

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 49927 de 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'MÉTODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPÓN DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de octubre de 2009 bajo el número 07 054659 00011 0000, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del solicitante Alexandre Sam Zormati, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que esta Oficina

"[...] debió aceptar las reivindicaciones modificadas que se presentaron con la respuesta al Oficio No 12208 de 2008 toda vez que, como demostraré, el contenido de las reivindicaciones no representa una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

Su Despacho establece que las expresiones subrayadas en la reivindicación 1 modificada no se mencionaron en la descripción inicial. Expongo a continuación los apartes del texto inicial que evidencian la equivocación de su Despacho al hacer tal afirmación.

Reivindicación 1 modificada:

'El método de pago por tarjeta bancaria prepago que comprende (...) caracterizado porque la recarga se implementa vía el intermediario de un cupón prepago con el cual está 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.'

La expresión 'la recarga se implementa vía el intermediario' se menciona en la línea 1, página 7 del texto inicial. Más específicamente allí se establece: 'La

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

recarga se implementa vía el intermediario de un cupón prepago con el cual está asociado un número de identificación único y al cual corresponde una cantidad predefinida.

La expresión 'una cantidad predefinida' también se encuentra en la página 7 en el aparte anterior. Adicionalmente, en las líneas 14 y 15 de la página 24.

La expresión 'servidor' se menciona en el párrafo [0082] de la página 22 de la descripción inicial: 'El servidor de gestión de cuenta...', así como también en las reivindicaciones inicialmente presentadas.

La expresión 'etapas de recarga' se encuentra en la línea 24 de la página 6 de la descripción inicial: 'Etapas de recarga que consisten...', en la línea 9 de la página 7: 'Y en el cual dichas etapas de recarga comprenden', y adicionalmente se encuentra en el párrafo [0021] de la página 7 y en las reivindicaciones inicialmente presentadas.

La expresión 'etapa de transmisión' se menciona en las líneas 9 y 20 de la página 6, en la línea 11 de la página 7, párrafos [0024] y [0029] y, página 27 de la descripción presentada inicialmente.

La expresión 'tarjeta bancaria' se menciona los párrafos [0003], [0006], [0015], [0020], [0021], [0024], [0026], [0028], [0029], [0035], [0036], [0037], [0092], y en las reivindicaciones iniciales.

Así entonces, si el señor examinador revisara nuevamente el texto encontraría que las expresiones subrayadas por el en la resolución 49927, sí se mencionaron en el texto descriptivo inicialmente presentado y por lo tanto las modificaciones presentadas no amplían la materia inicial.

Teniendo en cuenta las descripciones del artículo 34 de la Decisión 486: ... y los apartes del texto inicial antes mencionados, es claro que las modificaciones no amplían la divulgación inicial, esto es, se ajustan a los requerimientos del Artículo 34 y, en consecuencia, ese Despacho debió aceptar las modificaciones y estudiarlas según el Artículo 45 de la Decisión 486 y dar al cliente la oportunidad de contestar a las objeciones de su Despacho."

Expone el recurrente que en la resolución impugnada se afirma que

"[...] la reivindicación 9 original se separó en dos y cambió la terminología y considera que dicho cambio introdujo falta de claridad al agregar la expresión 'que cubre medios para raspar'. Si el señor examinador consideró que la nueva reivindicación no era clara debió hacer uso del Artículo 45 de la Decisión 486 y trasladar dicha objeción al solicitante toda vez que la misma obedece a un error de traducción y por supuesto no se encuentra tal cual en la descripción, en donde sí se tradujo correctamente. Sin embargo, considero que a partir de la descripción y de la reivindicación 9 original se comprende a que hace referencia dicha expresión y que la misma no resulta en una ampliación de la divulgación inicial. Por ejemplo, en el párrafo [0031] se dice '...un cupón de recarga para la implementación del método que comprende un número de identificación único y medios que cubren a ser raspados tal que dejen al descubierto dicho número único.'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

La no aceptación de las modificaciones realizadas no viola únicamente las disposiciones del Artículo 34 sino también las del Artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3. de la Circular Única, mediante la cual fue reglamentado el primero."

Luego de transcribir el artículo 45 de la Decisión 486 y el numeral 1.2.2.3 de la Circular Única manifiesta:

"De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

Por lo tanto, la expedición de la Resolución aquí impugnada violó la circular única y por consiguiente el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle al solicitante la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capítulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo.

En conclusión, las modificaciones presentadas con la respuesta al Oficio No 12208 de 2008 sí debieron ser admitidas y estudiadas por su Despacho en un segundo oficio de fondo..."

Con relación a la claridad del capítulo descriptivo, argumenta el recurrente:

"A pesar de las aclaraciones hechas en la respuesta al oficio 12208 de 2008 sobre el objeto de la invención, ese Despacho mantiene su objeción en cuanto a que la descripción no presenta una forma de ejecutar o fabricar una tarjeta prepago ni un sistema de pago mediante tarjeta de crédito. Manifiesto nuevamente que el objeto de la invención NO es la forma de configurar una tarjeta prepago, dichas tarjetas se conocen ampliamente en el campo técnico y al momento de presentación de la solicitud se conocía cómo configurar dichas tarjetas, el propósito de la presente invención es proveer un método de pago utilizando dicha tarjeta. En consecuencia, no resulta pertinente incluir en la descripción la información relativa (a) la fabricación de las tarjetas prepago.

Respetuosamente, solicito a su Despacho revisar el objeto de la solicitud y considerar que el método de pago mediante tarjeta bancaria sí constituye una solución técnica a un problema técnico existente en el arte. Considero que se debe reconocer que si existía un problema relacionado con la recarga remota de tarjetas bancarias porque los métodos y sistemas anteriores requerían necesariamente de uno o varios terminales para presentar las tarjetas. La presente invención contribuye al campo técnico en la medida que elimina dicha necesidad de varios terminales y como se describe a lo largo de la descripción."

Señala a continuación que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

"[...] las frases que se resaltan entre comillas son aclaraciones que hace el solicitante sobre el objeto de la invención y no buscan divulgar ninguna indicación para ejecutar la invención como afirma el señor examinador en el párrafo mencionado. Las indicaciones para ejecutar la invención se encuentran en la descripción inicial y son muy claras a la luz de las reivindicaciones. Es indiscutible que si se comprende cuál es el objeto de ésta solicitud de patente, se entendería también que los pasos o 'receta' para ejecutar la invención sí se divulgan completamente en la solicitud y que, en consecuencia, se cumple a cabalidad con el artículo 28 de la Decisión 486.

La descripción comprende todos y cada uno de los requisitos del Artículo 28 tal y como argumenté en la respuesta al oficio No 12208 de 2008, sin embargo, su despacho aún considera que el literal e) no se cumple y concluye que el solicitante está obligado a divulgar suficiente y claramente la invención, en especial, aquellas indicaciones que no están comprendidas en el estado de la técnica.

En respuesta a esta afirmación,... se debe comprender el objeto de la invención que es: proveer un método y sistema de pago utilizando una tarjeta prepago, que permiten la recarga remota de la tarjeta. Partiendo de la comprensión del objeto de la invención se evidencia que las etapas del método llevan a la recarga remota de una tarjeta prepago que es la solución a un problema técnico. Dichas etapas están ampliamente descritas en la solicitud de tal manera que un técnico medio estaría en capacidad de comprender la invención y llevarla a la práctica..." (ver folio 192)

Con relación a la claridad de las reivindicaciones, considera que

"[...] el capítulo reivindicatorio sí es claro y conciso y está enteramente sustentado por la descripción. Teniendo claro que las reivindicaciones modificadas si debieron ser aceptadas a trámite, como mencioné anteriormente sí están sustentadas por la descripción inicial y no amplían la divulgación. Aún si se considera el capítulo reivindicatorio inicial, dichas reivindicaciones también se encontraban debidamente sustentadas por la descripción y por lo tanto la objeción por incumplimiento del Artículo 30 no es procedente..."

Señala por otra parte:

"Como argumenté en la respuesta al Oficio de fondo, la presente no debe considerarse como un plan o método de negocio, independientemente de la terminología empleada, aclaro que el empleo de términos como transacción, monto de transacción, autorización de pago, etc., tiene por objeto facilitar la comprensión de la invención pero este hecho no debe afectar el carácter técnico de las reivindicaciones, que pertenecen a la categoría de producto y de procedimiento.

Las reivindicaciones no definen secuencias de procesamiento como tal, estas reivindicaciones relacionan características que involucran hardware para procesar información: servidores bancario y de gestión, terminales comerciales, cupones prepago, bases de datos del servidor de gestión; elementos que están adecuadamente configurados para hacer la recarga remota de las tarjetas prepagadas. Independientemente de si el software se interpreta como un conjunto de instrucciones, códigos, planes, etc., dicho software como tal no es el objeto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

la invención. De la descripción y de las reivindicaciones modificadas o no, se desprende claramente que las etapas del método de pago no involucran las instrucciones incorporadas en un dispositivo sino las etapas a seguir para recargar las tarjetas prepagadas: ... (ver folio 194)

Las instrucciones o códigos empleados en el método no se mencionan pues no son el objeto de la invención. De hecho, el técnico medio que deseara reproducir el método y sistema no obtiene información alguna del software a emplear y sería el encargado de desarrollarlo para seguir las etapas del método de la invención."

Finalmente, manifiesta la recurrente:

"Considero que la invención sí reviste una forma tangible entendida como un conjunto de elementos especialmente configurados. El sistema de la invención está conformado por elementos tangibles que interactúan entre sí para lograr el objeto de la invención. Adicionalmente, como argumenté ampliamente en este recurso, la invención no se refiere al uso independiente o segundo uso de cada uno de los elementos y, por lo tanto, la invención cumple con el Artículo 14 de la Decisión 486 toda vez que reivindica un producto: Sistema que reviste una forma tangible y, un procedimiento, conjunto de etapas para obtener un resultado..."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

Con relación a la posibilidad de modificar la solicitud dispone el artículo 34 de la Decisión 486: "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."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un método para recargar tarjetas bancarias prepagadas el cual se utiliza en una red bancaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que el Despacho “[...] debió aceptar las reivindicaciones modificadas que se presentaron con la respuesta al Oficio No 12208 de 2008 toda vez que, como demostraré, el contenido de las reivindicaciones no representa una ampliación de la materia inicialmente divulgada...” (ver folios 188 y 189)

Al respecto advierte la Oficina que la Resolución 49927 del 30 de septiembre de 2009, expresa en el segundo punto del artículo Sexto que no se acepta el último capítulo reivindicatorio puesto que: “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”.

Las etapas que se consideran nuevas en la Resolución son: “la recarga se implementa vía el intermediario de un cupón prepago con el cual está asociado un número de identificación único y el cual corresponde a una cantidad predefinida; Dicho servidor de gestión además comprende una base de datos de números de cupón único” 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”

Como respuesta a estas consideraciones de la Oficina, el recurrente presentó argumentos demostrando que los elementos señalados arriba sí se encontraban referenciados en la descripción radicada inicialmente, específicamente se tiene (folio 57):

- La recarga se implementa vía el intermediario de un cupón prepago con el cual está asociado un número de identificación único y al cual corresponde una cantidad predefinida;
- Y dicho servidor de manejo comprende además una base de datos de números de cupón únicos como también del estado de validez y el 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 manejo

Dado lo anterior, reconsidera la Oficina que la materia radicada en el nuevo capítulo reivindicatorio (folios 153 a 156) si cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, motivo por el cual debe ser aceptado y estudiado en los términos establecidos en la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19635

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-054659

Los demás argumentos presentados por el recurrente no serán tratados aquí, dado que se considera procedente estudiar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado el 06 de febrero de 2009, para determinar la patentabilidad de la materia ahora reclamada.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina que es del caso acceder a la revocatoria propuesta y, en su lugar, disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 49927 de 30 de septiembre de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de practicar examen de fondo al capítulo reivindicatorio que obra de folios 153 a 156.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del solicitante Alexandre Sam Zormati, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

16 ABR. 2010

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
Margarita Castellanos Abondano
Calle 94 A No 7 A - 09
Bogotá D. C.

