

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-054659- -00018-0000

Radicación No. 07-54.659

Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60

Concepto Técnico No. 1.301

Fecha: 2009-09-30 10:0:0 Dep. 2020 DIR.NUEVASCREA
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 372 INFORME Folios: 11

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 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: 51 a 75 como se radicó inicialmente

Folios 132 a 152 respuesta del 2009-II-06

1.2 Reivindicaciones:

Folios a como se radicó inicialmente

Folios 153 a 156 respuesta del 2009-II-06

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.

1.5 Respuesta del Solicitante:

Folios: 124 a 130

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

Las reivindicaciones del último pliego modificado **NO** se aceptan, por las siguientes razones:

a. La nueva reivindicación 1 y sus dependientes **no** pueden ser sustentadas, racionalmente, con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial porque en ese aparte **no** se divulga lo relacionado en dichas reclamaciones, de la forma ahora presentada, motivo por el que van más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por ejemplo, en la nueva reivindicación 1 se agregó que, "... la recarga se implementa vía el intermediario... cantidad predefinida... dicho servidor... cupones... y el que dichas etapas de recarga... una etapa de transmisión... tarjeta bancaria". En ningún lugar de la descripción original, ni tampoco en la nueva versión, se menciona ninguno de los 5 pasos ahora agregados en el método de la citada reivindicación 1.

b. Aunque las reivindicaciones 8 a 10 del nuevo pliego, en esencia, corresponden a las reivindicaciones 9 y 10 del pliego calificado en traslado, amen de separar en dos la reivindicación 9 original se cambió la terminología, lo cual, introduce falta de claridad en: "... y que **cubre medios** para raspar...", afirmación ilógica y sin sustento descriptivo en la

revelación original, lo que implica una ampliación del supuesto invento, motivo por el que van más allá de lo permitido por el artículo 34.

Por último, las reivindicaciones 11 a 13 son, prácticamente, las mismas objetadas en el traslado.

Por las razones precedentes NO se aceptan las reivindicaciones 1 a 13 del último pliego y quedan vigentes todas las objeciones planteadas en el traslado.

3. 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.

4. Claridad de la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

El nuevo título, formalmente, queda en concordancia con las reivindicaciones.

La nueva descripción solo corrigió parte de los defectos detectados porque en los párrafos 8 y 44 se dejó el término, "...e.g...", abreviación que no existe en castellano.

Por otra parte, como se informó en el traslado 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.

En el acto se aclaró que, 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.

Adicionalmente, se recordó al interesado 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 (los) producto(s) que se desea(n) amparar, lo que debe presentarse acorde a lo

que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 de la Decisión 486

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

4.2 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 no solo porque no definen ni un producto ni un procedimiento sino que se refieren al uso de un procedimiento, de por sí 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 se redactaron en términos del uso o instalación de un soporte lógico como tal o secuencia de procesamiento de información de un plan económico comercial, lo cual, **no** se permite y, como se informó hace una doble referencia, inaceptable, a las reivindicaciones 1 a 8.

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

4. **Unidad de invención** (artículo 25 D 486):

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 redactó en términos de una secuencia de eventos de un plan económico comercial, por ejemplo, "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.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) Al inicio del memorial de respuesta, la apoderada hace mención al oficio No 12.208

notificado en la lista del 26 de septiembre de 2008.

2) Respecto a los alegatos relativos al subtítulo, "claridad de la descripción", la mandataria modificó el título, el cual, formalmente quedó concordante con las reivindicaciones y, como ya se dijo arriba, corrigió la mayor parte de los errores de transcripción y redacción, razón por la que dicha descripción se acepta.

Con relación a los alegatos referentes al sustento descriptivo, es importante precisar que:

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:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos cuando los hubiera;
- 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 estos pertinentes; y
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención", (subrayados y resaltados fuera de texto)

De lo precedente es evidente que, para que una descripción cumpla el requisito establecido por la norma [particularmente el literal e) arriba subrayado], el solicitante, por decirlo así, debe revelar la "**receta**" de las medidas que deben tomarse 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), tal como se indica al final del primer párrafo de la subsección 3.1 del Manual Andino, que la interesada repetidamente cita en sus alegatos de la respuesta pero, que quizás no consultó completamente, (ver página 32) que señala: "la descripción... forma suficientemente clara y completa... sea posible su comprensión... pueda ejecutarla... la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención" (subrayado fuera de texto).

Ahora bien, como conocen quienes tienen experiencia en propiedad industrial, mencionar unos elementos técnicos para usarlos en el procesamiento de una información bancaria **NO** les da sustento para que sean reclamados puesto que, lo que la norma exige que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, es decir, 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.

A la luz de lo anterior y como la misma interesada reconoce en: "...la forma de configurar una tarjeta prepago **se conoce ampliamente**... se conocía cómo configurar dichas tarjetas..." y, si "la tarjeta como tal **no es el propósito de la solicitud** sino el método de pago utilizando dicha tarjeta", resulta evidente que eso **NO** es entregar las indicaciones **NO** comprendidas en el estado de la técnica, que la persona de nivel técnico medio

necesita para ejecutar lo supuestamente inventado sino la simple enunciación de unos medios técnicos para procesar información no técnica, lo que evidencia de forma diáfana la falta de carácter técnico de la solicitud.

Por último, es importante resaltar que *configurar e implementar* un método de pago (supuesta invención) mediante uso de medios técnicos convencionales NO son características técnicas que den fundamento a una reclamación de procedimiento y/o producto acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia; por consiguiente, afirmar que: "... la descripción... **cumple a cabalidad ¿con?** los requisitos...", es solo una apreciación personal de alguien que no conoce ni la norma ni el procedimiento ni la jurisprudencia aplicable al caso.

En conclusión, es claro que el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. 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.

3) Para desvirtuar los alegatos incluidos en el subtítulo, "claridad de las reivindicaciones", parece necesario puntualizar que:

a. 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) y, que convenientemente **NO** fue tenido en cuenta por la memorialista para su respuesta, indica que: "para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de 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**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

A la luz de lo anterior, es obvio que argüir: "...cupón de recarga incluya un único número de identificación y medios de **enmascaramiento para raspado**... transmisión sonora", **no** es definir un **producto** con las características permitidas puesto que ni un número de identificación ni una placa de mascara para ser raspada **NO** son características técnicas ni de estructura ni de función con las que se pueda definir un producto sino una mera **forma de presentar información** sobre un cupón o tarjeta y de usar esa información, lo cual, está taxativamente excluido de patentabilidad por el inciso f) del artículo 15.

b. A continuación, en misma subsección del Manual aparece lo copiado por la mandataria en la página 5 de su respuesta: “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... las características pueden ser estructurales o funcionales... elemento para medir la presión”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

Lo que el párrafo anterior del Manual Andino señala es que: una reivindicación **no** debe ser solo i) una enumeración de elementos (componentes) sino que ii) debe **establecer la relación de función entre** aquellos, lo cual, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) 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 de cualquiera de los pliegos (ver folios 79 a 80 o 156) dice textualmente:

“un sistema de pago por tarjeta prepago para la implementación del método... 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... reivindicaciones 8 a 10; un servidor de gestión... base de datos de los números de cupón... estado de validez y valor correspondiente... identificadores de la tarjeta... estado del balance...; un servidor bancario... cuenta bancaria... cupones vendidos y debitada periódicamente... de pago”.

Al calificar dicha reivindicación 11 a la luz de lo explicado en lo precedente (incluido el subnumeral a.), 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 d). A lo anterior, se agrega que las base 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).

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.

En la respuesta la mandataria alega que, “...Manual para el examen... del tipo elemento, medio o pieza **para hacer una función** por ejemplo, “elemento **para medir la presión**...”, lo cual, solo son afirmaciones hechas por personas que **no** conocen el tema y se apoyan en transcripciones que no entienden a la luz de lo explicado en lo precedente y, porque el ejemplo con el que se trata de mostrar el cumplimiento del artículo 30, probablemente, fue sugerido por alguien que **no** conoce los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues aseverar que: “elemento para definir la presión” **NO** ha sido, **NO** es, **NI** será la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados.

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

A la luz de todo lo antes expuesto, no queda claro por quien nos quiere tomar la memorialista debido a que surgen interrogantes como: ¿a qué elementos por separado se refiere?, ¿quién le dijo y le autoriza a que, "involucrar hardware para procesar información... se combinan para definir un objeto patentable...", además, ¿que problema técnico se soluciona?, ¿cuáles son las características técnicas de ese problema?, ¿qué o quien autoriza la "combinación"?, **nada** de lo cual se explica en la respuesta.

Por otro lado se alega que, "la reivindicación 9 si define un producto por las características permitidas... entidad física por los elementos que comprende... si tiene enlace lógico... mediante un cupón... página 38 del manual andino), aseveración que solo una persona sin ningún conocimiento en la técnica puede atreverse a afirmar eso, a la luz de lo ya explicado antes.

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, excluidos de patentabilidad; finalmente, acorde al procedimiento establecido **NO** se admite que un procedimiento sea definido ni aclarado por supuestas características de un producto ni viceversa.

c. Respetuosamente, nos parece que la apoderada 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, la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio trasladado, que 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, que por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto, que establezca una nueva forma de definir con características técnicas las reivindicaciones o se agregue nueva(s) categoría(s).

En conclusión, de una parte, las aseveraciones que la mandataria hace en el subtítulo "claridad", referentes a las reivindicaciones, son triviales, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes; de otra parte, quienes tienen experiencia en el campo, conocen la forma específica de establecer una relación de función entre los componentes de una estructura,

aparato, sistema, dispositivo, mecanismo, etc. y de definir una característica técnica de estructura O de función, en el sentido establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, pero **NO** por medio de otros, como sucede en este caso.

4) Con relación a las aseveraciones de la representación en el subtítulo "no es una invención..." de la respuesta, en vez de solo formular declaraciones sin ningún fundamento ni en la norma y el procedimiento se debió explicar, en primer lugar, por que lo reivindicado "...**no debe considerarse** como un plan... independientemente de la terminología usada... transacción, monto de la transacción... **facilitar la comprensión...**" y, en segundo lugar, se debió haber aclarado sin lugar a dudas cual es "el carácter técnico de las reivindicaciones...", que **no debió** afectar.

A la luz de lo ya aclarado, en forma suficiente, en los subnumerales precedentes, las declaraciones anteriores parecen una simple burla a las objeciones planteadas puesto que no tienen fundamento en hechos reales.

Por otro lado, se alega que: "...las reivindicaciones 1 y 11 no definen secuencias de procesamiento... que involucran... para procesar información...", lo cual, es solo un sofisma de distracción irreal como se puede constatar con el contenido de las citadas reivindicaciones (de cualquiera de los pliegos que se tome).

Por ejemplo, la reivindicación 1 anexa a la respuesta (ver folios 153 a 154) textualmente dice: "el método de pago por tarjeta bancaria prepago 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... una etapa de actualización del balance de la cuenta de dicha tarjeta bancaria".

No se necesita ser técnico para entender que lo que hace el servidor de gestión (medio técnico convencional pues es un computador) es transmitir una solicitud (de pago) la cantidad de la transacción y un identificador de la tarjeta bancaria, etc. es decir, USAR medios técnicos para procesar información, lo cual, por demás **NO** define NI puede definir 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** consistían **NI** 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 las disposiciones del artículo 15 e).

Cabe agregar, como ya se explicó arriba, que las características incluidas en las reivindicaciones calificadas amen de que **no** tienen carácter técnico pues se relacionan a 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) informaciones allí incluidas **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).

5) Para desvirtuar los alegatos del subtítulo "requisitos de patentabilidad", es suficiente tener en cuenta todo lo ya explicado en los subnumerales precedentes.

Sin embargo, es necesario puntualizar que las afirmaciones nos parecen un exabrupto debido a que el Manual Andino para el examen de solicitudes **NO** forma parte de la norma y, **NO** tiene el nivel de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal Andino. El mencionado Manual se elaboró para ayudar a los examinadores en sus estudios pero no para que los litigantes creen que lo allí desglosado es la verdad revelada, que se tiene que aceptar sin cuestionamientos, más aún cuando se sabe que quienes asesoraron el documento, no son personas del campo técnico al que se relaciona este expediente.

Consecuentemente, es evidente que se quiere, con interpretaciones acomodadas, hacer ver que son patentables cualquier tipo de procedimientos con fundamentos peregrinos tales como: "...no enseña una secuencia... cumplir un objetivo... **mediante la utilización... hardware...** no se limitan a la secuencia de etapas para fabricación de productos... **involucra actividades desarrolladas mediante la utilización de cualquier producto...** no son aplicables... considerarse como invención", a la luz de lo ya explicado arriba.

Pero para desvirtuar esos alegatos, de un lado, basta resaltar que la oficina en su procedimiento adoptó la jurisprudencia del H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la interpretación prejudicial dentro del **proceso 36-IP-98**, que fijó unas pautas acerca de lo que es **producto y procedimiento**, concretamente, que "(...) Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

De otro lado, la lectura que la oficina daría al párrafo transcrito por la mandataria es: "la segunda clase básica... cosas vivientes, **cuando la legislación lo permite**", (resaltado fuera de texto).

En conclusión, los alegatos pretenden, con una tergiversación de lo que la mandataria entiende de la transcripción de un párrafo del Manual Andino, demostrar que las reivindicaciones no son secuencias de procesamiento, cumplen lo dispuesto por los artículo 14 y 30, **NADA** de lo cual, es cierto.

6) Para desvirtuar los alegatos traídos a colación en el subtítulo, "reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso" de la respuesta, resulta suficiente reiterar lo dicho arriba en el subnumeral 6.2 y en 3) y 4).

Adicionalmente 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 en secuencia de etapas conducentes a la **fabricación de un producto** o la solución a un problema técnico, que las características incluidas en las reivindicaciones tienen carácter técnico que **NO** se relacionan al manejo de un plan económico comercial y, que **NO** se tiene que usar medios técnicos para procesar la información.

Tan solo después de que se haga la demostración precedente, la discusión podrá pasar a los otros requisitos como el nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales, no se solucionarían fácilmente.

De otra parte, 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.

Ahora bien, **NO** se trata solo de aseverar que, "...de los argumentos anteriores se desprende... no se reivindica un uso de elementos convencionales... que reviste una

forma tangible ¿cuál?... utilización de productos para efectuar el proceso... no pueden ser estudiados por separado sino como un conjunto...", sino de demostrar que el procedimiento, al menos, soluciona un problema técnico y 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** y no de otra forma puesto que **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 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, **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Se puede agregar, que quienes tienen experiencia en la materia saben 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 de al mismo o a parte(s) de él; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, 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 mandataria 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.

En conclusión, si la Administración aceptase los alegatos de la memorialista como válidos, se llegaría a que un método y sistema de pago, como se solicita aquí, sería patentable con solo pretextar lo argüido en la respuesta, además, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley más aún, cuando el objeto de la solicitud, como la mismo representante lo resalta en su respuesta en: "...la forma de configurar una tarjeta prepago **se conoce ampliamente**... se conocía cómo configurar dichas tarjetas..." y, si "la tarjeta como tal **no es el propósito de la solicitud** sino el método de pago utilizando dicha tarjeta", que por las razones ya explicadas arriba NO son características técnicas que sirvan de base para su patentabilidad, y porque afectan las disposiciones del artículo 15 d) y f), excluidos taxativamente de patentamiento.

8. Conclusión:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 12.208 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e), 21, 28 y 30 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 13 (folios: 132 a 152) **91-95 F#114**

Bogotá, D.C., 24, 04, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 1.	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
-------------------------	---