

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de mayo de 2007, bajo el número 07 - 054659, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "TARJETA DE PREVIO PAGO QUE PUEDE SER RECARGADA INSTANTANEA Y REMOTAMENTE POR UN CUPON", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2004/004348, del 8 de diciembre de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 6 de febrero de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo, los cuales no se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486. Adicionalmente, en su respuesta modificó el título de la solicitud a: "METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPÓN DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO"

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 13 contenidas en los folios 76 a 80, además de no ser claras y referirse a usos, el objeto allí reivindicado no se considera una invención. Adicionalmente, la descripción no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención, de acuerdo al capítulo descriptivo, consiste en suministrar un modo de recargar tarjetas bancarias prepagas, reivindicado en la forma de procedimiento de pago, cupón de recarga y sistema de pago.

Según el capítulo reivindicatorio, el objeto se refiere a un procedimiento de pago mediante tarjeta de crédito prepago suministrada por un intermediario financiero de una transacción con un comerciante; un cupón de recarga para la instalación del procedimiento; y, un sistema de pago mediante tarjeta de crédito prepago para la instalación del procedimiento.

2. Sobre las modificaciones

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

"Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente —y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial— ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, *motu proprio* o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.

(...)

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial."¹

Para el caso concreto y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones:

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

La nueva reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes no se encuentran sustentadas en el capítulo descriptivo de la solicitud inicial, motivo por el cual la modificación va más allá de lo permitido por el artículo 34 mencionado, pues amplía la materia reclamada e inicialmente divulgada.

En efecto, la nueva reivindicación 1 señala: "Un método de pago por tarjeta bancaria prepago (...) caracterizada porque la recarga se implementa vía el intermediario de un cupón prepago con el cual esta asociado un número de identificación único y al cual corresponde una cantidad predefinida; Dicho servidor de gestión además comprende una base de datos de números de cupón único como también del estado de validez y del valor correspondiente a los cupones; Y en el cual dichas etapas de recarga comprenden: Una etapa de transmisión de dicho identificador de cupón y dicho identificador de tarjeta bancaria a dicho servidor de gestión". (Subrayado fuera de texto original)

Los elementos subrayados de la anterior reivindicación no fueron mencionados en la descripción, por lo que se amplía la materia divulgada en la solicitud inicial.

Adicionalmente, la modificación separó en dos la reivindicación 9 original y cambió la terminología. Este cambio introduce, además, falta de claridad al agregar la siguiente expresión: "que cubre medios para raspar", que además no tiene sustento descriptivo en la solicitud inicial, lo que implica una ampliación de materia, motivo por el cual, desconoce lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486.

Por último cabe agregar, que las reivindicaciones 8 a 10 del nuevo capítulo reivindicatorio, en esencia corresponden a las reivindicaciones 9 y 10 del pliego calificado, y las reivindicaciones 11 a 13 son prácticamente las mismas reivindicadas del capítulo inicial.

Por las razones precedentes, no se acepta el último pliego allegado, consecuentemente las objeciones trasladadas en el Oficio No. 12208 de 2008, quedan vigentes en su totalidad, y la presente decisión se adoptará con base en las reivindicaciones originales.

3. Sobre el capítulo descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 establece: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla..."

Respecto a la descripción señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

"La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente."

"La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención."²

En el presente caso, como se indicó en el Oficio No. 12208 de 2008 trasladado, el contenido de la descripción no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque ella se limita a enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos(s) del mismo para procesar información o señales de administración de un plan económico comercial, pero no la forma de ejecutar o fabricar una tarjeta de pago previo ni el sistema de pago mediante tarjeta de crédito, que se pretenden proteger.

Cabe aclarar, que la descripción debe divulgar una invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda evaluarla y ejecutarla, requisitos que permiten valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es preciso reiterar, que la solicitud debe divulgar completamente la invención. Este requisito se considera cumplido, cuando la descripción contenga todas las indicaciones que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

En el caso concreto, la simple presencia de un capítulo descriptivo que hace mención a la tarjeta de pago, los cupones de recarga, el método de recarga, etc. no basta para cumplir el requisito exigido, lo que se requiere, en otras palabras, es la "receta" para construir o fabricar el (los) producto(s) que se desea(n) amparar, lo anterior, acorde al artículo 28 de la Decisión 486.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada no cumple las disposiciones del artículo mencionado.

² Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

4. Sobre el capítulo reivindicatorio

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."³

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)⁴

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

En el presente caso, la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se redactaron en términos del uso de componentes convencionales de un sistema de procesamiento de información bancaria y en secuencia de procesamiento de señal, lo que no se permite de acuerdo a la normatividad andina.

Por su parte, la dependencia establecida para las reivindicaciones 9 y 11, junto con sus reivindicaciones dependientes no es aceptable, no solo porque no definen ni un producto ni un procedimiento, sino que se refieren al uso de un procedimiento no patentable; además, dichas reivindicaciones no tienen enlace lógico con la reivindicación independiente, porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en ella, sino que se desvían al uso de una tarjeta y de un sistema para ejecutar un plan económico comercial, lo cual no es patentable.

Así mismo, la reivindicación 11 y sus dependientes se redactaron en términos del

³ Proceso 156 IP 2006

⁴ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

uso o instalación de un soporte lógico como tal o secuencia de procesamiento de información de un plan económico comercial, lo cual, tal como se señaló, no es patentable, adicionalmente, hace una doble referencia a las reivindicaciones 1 a 8.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

5. No es una invención

Señala el artículo 15, en sus literales d) y e) respectivamente, que no se considera invención, "d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales..."

Del estudio de la solicitud, se evidencia que el capítulo reivindicatorio se redactó en términos de una secuencia de eventos de un plan económico comercial, por ejemplo, al incluir las siguientes expresiones: "procedimiento de pago" "una transacción", "transmisión a un servidor", "monto de la transacción", "identificación de la tarjeta", "verificación", "estado de la cuenta", "transmisión", "autorización de pago", "recarga", "modificar la información relativa al saldo", etc. Así las cosas, dicho capítulo caen dentro una actividad económico – comercial, razón por la cual, la materia allí reivindicada, no se considera invención.

Por su parte cabe indicar, que un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos), es considerado como 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 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."

Así las cosas, se considera que soporte lógico como tal, no solo corresponde a las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también a las secuencias lógicas de procesamiento de información 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.

Particularmente, la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, se redactaron en términos de una secuencia lógica de procesamiento de datos, que se considera soporte lógico como tal. Por tal motivo, las reivindicaciones del pliego

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

se encuentran bajo el alcance del inciso e) del citado artículo 15.

Así las cosas, el objeto de la presente solicitud es un soporte lógico como tal y cae dentro del campo de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales, razón por la cual no se considera una invención acorde con lo previsto en el artículo 15 incisos d) y e) de la Decisión 486.

6. Invenciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486, establece que: "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."

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, trayendo apartes de doctrina, indica lo siguiente:

"Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo 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". ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)."⁵

Ahora bien, cabe diferenciar las invenciones de producto de las invenciones de procedimiento. Como se sabe, las invenciones de producto deben revestir una forma tangible, además deben definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, en aras de los requisitos de precisión y claridad que establece la normatividad andina. Por su parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirse mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

En efecto, la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, relacionadas

⁵ Proceso 36 IP 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

con un procedimiento, es decir, con el "procedimiento de pago de una transacción con un comerciante", no definen las etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, sino que por el contrario relacionan una secuencia lógica de procesamiento de información (datos) de un plan económico comercial, que a la luz de la normatividad andina no es patentable.

De esta manera, las reivindicaciones de la solicitud que hacen referencia a un producto, relacionadas con un "cupón de recarga" o a un "sistema de pago", no revisten forma tangible, al ser redactadas en términos del uso de componentes convencionales de un sistema de procesamiento de información bancaria y en secuencia de procesamiento de información, razón por la cual el objeto reivindicado como uso no es patentable. Adicionalmente, dichas reivindicaciones fueron redactadas con características más cercanas a un procedimiento y no a un producto.

Se aclara que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar el producto, y no de forma como se usa o se puede usar para procesar datos, uno o más componentes de un sistema bancario convencional ni en que secuencia se procesa la información (datos), tal como ocurre con las reivindicaciones.

Cabe agregar que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de la plataforma técnica del intermediario financiero donde se "implementa" el procedimiento, para manejo financiero de las tarjetas prepago, su recarga etc. Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 mencionado.

7. Sobre la respuesta del solicitante

7.1. Argumentos relacionados con el sustento descriptivo

El artículo 28 de la Decisión 486 determina que: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

"...e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

De lo anterior se concluye, que para que una descripción cumpla, particularmente con el mencionado literal e), el solicitante debe revelar la "receta" de las medidas que se debe tomar para llevar a cabo la invención y, por ello, se debe explicar la composición y el funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el (los) objeto(s), es decir, se pueda ejecutar o fabricar el (los) objeto(s).

Ahora bien, el mencionar unos elementos técnicos para usarlos en el procesamiento de una información bancaria no es suficiente para un debido sustento, teniendo en cuenta que lo que la norma exige es que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, de forma tal que contenga todas las indicaciones que necesita una persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

A la luz de lo anterior, indicar en la solicitud los siguientes elementos: "...la forma de configurar una tarjeta prepago se conoce ampliamente", "... se conocía cómo configurar dichas tarjetas..." y, "la tarjeta como tal no es el propósito de la solicitud sino el método de pago utilizando dicha tarjeta", no es divulgar las indicaciones para que una persona de nivel técnico medio pueda ejecutar la invención, sino que simplemente es enunciar medios técnicos para procesar información no técnica. Lo anterior, evidencia la carencia del carácter técnico de la solicitud.

Es importante resaltar que configurar e implementar un método de pago (objeto de la solicitud) mediante uso de medios técnicos convencionales no son características técnicas que den fundamento a un procedimiento y/o producto acorde a lo establecido por la norma.

En conclusión, es claro que el solicitante está obligado a divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica, lo que no sucede aquí.

7.2. Sobre la claridad de las reivindicaciones

La esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención. Una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas, y las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente.

Por claridad, las reivindicaciones se dividen en dos partes: preámbulo y parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

caracterizante. La primera contiene el conjunto de características conocidas de la invención, 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, 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.

Cabe señalar, que para efectos del examen de patentabilidad no se toman como características técnicas los términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, un número de identificación, una máscara de raspado, una secuencia de procesamiento de información bancaria o señal mediante uso de medios técnicos, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto.

A la luz de lo anterior, señalar: "...cupón de recarga incluya un único número de identificación y medios de enmascaramiento para raspado", "transmisión sonora", no es definir un producto con características técnicas, puesto que ni un número de identificación, ni una placa de mascara para ser raspada son características técnicas ni de estructura ni de función con las que se pueda definir un producto, sino que por el contrario, son una forma de presentar información sobre un cupón o tarjeta, así como el uso de esa información, lo cual no se considera una invención de conformidad con lo prescrito por el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486.

A continuación, el solicitante trae para su análisis apartes del Manual Andino de Patentes, y transcribe lo siguiente: "Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. La características pueden ser estructurales... o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo 'elemento para medir presión'".

Al respecto, se aclara al solicitante que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En segundo lugar, es preciso indicar que de lo transcrito por el solicitante se puede concluir, que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes), sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización. Así mismo, una reivindicación debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

La reivindicación 11, señala textualmente: "Un sistema de pago por tarjeta bancaria prepago para la implementación del método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, comprende: Una red interbancaria internacional que comprende una multiplicidad de terminales; Una multiplicidad de tarjetas bancarias prepago proporcionadas por un intermediario financiero y perteneciente a dicha red interbancaria, Una multiplicidad de cupones prepago para recarga de dichas tarjetas bancarias de acuerdo con una de las reivindicaciones 8 a 10; Un servidor de gestión de dicho intermediario financiero, dicho servidor de gestión comprende una base de datos de los números de cupón únicos como también del estado de validez y el valor correspondiente de los cupones, y una base de datos de los identificadores de la tarjeta bancaria y el estado del balance disponible de las tarjetas bancarias asociadas, Un servidor bancario conectado a la red interbancaria y al servidor de gestión, dicho servidor bancario comprende una cuenta bancaria de dicho intermediario financiero acreditado por la cantidad de los cupones vendidos y debitada periódicamente de las cantidades pagadas por dichas tarjetas de pago"

Al evaluar reivindicación 11 a la luz de lo antes señalado, de un lado resulta evidente que en ella se hace una enumeración de componentes (elementos) de un sistema bancario junto con la enunciación del uso de algunos de ellos para procesar información de plan económico comercial (bancaria), es decir, las características incluidas en las reivindicaciones están excluidas de patentamiento acorde a las disposiciones del artículo 15 literal d).

A lo anterior se agrega, que las bases de datos, incluidas en el servidor de gestión y el servidor bancario o computadores, son funcionalmente equivalentes a un disco compacto o a la mera presentación de información, puesto que la información 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 (componentes enumerados del sistema) o incluso para resolver un problema técnico concreto, es decir, no se puede producir o manufacturar ni resolver un problema técnico a partir de ello(s).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

Aún más, sin la intervención del procesador de información (servidores) del sistema de pago, el estado de validez, el valor correspondiente, el estado del balance, etc. no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ello(s); por demás, excluido de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 f), como ya se aclaró y que, contrario a lo que se asegura en la respuesta, no se establece ninguna relación funcional entre dichos componentes.

Cabe agregar y precisar, de un lado, que las reivindicaciones dependientes de la solicitud no delimitan o aclaran una forma particular de realización de un producto, puesto que las características allí incluidas no son técnicas, pues desvían al uso o efecto del mismo, como es realizar la recarga de una tarjeta bancaria.

Agrega el solicitante, que la reivindicación 9 si define un producto por las características permitidas.

No obstante, es importante precisar que si la reivindicación 1 trata de definir un método, la 9 no puede ni debe referirse a un supuesto producto usado en el método porque no está aclarando ni delimitando alguna etapa de ese método, menos aún cuando las características del supuesto producto no tienen carácter técnico sino que se enfocan en asuntos económico comerciales, los cuales se encuentran excluidos de patentabilidad. Finalmente cabe recordar, que un procedimiento no puede ser definido ni aclarado por características de un producto, ni viceversa.

Cabe recordar finalmente, que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

7.3. La solicitud no es una invención

Afirma el solicitante que, "...las reivindicaciones 1 y 11 no definen secuencias de procesamiento... que involucran... para procesar información...", lo cual no precede como se puede constatar con el contenido de las citadas reivindicaciones (de cualquiera de los pliegos que se tome).

En efecto, la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio anexo a la respuesta al Oficio 12208 de 2008, indica: "El método de pago por tarjeta bancaria prepaq que comprende: Una etapa de transmisión a un servidor de gestión por el servidor del banco del comerciante de una solicitud que comprende al menos la cantidad de la transacción y un identificador de la tarjeta bancaria, dicha transmisión es implementada vía un servidor del banco del intermediario; Una etapa de verificación y modificación del estado de la cuenta (...) Una etapa de actualización

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

del balance de la cuenta de dicha tarjeta bancaria...".

Al respecto cabe decir, que es conocido que un servidor de gestión (medio técnico convencional pues es un computador) lo que hace es transmitir una solicitud (de pago), la cantidad de la transacción y un identificador de la tarjeta bancaria, etc. Usar medios técnicos para procesar información, no define una solución técnica a un problema de esa naturaleza, sino que relaciona una forma de emplear medios técnicos para realizar transacciones económico comerciales mediante un algoritmo o soporte lógico como tal.

A la luz de lo anterior, el procedimiento (método) y el sistema reivindicados no consisten en secuencias de etapas conducentes a la fabricación de un producto ni a la solución de un problema técnico por lo antes expuesto, sino que simplemente relacionan unas secuencias lógicas para procesamiento de información (algoritmo), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos, excluidas de patentabilidad por lo dispuesto en el artículo 15 e) de la Decisión 486.

Cabe agregar, que las características incluidas en las reivindicaciones calificadas no tienen carácter técnico, pues se relaciona una base de datos, el estado de validez, el valor correspondiente, el estado del balance, etc., que funcionalmente, equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, excluida de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 f), puesto que una base de datos y/o 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 e incluso para la solución de un problema técnico, puesto que sin la intervención de algún procesador de información, la(s) base(s) de datos y la(s) información allí incluida no genera un resultado técnico, sino un mero manejo de un plan económico comercial, mediante un algoritmo lógico, excluido de patentabilidad acorde a lo dispuesto por el artículo 15 literales d) y e).

7.4. Lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte

No se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción de un documento con mezclas de características no permitidas, debido a que no definen el aporte real al estado de la técnica y se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

Una persona normalmente versada en la materia, sabe que un "cupón", un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49927

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 054659

de al mismo o a parte(s) de este; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en esta, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma; consecuentemente, un cupón o tarjeta o un sistema de pago es independiente del género de datos (información) y/o la forma en que procese esa información, porque las características que la solicitud señala como distintivas no son técnicas, ni de estructura, ni de función que sirvan para distinguir ni un "cupón" ni un "sistema" de pago, de la forma como se reivindica aquí.

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 28 y 30 por las razones expuestas arriba. Además, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en ellos.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPÓN DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del señor ALEXANDRE SAM ZORMATI, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá D.C.


202067