

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-011007- -00007-0000

Fecha: 2009-11-03 16:45:02 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 21

Expediente: 07 11007

Solicitud internacional: PCT ES2004/000321

Solicitante: BAKINTER S. A. y Otro.

**Título: MÉTODO PARA LA DISPOSICIÓN DE EFECTIVO
EN CAJEROS SIN TARJETAS MEDIANTE UNA
ORDEN DE PAGO VIA SMS**

Maribel Hernández Quintero, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.195.951 de Bogotá y tarjeta profesional número 106.991
del C. S. de la Judicatura, por medio de este documento doy respuesta al
requerimiento notificado mediante oficio número 6987:

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones presentadas por el Señor
Examinador en su Concepto Técnico número 1926 bajo las objeciones sobre la
solicitud de patente en especial a los argumentos atinentes a que la presente
solicitud no representa una invención, a las reivindicaciones relativas al uso o
segundo uso y, a la falta de actividad inventiva, me permito dirigir su atención
con los siguientes argumentos técnicos por medio de los cuales se contestan
oportunamente dichas objeciones.

3. De la solicitud de patente

**3.1 Falta de definición de una solución a un problema técnico (artículo 30 D
486); que la presente invención no es una invención (artículo 15 D 486 literales
d) y e); objeto de la invención referido a un uso o aun segundo uso (artículos 14
y 21 D 486).**

Su despacho menciona que el objeto de la solicitud no define una solución a un
problema técnico y cita el artículo 30 de la Decisión 486, el cual reza:

*"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante
la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripción.*

76
73

5 Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

10 El fundamento legal que cita su despacho no corresponde a la falta de definición de la solución al problema técnico, más bien corresponde a una supuesta falta de claridad en la materia que se está presentando.

15 Sin embargo, me permito aclarar cual es el problema técnico que se está solucionando. El campo industrial de la presente invención se refiere al campo de las telecomunicaciones y en particular a las telecomunicaciones implementadas en el ámbito de la gestión bancaria, sobretodo en el relacionado con la gestión de los servicios disponibles a través de los cajeros automáticos. Es decir, con la presente invención es posible que un usuario disponga de efectivo en un cajero automático sin la necesidad de una tarjeta débito o crédito, tampoco existe la necesidad de que dicho usuario disponga de una cuenta bancaria con una entidad financiera para poder retirar dicho dinero de dicho cajero automático.

20 Al respecto llamo la tención de su despacho en el sentido de que cuando se habla de aplicación industrial debe entenderse en el más amplio de los sentidos según se ha establecido en diversas legislaciones a partir de documentos tales como la ley tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que al respecto reza:

30 “Artículo 116: Aplicación industrial. a. En este artículo se define la tercera condición de patentabilidad mencionada en el artículo 113, a saber, la aplicación industrial.

b. El término “industria” debe entenderse aquí en su sentido más amplio: se trata de cualquier tipo de industria en el que la invención puede producirse (en el caso de un producto) o utilizarse (en el caso de un procedimiento). Esto incluye la producción o utilización de la invención no solamente en las actividades de fabricación, sino también en las actividades relacionadas, concretamente, con la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios...”.

40 (El subrayado y la negrilla son nuestras).

De igual forma la norma en comento en el mismo artículo establece que:

77
74

5 “c. Evidentemente, lo que determina si la invención es susceptible de aplicación industrial no es la esfera de utilización o la finalidad del producto constitutivo de la invención o fabricado a partir de ésta. De esta forma, no desempeña ningún papel a este respecto el hecho de que un horno se utilice en la casa para preparar comidas, que se utilice material audiovisual en una escuela con fines educativos o que una raqueta de tenis se utilice en una cancha de tenis con fines recreativos”.

10 (El subrayado y la negrilla son nuestras).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Board of Appeal del EPO en los procesos T 144/83 y T36/83 donde se establece a la luz de las consideraciones europeas que una invención es susceptible de aplicación industrial si puede ser
15 realizada o empleada en cualquier clase de industria.

En cuanto a que la presente invención no es una invención (artículo 15 D 486 literales d) y e)

20 Su despacho se refiere a que el objeto de la presente solicitud no cumple con los literales d) y e) del artículo 15 de la D 486 al respecto la norma reza:

Artículo 15 literal d):

25 “*No se considerarán invenciones:*

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;”.

Al respecto le comunico a su despacho que el objeto de la presente invención
30 no tiene ninguna relación con los preceptos del mencionado literal, según la Oficina Europea de Patentes en sus guías para el examen de patente, parte C, capítulo 4 de patentabilidad, se establece que existen objetos que presentan un carácter abstracto o meramente intelectual, es decir, que no son concretos o no tiene realidad propia.

35

Por el contrario el objeto de la presente solicitud no tiene un carácter abstracto, ya que define un método, con una secuencia de pasos concatenada para realizar una tarea técnica. En el método se emplean por ejemplo: un ordenador, un sistema de telecomunicaciones (teléfono móvil), módulos de bases de datos,
40 sistemas criptográficos de información y dispositivos de entrega de dinero tipo

cajero electrónico. Todos estos elementos son concretos y tienen indudablemente un carácter eminentemente técnico. La Oficina Europea de Patentes (EPO) a través de su corte de apelaciones (Board of Appeal) ya ha dejado entrever numerosos casos en los cuales los métodos de gestión financiera a través del empleo de herramientas de telecomunicaciones caen falsamente en la consideración a primera vista de que son actividades económico comerciales; al respecto el Board of Appeal ha establecido por ejemplo en el T 1002/92 que una invención no puede perder su carácter técnico a causa de que es usada para un manejo financiero. En dicho caso planteado se reclamaba un método para atender usuarios en una pluralidad de sucursales a través de un aparato tridimensional, el cual, claramente le brindaba su naturaleza técnica.

Por lo tanto las afirmaciones del señor examinador referentes a que la presente solicitud es un plan económico comercial no concuerdan con la realidad de lo aquí presentado toda vez que se están empleando medios técnicos en el método reclamado y, no constituye, tal y como él lo afirma, meras etapas de gestión de información.

