11; Pág. 3, Párr. 19; Pág. 15, Párrs. 119 y 120; Pág. 16, Párr. 130).

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SISTEMA DE CAJERO AUTOMÁTICO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Mastercard International Incorporated, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez