

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (19, 09, 2008)

Abogada
Margarita Castellanos A.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-054659- -00006-0000

Fecha: 2008-09-25 15:44:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-54.659
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	43012208
	Oficio	
	Folios	005

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Sol. Internacional	PCTIB2004/004.348
Fecha de Presentación Internacional.	2004- XII- 08

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción: Folios: 51 a 75 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.2 Reivindicaciones: Folios a como se radicó inicialmente
Folios 91 a 95 modificadas según el artículo 19 del
PCT, recibidas por la oficina internacional el 04 de julio de 2005.

1.3 Dibujos: Folios 83 a 90 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 116 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud 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.

De otra parte, el pliego reivindica: procedimiento de pago, mediante tarjeta de crédito prepago suministrada por un intermediario financiero, de una transacción con un comerciante, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8; cupón de recarga para la instalación del procedimiento según las reivindicaciones anteriores, relacionado en las reivindicaciones 9 y 10; sistema de pago mediante tarjeta de crédito prepago para la instalación del procedimiento, relacionado en las reivindicaciones 11 a 13.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G07F 19/00 // G06F 17/60.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

El artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención". Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la materia descrita ni, particularmente, con las reivindicaciones.

Aunque la descripción calificada sigue el esquema convencional de presentación, su contenido **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** el "una tarjeta de pago previo" ni el "sistema de pago mediante tarjeta de crédito", que se pretenden proteger.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (**fabricar**) la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, 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 que el interesado tenga en cuenta que, de un lado, está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada; la 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.

De otro lado, la simple presencia de una "descripción" que hace mención a la tarjeta de pago, los cupones de recarga, el método de recarga, etc. **NO** basta para cumplir el requisito legal porque, lo que se exige es, en cierta medida, la "**receta**" para construir o fabricar el producto que se desea amparar, lo que debe presentarse acorde a lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486

Adicionalmente, todo el documento en castellano presenta errores de transcripción, redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, no se pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

En las páginas 1 a 5, 12, 15 a 18, 20, 21 aparecen los términos, "... tarjeta-habiente...", "...e.g...", "...i.e...", etc. donde de un lado, no es claro qué sentido tienen los guiones agregado en los primeros y, de otro lado, las abreviaciones no existen en castellano.

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción calificada **no** cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y sus 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.

La dependencia establecida para las reivindicaciones 9 y 11 junto con sus dependientes no es aceptable porque no solo no definen ni un producto ni un procedimiento sino que se refieren al uso de un procedimiento, de por si no patentable; además, no tienen enlace lógico con la 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** se permite.

La reivindicación 11 y sus dependientes amén de enumerar unos elementos técnicos hace doble referencia a las reivindicaciones 1 a 8 y se redactó en términos de secuencia de procesamiento de información de un plan económico comercial, lo cual, **no** se permite.

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

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 y 6 de adelante.

4. 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.

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

5.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que tanto la descripción como el pliego reivindicatorio se redactaron en términos de una secuencia de eventos de un plan económico comercial como se puede ver, por ejemplo, en: "procedimiento de pago... de 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. por tal motivo las reivindicaciones afectan las disposiciones del inciso d).

5.2 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 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, se redactaron en términos de una secuencia lógica de procesamiento de datos, que se considera soporte lógico como tal.

Adicionalmente, nuestras afirmaciones se pueden comprobar con el contenido de la misma solicitud, en especial, de la página 12 en adelante.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

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

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció 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 y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente resulta evidente, en primer lugar, que las reivindicaciones 1 y sus dependientes de "procedimiento de pago de una transacción con un comerciante" o de **procedimiento NO** define etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan una secuencia lógica de procesamiento de información (datos) de un plan económico comercial, lo que **no** es patentable.

En segundo lugar, tanto las reivindicaciones referentes a "cupón de recarga" como las relativas a "sistema de pago", o de **producto NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos del uso de componentes convencionales de un sistema de procesamiento de información bancaria y en secuencia de procesamiento de información, características más cercanas a un procedimiento pero de ninguna forma a las de un producto, por lo que **no** son patentables.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica el producto** pero **no** de qué forma 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 citadas reivindicaciones.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro 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. además, porque con la misma descripción así se puede determinar, motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

- a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e), 21, 28 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones
- b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

26 SET. 2001

CONCEPTO TÉCNICO No. 2.713	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---