Ahora bien, el artículo 15 en su literal e) establece:

"No se considerarán invenciones:

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;"

La presente invención no es un programa de computador, es decir, el objeto no se refiere a una serie de instrucciones que vayan a ser ejecutadas en un ordenador. Sin embargo, en gracia de discusión me permito informarle que un programa de computador es por definición una secuencia ordenada de instrucciones destinadas a ser asimiladas por un computador, a fin de lograr un resultado específico. Dentro del proceso de creación de un programa de computador, los desarrolladores generan en primera instancia un método algorítmico que servirá como estructura del programa final; éste se traslada a un lenguaje especializado (Cobol, Pascal, Visual Basic, Visual C, Oracle, Java, etc.), para constituir finalmente lo que se denomina código fuente. En este punto el programa no puede ser ejecutado por el computador, a este fin es necesario un procedimiento especial que transforme el lenguaje de programación a uno descifrable por la maquina, una vez terminado este proceso se entiende generado el código ejecutable. La concreción del código fuente es precedida por un proceso de orden intelectual, el cual en su gran mayoría queda sustentado de manera escrita, razón por la cual las diferentes

legislaciones lo han asimilado a una obra literaria y, por ende, el régimen legal de este tipo de propiedad intelectual ha sido asignado al derecho de autor. Bajo este entendido, se concede protección al autor del programa desde el momento mismo que crea su obra, sin que para ello requiera cumplir con formalidad jurídica alguna.

La Decisión Andina 351 de 1993, norma de aplicación preferente y directa, define en su artículo 3° al programa de ordenador (Software), como: "Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones –, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso".

Por otra parte la EPO en sus guías para el examen de patente, parte C, capítulo 4 de patentabilidad, establece que los dispositivos controlados por programas de computador o los programas de fabricación de productos controlados por programas o los programas de control, normalmente pueden ser considerados materia patentable. Este mismo documento trae un ejemplo claro de cuando un programa de computador asociado a dispositivos físicos puede ser considerado como patentable y es el caso de sistemas de procesamiento de datos conocidos con rápidas y pequeñas memorias de trabajo y una más grande pero con una memoria más lenta, en este apartado, el texto indica que se suponga que dichas dos memorias se encuentran organizadas bajo el control de un programa de computador, de tal manera que si un proceso requiere más espacio que el de la memoria rápida, este (el proceso), pueda ser ejecutado substancialmente a la misma velocidad que si el proceso fuera llevado a cabo enteramente en la memoria rápida. El efecto del programa de computador al extender la memoria virtual de la memoria física es de carácter técnico y puede así ser patentado (el subrayado es nuestro).

Si lo anterior no fuera así, el Board of Appeal no tendría todo un numeral de su última edición (2006) dedicado a las invenciones implementadas por computador' (página 3 del documento). Allí se establece que la no patentabilidad de programas de computador como tal no impide el patentamiento de invenciones implementadas en computador. Si el objeto de la materia reclamada tiene carácter técnico no se excluye de la patentabilidad por las provisiones del artículo 52, numerales 2 y 3 de la Convención Europea de

80
77

Patentes (EPC por sus siglas en inglés). Otro tema importante es que en esta misma página del documento se establece que bajo la EPC existen dos tipos de reivindicaciones de patente: las reivindicaciones que están dirigidas a una entidad física, particularmente, productos y aparatos y, las reivindicaciones dirigidas a una actividad, particularmente procesos y usos (que será materia de discusión en otro apartado).

En el proceso T 208/84 del Board of Appeal, se estableció que una reivindicación dirigida a un proceso técnico bajo el control de un programa de computador (sea por medios de hardware o software) no puede ser considerado un programa de computador como tal.

En el presente caso NO estamos frente a un programa de computador ni frente a una secuencia lógica de instrucciones destinadas a ser usadas en un dispositivo tipo computador. El objeto de la presente invención es un método para la disposición de efectivo en cajeros sin la necesidad de una tarjeta o que el usuario disponga de una cuenta bancaria para recibir el efectivo a través de un dispositivo dispensador de dinero tipo cajero electrónico; el método se compone de 18 etapas donde se emplean e interactúan diferentes elementos técnicos, es decir, dispositivos de bases de datos, dispositivos de comunicación y dispositivos de entrega de dinero tipo cajero electrónico. No puede ser confundido lo anterior con una mera secuencia lógica de procesamiento de datos que son instrucciones lógicas que se ejecutan en un dispositivo tipo computador para llevar a cabo una determinada tarea.

Lo anterior se confirma desde el punto de vista de las autoridades de búsqueda bajo el Tratado en materia de Cooperación de patentes (PCT). Esta solicitud colombiana corresponde a la solicitud WO 2006013218. Bajo el procedimiento del PCT se escogió a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como la autoridad encargada de hacer la búsqueda y expedir la correspondiente opinión escrita. Bajo dicho tratado las autoridades de búsqueda se encuentran impedidas para realizar la respectiva búsqueda cuando se encuentren dentro de los preceptos establecidos en el artículo 17.2 y la regla 39 que establecen:

"Artículo 17 Procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional

1) El procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional estará regulado por las disposiciones del presente Tratado, el Reglamento y el acuerdo que la Oficina Internacional concierte con

dicha Administración, con sujeción a lo establecido en el presente Tratado y en su Reglamento.

2)a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima:

5 i) que la solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual no está obligada a proceder a la búsqueda, según el Reglamento, y decide en este caso concreto no proceder a la búsqueda, o ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar una búsqueda significativa, dicha Administración así lo declarará y
10 notificará al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecerá el informe de búsqueda internacional.

b) Si cualquiera de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existiese en relación con algunas reivindicaciones, el informe de búsqueda internacional así lo indicará respecto de esas reivindicaciones,
15 estableciéndose para las demás el informe, según se establece en el Artículo 18....".

(el subrayado es nuestro)

Lo anterior en concordancia con la regla 39:

20

"Regla 39

Materia conforme al Artículo 17.2)a)i)

39.1 Definición

25 Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes (y en la medida en que lo sea):

i) teorías científicas y matemáticas;
ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos
30 esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos de dichos procedimientos;

iii) planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego;

35 iv) métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;

v) simples presentaciones de información;

vi) programas de ordenador, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios

82
79

necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.

Lo anterior demuestra que las afirmaciones proferidas por su despacho son, lamentablemente, una apreciación *prima facie* incorrecta, del objeto de la invención de mi representada ya que si los planteamiento expresados, frente a que nuestra solicitud está enseñando un método de negocios soportado en un programa de computador fuesen ciertos, la administración de la OEPM no hubiera procedido a realizar la búsqueda con su correspondiente opinión escrita la cual puede encontrar su despacho en este mismo expediente.

Para reafirmar lo anterior me permito presentarle una búsqueda realizada en el sistema Software for Intellectual Property desde el año 2000 con los criterios de búsqueda por palabras en las reivindicaciones se emplearon "método" y "pago" con la Clasificación Internacional de Patentes aportada por su despacho, es decir, G06F 17/00 y con la opción de que buscara las patentes concedidas por la EPO en ese período, con lo cual se obtuvieron ciento sesenta y cinco (165) registros de los cuales me permito anexar copia de los resúmenes bibliográficos para que los mismos sean constatados por su despacho; de tal manera que si las invenciones presentadas en este campo solo fueran programas de computador, secuencias lógicas de información o métodos de negocios la misma EPO en el examen de patentabilidad así lo habría determinado.

En cuanto a que el objeto de la invención se refiere a un uso o aun segundo uso (artículos 14 y 21 D 486).

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE), el uso se define como la acción de usar una cosa; usar es hacer servir una cosa para algo (una acción, el efecto de usar). Como ya se anotó anteriormente el objeto de la presente solicitud es un método, el cual es una secuencia concatenada de acciones para la disposición de efectivo en cajeros sin la necesidad de una tarjeta o que el usuario disponga de una cuenta bancaria para recibir el efectivo a través de un dispositivo dispensador de dinero tipo cajero electrónico; el método se compone de diecinueve acciones conjuntas y diferentes relacionada todas para llevar a cabo un procedimiento técnico (la dispensación de dinero a través de un dispositivo tipo cajero sin necesidad de tarjeta o cuenta bancaria), por lo tanto, el objeto de la presente solicitud no puede ser equiparado a un uso o as un segundo uso.

Pero, en gracia de discusión me permito informarle que como se anotó anteriormente bajo la EPC existen dos tipos de reivindicaciones de patente: las reivindicaciones que están dirigidas a una entidad física, particularmente, productos y aparatos y, las reivindicaciones dirigidas a una actividad, particularmente procesos y usos; En este orden de ideas, en el campo de la propiedad industrial, se suele definir a las patentes de procedimiento como una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial que conducen a la producción de un efecto técnico. Según manifiesta Horacio Rangel Ortiz² y se constatará a continuación, en las patentes de procedimiento el objeto de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías.

En cuanto a las patentes de procedimiento, pueden identificarse gruesamente hasta tres opciones normativas o jurisprudenciales:

- Una restrictiva que circunscribe la protección del procedimiento a la sucesión de etapas para la fabricación de un producto y/o a una etapa de dicho procedimiento;
- Una de protección extendida que incluye además del procedimiento a los productos derivados directamente de dicho procedimiento; y,
- Una amplia que además del procedimiento propiamente dicho, comprende asimismo a los usos y/o las aplicaciones y/o los métodos³. La opción restrictiva es la que reconoce la protección exclusivamente al procedimiento o etapa del procedimiento propiamente dicho.

El segundo modo de protección, nace de entender que la explotación de un procedimiento se hace fabricando y vendiendo los productos obtenidos por la ejecución del procedimiento, por lo que resulta aceptable que el derecho de exclusividad se refiera no sólo al procedimiento patentado, sino sobre todo, a los productos obtenidos por la ejecución del mismo. "La patente en este ca.

² Rangel Ortiz Horacio. "La extensión de la protección y la inversión de la carga de la prueba en las patentes de Procedimiento"

³ Ver al respecto los comentarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al artículo 1 de la Decisión 344. En: "Análisis de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a la luz de los principales instrumentos internacionales relativos a la propiedad industrial", documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 1998

reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente un procedimiento en la industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados, procedentes de este procedimiento (...).⁴

- 5 El concepto se refinó luego para admitir que la invención de procedimiento pueda consistir tanto en un nuevo empleo de un procedimiento conocido como en el empleo de un producto conocido, lo cual dio pie a la protección amplia. Es en ese momento cuando se introduce dentro de una de las dos categorías contempladas en la legislación mundial -la de procedimiento-, el concepto de la
- 10 patente de segundo uso. En el caso de productos tales como químicos, biológicos, y particularmente los farmacéuticos, en la práctica resulta imposible la protección del segundo uso a través de la patente de producto, por lo que la doctrina opta por concederles protección vía patente de procedimiento.
- Recogiendo la actual tendencia favorable al reconocimiento del patentamiento
- 15 de usos que se observa como mayoritaria en doctrina -especialmente de los países que son generadores o productores de tecnología-, y a manera de resumen, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual explica que las reivindicaciones de producto y de procedimiento se distinguen entre sí en cuanto a su objeto. Así las primeras se refieren ya sea a una sustancia
- 20 (compuesto, mezcla y otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. Las segundas, pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de
- 25 tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.), hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido⁵.

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez de Avila, comentando la normativa andina de Propiedad Industrial a propósito de su comparación con la Ley Tipo de

30 OMPI, señalan que:

"(...) Resulta entonces conveniente precisar que las invenciones de producto son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo

35 *constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede*

⁴ Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Actas de Derecho Industrial

⁵ OMPI. Guía para países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patente. Pág. 15

85
82

5 *una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede limitarse a la preparación de un producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o de un producto conocido⁶."*

10 También aquí es procedente traer a mención sentencias hito del Tribunal Andino de Justicia como la 11-IP-95, que contiene referencias explícitas a los usos como concepto inventivo y en la que pareciera que el Tribunal se aproxima a favor de la noción de patentabilidad del uso sobretodo en el campo farmacéutico. En ese momento el análisis se realizaba sobre los preceptos del artículo primero de la Decisión 344 que si bien no regulaba los usos (primeros y segundos) de manera expresa, tampoco los excluía.

15

3.2 Reivindicaciones

20 Como quiera que el examinador en su concepto técnico indicó que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del artículo 30 referentes a la definición clara y concisa de la materia reclamada, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio que consta de 14 cláusulas que identifican las modalidades particulares de la invención sin que por ningún motivo se amplíe el objeto originalmente reivindicado.

25 Como quiera que las nuevas reivindicaciones delimitan el contenido y alcance de la invención y con ellas se evidencian los elementos sustancialmente novedosos del objeto de la invención resulta apremiante llamar la atención del señor examinador para que en el nuevo estudio sobre la patentabilidad de la invención identifique los detalles y particularidades del novedoso sistema para
30 la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, aplicando una orden de pago vía SMS y el método asociado al mismo.

4. Sobre el análisis de Patentabilidad.

35 4.1 Nivel inventivo de la solicitud

En su concepto técnico el señor examinador señala que se encuentra en el estado de la técnica la publicación US 2002069170 (documento D1), la publicación GB 2379040 (documento D2), la patente US 5963647 (documento

D3) y la patente US 5650604 (documento D4), los cuales, según su leal saber y entender afectan la patentabilidad del método aquí reclamado.

En referencia a los documentos tenidos en consideración en el Informe de
5 Búsqueda y dicho con el debido respeto, disintimos de la posición esgrimida
por el señor examinador al afirmar que un técnico en la materia, de forma obvia,
habría obtenido lo reivindicado consultando dicho estado de la técnica. Aunque,
aparte de estos supuestos básicos, el examinador no presenta mayores
argumentos acerca de cómo se combinarían estos cuatro documentos para
10 llegar a la solución propuesta en la presente invención. De la misma manera
citar cuatro documentos y no mencionar la forma en la que él (técnico en la
materia) los combinaría no representa una argumentación técnica coherente por
parte de su despacho; eso sin mencionar que el solo hecho de que se tenga
que consultar más de dos documentos para desvirtuar el nivel inventivo, es ya
15 de por sí, una muestra de la presencia del mismo en la invención presentada
(ver guías para el examen de patente en la EPO, parte C, capítulo 4 de
patentabilidad)⁷. Ni siquiera se presenta por parte del señor examinador un
acercamiento problema-solución que es el método apropiado para determinar si
una determinada invención tiene altura inventiva.

20

Frente al documento D1 quiero precisar que lo que se presenta es un método
en el que un ordenante puede permitir que un beneficiario disponga de efectivo
en un cajero, sin necesidad de una tarjeta. Para ello será necesario que el
beneficiario introduzca en el cajero un código o un número de identificación
25 personal (PIN) determinado, que previamente le ha comunicado el ordenante."

En D1, el necesario conocimiento por parte del ordenante del PIN generado por
el propio método para la disposición del efectivo conlleva un problema de
seguridad del sistema, dada la posibilidad de que el ordenante u otra persona,
30 pueda realizar la operación de disposición de cantidades en nombre del
beneficiario, provocando graves riesgos de seguridad que impide el uso de esta
patente en determinados sectores, tales como el bancario o financiero.

En este sentido, y tomando como ejemplo el uso del proceso como pago de un
35 servicio de compra a través de internet, mediante el proceso descrito en D1
sería posible que el ordenante recibiera la cantidad del servicio -al controlar el
PIN por el que se dispone del efectivo- y alegar que la cantidad ha sido recibida

7

87
84

por el beneficiario. Todo ello si actuara con suma rapidez desde que comunicara el PIN al beneficiario.

- Asimismo, y en usos respecto a una pluralidad de beneficiarios, como puede
- 5 ser un supuesto de generación de pagos a múltiples usuarios, el sistema recogido en D1 se presenta ineficaz, dada la inoperatividad que provoca la obligación de que el ordenante tenga que proceder a comunicar los diferentes códigos o PIN generados a todos y cada uno de los beneficiarios.
- 10 La resolución de los problemas de seguridad para su aplicación en las áreas anteriormente señaladas, así como la posibilidad de utilización en procesos de pagos a múltiples beneficiarios, no resueltos por la patente D1 u otros documentos que integran el Estado de la Técnica, es lo que apoya la existencia
- 15 comprendidas en los documentos señalados en el Informe de Búsqueda Internacional en el que aparentemente se ha basado el señor examinador.

Así, hago énfasis en que, en la presente solicitud, se recoge un sistema en el que es el propio método el que comunica directamente al beneficiario el código

20 único generado, sin que esta cuestión sea comunicada al ordenante u otra persona. El método así planteado presenta evidentes ventajas de seguridad y confiabilidad frente al citado en el documento D1, tanto a efectos de seguridad como de operatividad.

25 Ahora bien, suponiendo que el documento D1 se combina con el documento D2 el cual es un método (no una secuencia lógica de información) para controlar el acceso de un usuario a un servicio remoto desde una red tal como internet. En dicho proceso existe una validación inicial donde el usuario ingresa un nombre y una clave en la red; si la validación es exitosa el servicio le envía una clave al

30 usuario por un servicio de mensajería inalámbrica a un dispositivo portátil del usuario. Aquí se desarrolla un procedimiento de validación suplementario en el cual el usuario ingresa la clave recibida desde la red; acto seguido el servicio valida la clave, si la validación es exitosa el usuario puede acceder a la red.

35 En este sentido, indicar que el estudio de las reivindicaciones 1-6 a la luz de D1 y D2, supone de manifiesto que para un "técnico en la materia" sea "obvio" el resultado aportado por la presente solicitud, resulta desproporcionado ya que si atendemos a la exclusiva combinación de los citados documentos, no se llegaría nunca a la solución aportada en la misma.

88
85

El documento D3 enseña un sistema y un método para la transferencia de fondos a partir de la cuenta de un remitente a un destinatario, el cual puede recibir el dinero a través de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta para acceder al sistema. El método incluye la generación de un código de seguridad por el remitente y un código de transacción aleatoria generado por el sistema, los cuales son suministrados al destinatario para que realice el retiro del dinero a través de un ATM en cualquier lugar sin el requerimiento de una tarjeta.

El sistema para realizar la transferencia de fondos incluye:

- una cuenta fuente,
- un archivo de instrucciones de la transferencia almacenado dentro del sistema, que contiene la información relacionada con el requerimiento de transferencia de fondos,
- una red para la transferencia de fondos a un destinatario que incluye:
 - una pluralidad de terminales de usuario con medios de transferencia de datos para recibir en uno de los terminales de la red los datos del destinatario y el remitente,
 - un procesador que recibe los datos de los terminales y provee acceso al archivo de instrucciones de la transferencia, asimismo, confirma los datos del remitente y transmite la instrucción a la red para la transferencia de fondos,
- una pluralidad de acoplamientos para acoplar la red a la cuenta fuente y transferir los fondos al destinatario conforme al requerimiento realizado por el remitente, a través de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta para acceder al sistema y para debitar a partir de la cuenta fuente la cantidad transferida al destinatario.

El método divulgado establece que el código de seguridad establecido por el remitente es encriptado en el terminal antes de ser transmitido a otros elementos del sistema. Asimismo, el remitente debe proveer al destinatario la información de la transferencia, el código de autorización y el código de seguridad, los cuales serán solicitados por el sistema para acceder a la transferencia.

Por su parte, el documento D4 enseña un sistema automatizado para la transferencia electrónica de dinero entre un remitente y un destinatario que comprende:

- una terminal de iniciación que recibe la cantidad a ser transferida desde una cuenta del remitente, un código de seguridad del remitente y una cuenta del destinatario de la transferencia; dicho terminal es

seleccionado entre ATM, PC o teléfono, preferiblemente, un ATM con lector de tarjetas, el cual encripta dicho código de seguridad antes de ser transmitido a la terminal central.

- una terminal central que recibe y almacena la información de la transferencia en un archivo de seguridad.
- una terminal de entrega que recibe el código de seguridad introducido por el destinatario y envía dicha información a la terminal central para comparación con el archivo de seguridad y una vez recibida la confirmación entrega el dinero al destinatario sin el requerimiento de una tarjeta para activar la terminal de entrega, en donde la terminal encripta dicho código de seguridad antes de ser transmitido a la terminal central.

A partir de la descripción detallada de los sistemas divulgados en D3 y D4 se puede establecer que no guardan relación alguna con el novedoso sistema enseñado en la presente solicitud, en el cual la terminal de iniciación mediante la cual el cliente genera un SMS para la entidad emisora, corresponde a un teléfono móvil o un ordenador, mientras que en las anterioridades D3 y D4 se establece claramente el requerimiento de un dispositivo ATM con lector de tarjetas para realizar la transferencia de fondos, asimismo, las anterioridades mencionadas establecen el requerimiento de un código de seguridad generado por el remitente, el cual debe ser informado conjuntamente con el código de la transferencia por parte del remitente al destinatario, por el contrario el sistema aquí divulgado incorpora medios de comunicación en los que a través de la estructura de comunicaciones para el envío de mensajes SMS para teléfonos móviles, se realiza el envío de un mensaje SMS de confirmación al beneficiario de la operación conteniendo los datos identificativos del ordenante como el importe de la transacción.

Por tanto, se llama la atención al Señor Examinador para que realice una valoración de las diferencias técnicas del sistema reclamado frente a las anterioridades D3 y D4, a partir de las cuales no resultaría evidente la incorporación de una terminal de iniciación tipo teléfono móvil u ordenador en los cuales a partir de la generación de un SMS se puede iniciar la transacción y mucho menos la confirmación y seguimiento al remitente de la operación y el PIN de seguridad al destinatario de la misma por medio de un SMS, toda vez que los documentos señalados con arte relevante establecen el requerimiento tácito de un dispositivo ATM para realizar la transferencia de fondos.

En virtud de lo anteriormente indicado y de acuerdo con los argumentos técnicos expuestos respecto de la descripción y el nuevo capítulo reivindicatorio

se concluye que la solicitud cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Decisión 486 en cuanto a su presentación y requisitos de patentabilidad.

Y con fundamento en las modificaciones realizadas teniendo en cuenta las
5 recomendaciones consignadas por el señor examinador en su concepto técnico solicito declarar y conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad para la presente solicitud.

5. Anexos

10

- i) Copia del nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el anteriormente presentado y en el cual se han acogido la totalidad de las recomendaciones formuladas por el señor examinador.

15

En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente el objeto reivindicado y conceder el título de patente de invención.

De la Señora Jefe,

20

Maribel Hernández Quintero

No. 52.195951 de Bogotá

T. P. No. 106.991 del C. S. de la J.

25

90
87

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, aplicando una orden de pago vía SMS, susceptible de ser empleado en la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, que se caracteriza porque comprende los siguientes elementos:
- a) Medios de recepción de datos en los que una entidad emisora (3) recibe, mediante un SMS, una petición de alta/baja de una orden de pago procedente de un ordenante o cliente (2);
 - b) Medios de gestión de datos (4) ATMPAY nacional donde la entidad emisora (3) gestiona vía on-line el alta/baja de la orden con una central o módulo (1b), donde son procesadas todas las ordenes;
 - c) Medios de comunicación, en los que a través de la estructura de comunicaciones para el envío de mensajes SMS para teléfonos móviles, se realiza el envío de un mensaje SMS de confirmación del alta/baja (1c), y en el caso del alta del servicio, el envío conjuntamente de la pertinente autorización de pago que tendrá que ser validada por el solicitante, todo esto gestionado desde los medios de gestión de datos ATMPAY nacional (4); dichos medios de comunicación se conectan al beneficiario (6) de la operación por medio un mensaje SMS, conteniendo tanto los datos identificativos del ordenante (2) como el importe de la transacción;
 - d) Medios de entrega de dinero tipo cajero electrónico en los cuales el beneficiario (6) hace la petición (1e) del efectivo en dicho medio (7) habilitado para tal, sin necesidad de utilizar ningún instrumento de pago, sino únicamente el código o PIN que haya sido proporcionado a dicho beneficiario (6);
2. El sistema según la reivindicación 1 caracterizado porque dicho medio de entrega de dinero (7) puede conectarse con dichos medios de comunicación, para producir una petición de autorización / correctora desde dicho medio de entrega de dinero hasta la entidad adquirente (8), a través de las redes de comunicación de la propia entidad adquirente (8); dicha entidad adquirente se conecta (1g) a dichos medios de gestión de datos (4) ATMPAY nacional donde se efectúa la petición de autorización / correctora, esta vez por parte de dicha entidad adquirente (8) a los medios de gestión de datos (4) ATMPAY nacional; dichos

- medios de gestión de datos (4) etapa autorizan / deniegan la petición, y comunica tal decisión a la entidad adquirente (8) (lh); dicha entidad adquirente (8) autoriza / deniega la operación, enviando el correspondiente comunicado, a través de la red de comunicación interna (li), al dicho medios de entrega de dinero (7) el cual confirma / deniega la entrega del efectivo (lj) al beneficiario (6) si se hubiera confirmado la entrega el beneficiario (6) pueda proceder a su retirada.
3. El sistema según la reivindicación 1 caracterizado porque dichos medios de gestión de datos (4) ATMPAY nacional se conectan con la entidad emisora (3) comunicando que se ha efectuado la orden de pago; en dichos medios de gestión de datos se realiza una presentación de ciertos datos concernientes al pago (10a); de tal manera que dichos medios de gestión de datos pueden presentar órdenes de pago gestionadas, tasas, gastos operativos y comisiones producidos en la gestión de la operación; igualmente dichos medios de gestión pueden conectarse con dicha entidad emisora (3) y presentar las ordenes de pago, tasas, gastos operativos y comisiones.
4. El sistema según la reivindicación 1, que se caracteriza porque la gestión además de los medios conocidos más frecuentes y los planteados en la presente invención en la que se cita el empleo de un teléfono móvil, también puede realizarse a través de un ordenador o equipo informático.
5. El sistema según la reivindicación 1, que se caracteriza porque el beneficiario (6) es informado al igual que el ordenante (2) de un código o PIN de carácter privado que es único en cada operación de este tipo.
6. El sistema según la reivindicación 1, que se caracteriza porque el beneficiario (6) es informado en el transcurso de la operación de pago a través del teléfono móvil, vía SMS.
7. El sistema según la reivindicación 1, que se caracteriza porque la retirada de efectivo por parte del beneficiario (6) puede ser realizada desde cualquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tal efecto.
8. El sistema según la reivindicación 1, que se caracteriza porque en el transcurso de la gestión, entre las entidades emisoras (3) y las entidades adquirentes (8) no se realizan ningún tipo de transferencia de fondos.

9. Método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, que se caracteriza porque comprende las siguientes fases:
- 5 a) una primera etapa (1a), en la que una entidad emisora (3) recibe, mediante un SMS, una petición de alta / baja de una orden de pago procedente de un ordenante o cliente (2) ;
- 10 b) una etapa (1b) donde la entidad emisora (3) gestiona vía on-line el alta / baja de la orden con una central o módulo (4) ATMPAY nacional, donde son procesadas todas las ordenes;
- 15 c) una etapa (1c), en la que a través de la estructura de comunicaciones para el envío de mensajes SMS para teléfonos móviles, se realiza el envío de un mensaje SMS de confirmación del alta / baja, y en el caso del alta del servicio, el envío conjuntamente de la pertinente autorización de pago que tendrá que ser validada por el solicitante, todo esto gestionado desde el módulo ATMPAY nacional (4);
- 20 d) una etapa (1d), en la que el módulo (4) ATMPAY nacional envía, por medio de la estructura de comunicaciones, un mensaje SMS al beneficiario (6) de la operación, conteniendo tanto los datos identificadores del ordenante (2) como el importe de la transacción;
- 25 e) una etapa (1e), donde el beneficiario (6) hace la petición del efectivo en un cajero (7) habilitado para tal efecto, sin necesidad de utilizar ningún instrumento de pago, sino únicamente el código o PIN que haya sido proporcionado a dicho beneficiario (6);
- 30 f) una etapa (1f), en la que se produce una petición de autorización / correctora desde el cajero (7) hasta la entidad adquirente (8), a través de las redes de comunicación de la propia entidad adquirente (8);
- 35 g) una etapa (1g), donde se efectúa la petición de autorización / correctora, esta vez por parte de dicha entidad adquirente (8) al citado módulo (4) ATMPAY nacional;
- h) una etapa (1h), en la que el módulo (4) ATMPAY nacional autoriza / deniega la petición de la etapa anterior, y comunica tal decisión a la entidad adquirente (8);
- i) una etapa (1i), donde la entidad adquirente (8) autoriza / deniega la operación, enviando el correspondiente comunicado, a través de la red de comunicación interna, al cajero (7);
- j) una etapa (1j), en la que se confirma / deniega la entrega del efectivo al beneficiario (6) a través del cajero (7), haciendo uso del dispositivo de

entrega de efectivo del cajero (7) si se hubiera confirmado la entrega, de modo que el beneficiario (6) pueda proceder a su retirada;

k) una etapa (1k), donde se efectúa una comunicación off-line desde el módulo (4) ATMPAY nacional hasta la entidad emisora (3) comunicando que se ha efectuado la orden de pago;

l) una etapa (10a) , en cuya ejecución se realiza una presentación de ciertos datos concernientes al pago, por parte de la entidad adquirente (8) al módulo (4) ATMPAY nacional, en la que aparecen las órdenes de pago gestionadas, tasas, gastos operativos y comisiones producidos en la gestión de la operación;

m) una etapa (10b), donde el módulo (4) ATMPAY nacional (4) presenta a la entidad emisora (3) las órdenes de pago, tasas, gastos operativo, comisiones;

n) una etapa (10c) , en la que la entidad emisora (3) presenta al ordenante (2) la liquidación y cobro de comisiones de la operación efectuada;

ñ) una etapa (10d), donde la entidad adquirente (8) efectúa la liquidación pertinente con el cajero (7) empleado en la gestión;

o) una etapa (10e), en la que a través de una entidad liquidadora (11) se accede al sistema nacional de compensación electrónica (12), donde se efectúan las acciones de compensación pertinentes relativas a la gestión realizada;

p) una etapa (10f), donde se producen los pertinentes retrocesos entre la entidad emisora (3) y el módulo ATMPAY nacional (4), y

q) una etapa (10g), en la que se producen los pertinentes retrocesos entre el módulo ATMPAY nacional (4) y la entidad adquirente (8).

10. Método según la reivindicación 9, que se caracteriza porque la gestión además de los medios conocidos más frecuentes y los planteados en la presente invención en la que se cita el empleo de un teléfono móvil, también puede realizarse a través de un ordenador o equipo informático.

11. Método según la reivindicación 9, que se caracteriza porque el beneficiario (6) es informado al igual que el ordenante (2) de un código o PIN de carácter privado que es único en cada operación de este tipo.

12. Método según la reivindicación 9, que se caracteriza porque el beneficiario (6) es informado en el transcurso de la operación de pago a través del teléfono móvil, vía SMS.

13. Método según la reivindicación 9, que se caracteriza porque la retirada de efectivo por parte del beneficiario (6) puede ser realizada desde cualquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tal efecto.

95
92

14. Método según la reivindicación 9, que se caracteriza porque en el transcurso de la gestión, entre las entidades emisoras (3) y las entidades adquirentes (8) no se realizan ningún tipo de transferencia de fondos.

95
93

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 07-11.007
Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60
Concepto Técnico No. 3. 988

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT ES2004/000.321		
Fecha de Presentación: Internacional.	2004- VII- 05		

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- 1.1 Descripción: Folios: 3 a 11 como se radicó inicialmente
Folios: a
- 1.2 Reivindicaciones: Folios: 12 a 15 como se radicó inicialmente
Folios: 91 a 95 respuesta del 2009- XI- 03
- 1.3 Dibujos: Folios: 17 a 18 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 67 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 75 a 90

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

El pliego modificado adjunto a la respuesta **NO** se puede aceptar porque, de un lado, las reivindicaciones 1 a 8 del citado pliego, no solo cambian el objeto de la solicitud sino que implican una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, dado que la misma **no** describe ni reivindica un sistema (aparato) como el reivindicado ahora en las antes citadas reivindicaciones; además, dichas reivindicaciones **no** pueden ser sustentadas, racionalmente, con fundamento en la descripción de la solicitud inicial, motivos por los que dicho pliego va más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por otra parte, las reivindicaciones 9 a 13, simplemente, iteran literalmente lo calificado en el oficio trasladado y, la respuesta allegada no es razonable por las razones que se exponen en el numeral 10...

