

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-121806- -5	FECHA: 2014-07-25 09:51:02
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 2 PATENTES DE INVENCION	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

Asunto: Radicación: 12-121806- -5
Trámite: 2
Evento: 1
Actuación: 519
Oficio: 8958
Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

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° 12-121806-00000-0000	19/Julio/2012
Reivindicaciones:	Rad. N° 12-121806-00000-0000	19/Julio/2012
Dibujos:	Rad. N° 12-121806-00000-0000	19/Julio/2012
Prioridad(es):	US 13/217.634	25/Agosto/2011

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 20.

Título de la solicitud: “Sistema y método para la realización de transacciones financieras” (Ver página 1 del radicado N°12-121806-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de medios que permitan el acceso a la realización de transacciones financieras.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema y método donde un mensaje de transacción se envía en un primer formato el cual es recibido por un servidor que traduce dicho mensaje a un segundo formato y lo envía a un procesador que procesa las instrucciones del mensaje y envía una notificación al usuario sobre la aprobación de la transacción.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): H04L 12/14 H04L 12/16.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 3 presentan los siguientes términos: “...un dispositivo remoto...”, “...un modulo adquiriente...”, “...un modulo de procesamiento...”, “...un módulo de autorización...” y “...un módulo de transacción...”, “...un módulo de administración de terminal...”, los cuales son de carácter general, y por lo tanto, sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Las reivindicaciones 1 y 3 tienen funcionalidades definidas por los términos: “...para el montaje de los mensajes de datos en un primer formato, los mensajes de datos incluyen solicitudes de autorización para realizar transacciones financieras sin tarjeta basadas en el uso de un número de teléfono móvil como una referencia a una cuenta de usuario (o una combinación de número de acceso, la selección al responder a múltiples cuentas o productos financieros vinculados al número Telefónico);...”, “...para recibir y convertir dichos mensajes de datos en un segundo formato...”, “...que adquiere y decodifica instrucciones en los mensajes de datos que tienen un segundo formato...”, “...para ejecutar instrucciones adquiridas por el modulo adquiriente para leer o escribir información en una base de datos back end; en donde el modulo adquiriente además se comunica con el dispositivo remoto para informar al dispositivo remoto si la transacción financiera solicitada ha sido aprobada...” y “...para el procesamiento de solicitudes desde el dispositivo de punto de venta o la caja registradora electrónica...”. Estas funcionalidades pueden estar presente en las reivindicaciones pero, se aclara que, no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un producto, dado que, cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales.

La reivindicación 1 no es clara porque presenta “...una aplicación de interfase de programa...” como características esenciales del aparato. Las aplicaciones al no ser tangibles no pueden hacer parte de las características estructurales de un aparato y por lo tanto un aparato no puede caracterizarse por tener aplicaciones.

La reivindicación 1 no es clara porque el término “...(o una combinación de número de acceso, la selección al responder a múltiples cuentas o productos financieros vinculados al número Telefónico);...” se encuentra entre paréntesis lo que impide su entendimiento porque no permite definir si dicho término hace parte o no de la reivindicación.

Las reivindicaciones 4 y 7 no están caracterizadas por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar y/o funcionalidades definidos por los términos: “...se configura para ajustar el parámetro...”, “...Se adapta para...”, “.....”, “...donde el módulo de autorización verifica: Si una cuenta a ser debitada tiene el suficiente saldo para completar la transacción solicitada; Si un PIN ingresado en un dispositivo remoto coincide con un PIN almacenado en la base de datos backend; o Si un número de autorizaciones es cumplido...”, “...donde el modulo de autorización emite un código temporal a ser utilizado como un token de seguridad en la realización de transacciones financieras...”, “...en donde el código temporal comprende los dos últimos dígitos de una ID de sesión...” y “...en donde el primer formato es ISO 8583 modificado para incluir una parte fija y una parte variable...”. Es así que estos términos no definen características estructurales esenciales, 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. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de esos efectos. Es oportuno aclarar que, las funcionalidades pueden estar presente en la reivindicación pero no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un producto, dado que, que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

No hay unidad de invención entre las 7 reivindicaciones independientes ya que el concepto común inventivo, el uso de medios electrónicos, el uso de un teléfono celular y/o el uso del número del teléfono celular para la realización de transacciones financieras, no cumple con el requisito de novedad según el conocimiento de la persona del oficio medianamente versada en la materia, que conoce el pago por medio de dispositivos móviles^{1 2 3 4 5}.

Por lo tanto, esta invención presenta 7 diferentes conceptos técnicos comunes inventivos así:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 7. Sistema para procesamiento electrónico de transacciones financieras.
- Grupo II: Reivindicación 8 y 9. Método para La creación de una cuenta de usuario.
- Grupo III: Reivindicaciones 10 y 11. Un método para transferir efectivo desde una primera cuenta de usuario a una segunda cuenta de usuario.
- Grupo IV: Reivindicaciones 12 a 14. Un método para retirar efectivo de un ATM.