Adicional a lo anterior, el sistema o **producto**, como el ahora reclamado en el pliego anexo, se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un **producto**, tal forma de redacción no se permite porque sería tratar de definir un **producto** por un **procedimiento**, es decir, pretender definir una cosa por otra; cabe aclarar que, la oficina

96
94

acepta la definición de **producto** por medio de las características de un **procedimiento solo cuando dicho producto (aparato) en sí**, cumple los requisitos establecidos por el título II de la Decisión 486, lo que evidentemente **no** sucede en este caso; por último, las características con las que se trata de definir el producto (sistema) son una secuencia de procesamiento de información y/o el uso de medios técnicos para procesarla, que **no** son características técnicas que sirvan para distinguir un **producto** acorde al procedimiento establecido, menos aún, cuando dicho método se dirige a procesar un plan económico comercial, concretamente, mediante un programa de computador para poner a disposición de una persona efectivo sin necesidad de que tenga una cuenta bancaria o similar, expresamente, excluidos de patentabilidad; por los motivos anteriores, las reivindicaciones 1 a 8 del último pliego van más allá de lo permitido por el artículo 34 y, consecuentemente, quedan vigentes todas las objeciones planteadas en el traslado.

Por las razones precedentes **NO** se aceptan las reivindicaciones 1 a 13 del último pliego y quedan vigentes todas las objeciones trasladadas al interesado en el oficio.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una secuencia lógica de procesamiento de información, reivindicada en la forma método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 151:00.

4. Claridad de la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 sus dependientes no definen una solución a un problema técnico porque se redactaron en términos de un plan económico comercial y se enfocan en mero tratamiento de información pues presentan como etapas o fases del "método", una secuencia lógica de procesamiento de información (datos) efectuada por medios informáticos, lo cual, **no** se permite.

Por los motivos precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486):

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literales d y e)

6.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones del pliego se redactaron en términos de un plan económico comercial, lo que se evidencia de afirmaciones tales como: "...disposición de efectivo... retirada de fondos... recibe... orden de pago... la entidad emisora gestiona... envía... autorización de pago... envía... datos identificativos... importe de la transacción... hace la petición de efectivo en un cajero... produce una petición de autorización... autoriza o deniega la operación... la entrega del efectivo... la orden de pago... ordenes de pago gestionadas, tasa, gastos operativos... retrocesos... adquirente", "... código o PIN... tipo", "... es informado de la

operación de pago...", etc. por tal motivo las reivindicaciones, afectan las disposiciones del inciso d).

6.2 La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señales, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, que la reivindicación 1 y sus respectivas dependientes, relacionan como etapas de un "método" una secuencia lógica de procesamiento de información (datos), lo que se considera soporte lógico como tal, motivo por el que las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente relaciona como etapas de un método unas etapas de gestión de información ejecutadas con ayuda de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de un teléfono móvil, un ordenador, un cajero automático, una red de comunicación, un equipo informático, etc. convencionales, porque no se les modificó ni en su estructura ni en su función, con los que se desarrollan o ejecutan las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar; además, porque así se expone con el contenido de la misma descripción (ver de línea 30 página 6 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Adicionalmente, una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse en forma de "método o procedimiento", ya que, se trata de la obtención de un resultado por el **uso** de medios técnicos procesadores de información o señales convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que los PC, los teléfonos celulares, internet, los cajeros automáticos son conocidos, no solo por los técnicos en el arte sino por el público en general y, aquí no se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación de la gestión bancaria en sí.

8. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 05 de julio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 05 07 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

98
96

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	US 2002069 170	Method and system for performing a cash transaction with a self-service financial transaction terminal	06 06 2002
2	GB 2 379 040	Controlling user access to a remote service by sending a one-time password to a portable device after normal login	26 02 2003
3	US 5 963 647	Method and system for transferring funds from an account to an individual	05 10 1999
4	US 5 650 604	System and method for electronic transfer of funds using an automated teller machine to dispense the transferred funds	22 07 1997

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de gestión bancaria, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, un técnico en la materia, de forma obvia, habría obtenido lo reivindicado porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en la gestión bancaria.

De otro lado, la mera *implementación* o relación de una secuencia de eventos (programa) en la forma de un método, en un sistema informático como un computador personal, un servidor de un banco, un teléfono celular, etc. carece de **nivel inventivo** porque que como ya se dijo antes, está al alcance de un técnico en la materia y, un "método" o procedimiento como tal, debe ser independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema o producto o los componentes del mismo; es decir, dicho "método" **no** se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes de un sistema de gestión bancaria.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una con **nivel inventivo** sino que lo que relacionan son características que se derivarían de forma evidente o de los antecedentes o de los conocimientos comunes en la técnica; por este motivo se considera que lo solicitado no tiene **nivel inventivo**.

10. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) Respecto a los alegatos del subnumeral 3.1 de la respuesta, se determinó que ellos,

simplemente, son afirmaciones sin ningún tipo de sustento real en hechos ciertos porque los mismos se alejan del contenido del traslado hecho en el oficio y, son una interpretación personal de lo que a la memorialista le gustaría que fuese pero que NO es.

Sin embargo en primer lugar cabe precisar que, en el acto NO se pidió que se aclarara a qué campo considera la interesada que se refiere la solicitud, tampoco se pidió explicaciones de cómo entiende la OMPI la aplicación industrial, ni que se citara las guías del examen de patentes de la EPO, ni que se relacionara lo que digan o hayan dicho las cámaras de apelaciones de la EPO, etc. porque Colombia NO ha sido NO es y NO será miembro de la UE, motivo por el que la oficina **no está obligada** a aceptar y aplicar las los puntos de vista en que se sustente otra organización, autoridad internacional u otra oficina sus puntos de vista acerca del software y los planes económico comerciales; además, la memorialista NO explica en base a la norma comunitaria de la CAN, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia dictada por sus órganos competentes el sustento de sus pretensiones.

En segundo lugar, es evidente que las opiniones emitidas por la OMPI y/o la EPO o cualquier otra autoridad internacional u oficina nacional competente, son respetables pero esta oficina es autónoma razón por la que sus decisiones NO han estado NO están NI estarán sometidas a las consideraciones que tengan en otras latitudes. Además, la autonomía se sustenta en la norma, los propios procedimientos y la jurisprudencia dictada o, por el H Concejo de Estado y/o el H Tribunal Andino, que aplica acorde a los pronunciamientos de esos Altos Tribunales, mas **no está obligada** a aplicar lo que la representación de un solicitante, considere que debemos aplicar.

En tercer lugar, quienes tienen un mínimo de conocimientos en la materia, de un lado, saben que: i) la **esencia de las reivindicaciones** consiste en **definir la invención**; ii) una reivindicación independiente debe **definir la invención mediante características técnicas** y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna **característica técnica** incluida en la independiente; iii) es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, **preámbulo y parte caracterizante**; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) técnica propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

De otro lado, el primer párrafo de la subsección 4.2 del **Manual Andino** indica que: "las reivindicaciones deben contener todas las **características técnicas** esenciales que **definan la invención** y la hagan **distintiva del estado de la técnica**. Dichas **características técnicas deben definir la solución** (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud", (subrayados y resaltados fuera de texto).

El siguiente párrafo de la citada subsección (ver página 35 del citado manual), indica que: "para efectos del examen **no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos** como, por ejemplo, las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar mediante uso de medios técnicos puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

En cuarto lugar, la definición dada por el diccionario de la real academia española de la lengua para un término en particular, carece de importancia porque el uso se determina de acuerdo al procedimiento legalmente establecido y no mediante lo que la intermediaria considere que debemos hacer. Esa definición ni ninguna de las opiniones dadas controvierten, ni menos aún, desvirtúan lo dicho acerca del uso, que se reitera en el numeral 7 arriba.

En quinto lugar, quienes tienen algún conocimiento en el tema saben que las características incluidas en las reivindicaciones calificadas no tienen carácter técnico pues ellas se relacionan a los efectos de un plan económico comercial: "...disposición de efectivo... retirada de fondos... recibe... orden de pago... la entidad emisora gestiona... envío... autorización de pago... envía... datos identificativos... importe de la transacción... hace la petición de efectivo en un cajero... produce una petición de autorización... autoriza o deniega la operación... la entrega del efectivo... la orden de pago... ordenes de pago gestionadas, tasa, gastos operativos... retrocesos... adquiriente", "... código o PIN... tipo", "... es informado de la operación de pago...", etc. que no dan solución a un problema técnico puesto que, sin la intervención de algún procesador de señales o dato(s) y la(s) información(es) allí incluida(s) **no** generan un resultado técnico sino un mero manejo de un plan económico comercial mediante un algoritmo lógico, excluido de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e).

Cabe precisar que, las características incluidas **funcionalmente**, equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, puesto que la información allí contenida **no** es más que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la **manufactura** de un objeto o la solución de un problema técnico.

Por último, respetuosamente, nos parece que la mandataria para sus alegatos debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el citado proceso **36-IP-98**, aparte vi. "**examen de fondo de la solicitud de patente**", donde se establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para **garantizar la tutela del interés general**, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente **no cumplan** con las **exigencias establecidas por la norma comunitaria**; también (...) la **Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos**, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que un caso a nuestro cargo, se resuelva acorde a su opinión.

Por lo tanto, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma y el contenido que deben tener las reivindicaciones.

2) Con relación a las aseveraciones del subnumeral 3.2 de la respuesta, una vez más, solo se hacen afirmaciones carentes de sustento cierto, y que adicionalmente NO se pueden aceptar, por las razones ya explicadas arriba en el numeral 2.

3) Para desvirtuar los alegatos traídos a colación en el numeral 4 de la respuesta, resulta suficiente reiterar lo dicho arriba en el subnumeral 1).

No obstante, de una parte, la oficina considera para el caso que el solicitante y/o su representación primero **debe demostrar** que el **procedimiento** (método) reivindicado consiste: 1. en una secuencia de etapas conducentes a la solución a un problema técnico, 2. que las características incluidas en las reivindicaciones tienen carácter técnico, 3. que las características **NO** se relacionan al manejo de un plan económico comercial y, 4. que **NO** se tienen que **usar** medios técnicos para procesar la información. Tan solo después de que se haga la demostración precedente, la discusión podrá pasar a calificar más

detalladamente los requisitos restantes como el nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales, no tendrán una fácil solución.

De otra parte, en el traslado la oficina hizo una sustentación con la que se cuestionó el **nivel inventivo**, la cual, no se controvierte en ninguna forma por la memorialista en sus alegatos, sino que estos se limitaron a copiar directrices de la EPO y presentar sus opiniones acerca de la mezcla de documentos para cuestionar el requisito; pero dicha mezcla de documentos NO fue hecha en ningún momento por nosotros en el oficio, porque no la consideramos necesaria a la luz de los argumentos expuestos; en consecuencia, es obvio que la respuesta carece de sustento cierto, es una desviación de las objeciones planteadas y la sola opinión de la representante no constituye fundamento cierto que controvierta, ni menos aún, desvirtúe nuestras objeciones.

Cabe agregar que, como se reitera arriba lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte..., porque con la misma descripción así se puede determinar, fundamento que la intermediaria no tuvo en cuenta en sus alegatos de respuesta.

Ahora bien, es de suma importancia resaltar que para nosotros lo sustancial de la objeción consiste en que un técnico en el arte (programador) podría haber obtenido el método reivindicado con solo cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electrónico similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en la gestión bancaria.

En este punto, es importante resaltar que la oficina **no** puede aceptar como **sustento de patentabilidad** ni el **uso** de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Aún más, si la Administración aceptase los alegatos de la memorialista como válidos, se llegaría a que un método para la disposición de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago vía SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, como el solicitado aquí, sería patentable con solo pretextar lo argüido en la respuesta, que el proceso se puede reivindicar de cualquier modo, que en opinión de la mandataria no es un plan económico comercial ni un software, etc. ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley y, porque afectan las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e), ya que se trata de un plan económico comercial y soporte lógico como tal, excluidos de patentamiento.

Para finalizar, en el oficio se pidió al solicitante indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente, observación ignorada por la memorialista quien se centró en transcribir cómo entiende la OMPI la aplicación industrial, hacer citas a las guías del examen de patentes de la EPO, en relacionar lo que digan o hayan dicho las cámaras de apelaciones de la EPO, según su parecer, etc. que en cumplir lo pedido por la oficina.

11. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

No.	Documento	Reivindicación(es) Afectada(s)	Requisito que afecta
1	US 2002069 170; ver párrafos 9 16 y 26 a 88; figuras 1 y 2.	1 a 6	Nivel inventivo
2	GB 2 379 040; ver líneas 1 a 13 página 2; de línea 11 página 4 a línea 4 página 5.	1 a 6	Nivel inventivo
3	US 5 963 647; ver de línea 23 col 5 a línea 2 col 8; de línea 37 col 10 a línea 55 col 12; figuras 2, 3, 5A-6B.	1 a 6	Nivel inventivo
4	US 5 650 604; ver de línea 41 col 3 a línea 22 col 10; las figuras.	1 a 6	Nivel inventivo

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 6.987 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 15 incisos d) y e), 18, 21, 30 y 34 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 6 (folios: 12 a 15)

Bogotá, D.C., 20, 11, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 3.988	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
----------------------------	---