1 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_payment&oldid=446315970

2 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_banking&oldid=438893204

3 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Payment_system&oldid=437874505

4 [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokenization_\(data_security\)&oldid=437875801](http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokenization_(data_security)&oldid=437875801)

5 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=E-commerce_payment_system&oldid=440322122

- Grupo V: Reivindicación 15 y 16. Un método para procesamiento electrónico de compras en un punto de venta.
- Grupo VI: Reivindicaciones 17 y 18. Un método para procesamiento electrónico de desembolsos de nómina.
- Grupo VII: Reivindicaciones 19 y 20. Un método para el procesamiento electrónico de pagos a beneficiarios.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

Por otra parte, se indica que el estudio de patentabilidad se realizara solamente sobre las reivindicaciones del Grupo I correspondientes a las reivindicaciones 1 a 7.

6. 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: agosto 25 de 2011y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2010/0318468	"Tamper-Resistant Secure Methods, Systems and Apparatuses for Credit and Debit Transactions"	16/Diciembre/2010
D2	US 2005/0027543	"Methods for purchasing of goods and services"	03/Febrero/2005
D3	US 2011/0066552	"Card-less financial transaction"	17/Marzo/2011
D4	US 2009/0254440	"Ghosting payment account data in a mobile telephone payment transaction system"	08/Octubre/2009

El documento D1⁶ divulga un procedimiento y dispositivos para el pago en transacciones electrónicas (Resumen).

El documento D2⁷ divulga un método para llevar a cabo acuerdos de compra de bienes y servicios entre un consumidor y un vendedor a través de un tercero confiable, usando redes inalámbricas (Resumen).

El documento D3⁸ divulga un sistema y metodología que facilita transacciones financieras sin tarjeta (Resumen).

El documento D4⁹ divulga técnicas para usar un teléfono móvil como dispositivo de pago de una variedad de transacciones financieras (Resumen).

6 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2010318468&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

7 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20050027543&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

8 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20110066552&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

9 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20090254440&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente análisis de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones de los numerales 4 y 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un sistema para procesamiento electrónico de transacciones financieras...*” (Ver página 138 del radicado N° 12-121806-00000-0000).

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

Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Un dispositivo remoto.	Dispositivos de pago (Fig. 1, elementos 'Encryptig Payment Devices' y 'Non-Encryptig Payment Devices').	Servidor de transacción del comerciante (Figs. 1, 2 y 7, elemento 104; Figs. 3 y 4, elemento 105).	Dispositivo del cliente (Fig. 9, elemento 902).	Sistema del vendedor (Fig. 1, elemento 140).
Un servidor.	Pasarela de red de autorización y/o procesador de red de autorización (Fig. 1, elementos 'Zone 1' y 'Zone 2').	Segundo servidor de transacción del comerciante (Figs. 3 y 4, elemento 136).	Servidor (Fig. 9, elemento 904)	
Un modulo adquiriente.	Procesos de resolución (clearing) y gestionadores (Issuer) (Fig. 1, elementos 'Zone 4' y 'Zone 5').	Servidor de transacciones seguro (Figs. 1 a 6, elemento 106).	Componente de análisis (Fig. 3, elemento 106).	Servidor de transacciones y banco afiliado (Fig. 1, elementos 120 y 130).
Un modulo de procesamiento.				

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema 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:

- Reivindicación 2: Procesos de resolución (clearing) y gestionadores (Issuer) (Fig. 1, elementos 'Zone 4' y 'Zone 5').
- Reivindicación 3: Terminal POS (terminal de punto de venta) de zona (Pág. 4, Párr. 74) y Procesos de resolución (clearing) y gestionadores (Issuer) (Fig. 1, elementos 'Zone 4' y 'Zone 5').

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Servidor de transacciones seguro (Figs. 1 a 6, elemento 106).
- Reivindicación 3: Implementación en un punto de venta (POS) (Pág. 8, Párr. 167) y servidor de transacciones seguro (Figs. 1 a 6, elemento 106).

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Componente de análisis con componente de verificación que verifica una autorización (Pág. 3, Párr. 38; Fig. 3, elementos 106 y 304).

Asimismo, el documento D4 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Servidor de transacciones (Fig. 1, elemento 120).
- Reivindicación 3: Implementación en un punto de venta (POS) (Pág. 5, Párr. 43), servidor de transacciones y banco afiliado (Fig. 1, elementos 120 y 130).

De acuerdo con el análisis anterior, las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 1, por lo cual, se considera que no son nuevas.

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 4 a 7 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al sistema de la reivindicación 1, puesto que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o funcionalidades.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados de acuerdo a las objeciones de los numerales 4 y 5, y así:

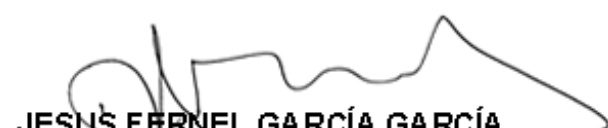
Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2010/0318468	1 a 7	Novedad/Nivel Inventivo
D2	US 2005/0027543	1 a 7	Novedad/Nivel Inventivo
D3	US 2011/0066552	1, 2 y 4 a 7	Novedad/Nivel Inventivo
D4	US 2009/0254440	1 a 7	Novedad/Nivel Inventivo

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 del día siguiente 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.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-07-29

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro