

Abogado (a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

No. 07-054659- -00014-0000

Fecha: 2010-07-15 15:22:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-54659
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	08984
	Folios	005

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ■ Cap.I ■ Cap. II □

No. Sol. Internacional	PCT/IB2004/004348
Fecha de Presentación Internac.	2004-12-08

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

Descripción: Folios: 51 a 75 como se radico inicialmente
Folios: 132 a 152 memorial del 2009-02-06

Reivindicaciones: Folios: 91 a 95 modificadas según el Art. 19 del PCT
Folios: 153 a 156 memorial del 2009-02-06

Dibujos: Folios: 83 a 90 como se radico inicialmente

Prioridad: Folio: 1.
(2004-11-10, US, No. 60/522822)
(2004-12-08, US, No. 11/006833)

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula “MÉTODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPÓN DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO”, Folio N° 124.

La presente solicitud se refiere a un método para recargar tarjetas bancarias prepagadas el cual se utiliza e una red bancaria.

De otra parte, el pliego reclama: un método de pago por tarjeta bancaria prepago, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, un cupón de recarga relacionado en las

reivindicaciones 8 a 10 y, un sistema de pago por tarjeta bancaria prepago, relacionado en las reivindicaciones 11 a 13.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06F 17/60.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D 486)

La descripción calificada no define de forma clara y completa la forma de ejecución del objeto reclamado, dado que se enfoca en presentar la forma como se utiliza un servidor de recargas prepago en lugar de definir la forma como se puede llegar a obtener el producto reclamado.

La descripción calificada no presenta las indicaciones necesarias para que una persona medianamente versada en el área ejecute o lleve a cabo la invención. De la descripción se puede extractar que el objeto de la solicitud es un procedimiento para realizar una operación económica. Este tipo de procedimientos no pueden ser descritos de forma técnica, de manera que no parece pertinente ahondar más en esta discusión ya que las principales objeciones encontradas a la solicitud radican en la patentabilidad de la misma.

La oficina deja en claro que los solicitantes están obligados 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.

Por los motivos anteriores, la solicitud presentada no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 28 D 486, por tal razón la información calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invención.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El pliego reivindicatorio calificada no define la materia que se desea proteger ni es claro debido a que no es posible determinar el alcance de la protección solicitada ni el aporte de la solicitud al estado del arte.

Las reivindicaciones 1 a 7 se refieren a un método de pago por tarjeta bancaria. Sin embargo, se puede observar que ninguna de las características presentadas tiene carácter técnico. Así por ejemplo la definición del método se esta realizando por medio de características tales como: un número de identificación, una base de datos, una etapa de venta, una etapa de crédito, un etapa de débito y demás características que no son validas para definir un método patentable.

Por otra parte, el método reclamado se ha definido en términos del uso de un servidor, lo cual no constituye materia técnica patentable. Es claro que un servidor es independiente del uso que se le de, por lo cual esta materia NO puede reclamarse como aporte del solicitante al estado del arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un cupón de recarga. Estas reivindicaciones presentan una falsa dependencia puesto que las reivindicaciones 1 a 7 se refieren a un método de pago no a un cupón de recarga.

De otra parte, dicho cupón no ha sido definido por medio de características técnicas

toda vez que un número de identificación corresponde a información no a un componente funcional del elemento reclamado.

Las reivindicaciones 11 a 13 se limitan a enumerar los componentes de un sistema de pago, sin embargo no establecen las relaciones técnicas existentes entre tales componentes. Cabe resaltar que la definición de un sistema como el que se pretende proteger, debe realizarse por medio de características técnicas estructurales tales como acoples, conexiones y circuitos.

El sistema que se pretende reclamar ha sido definido por medio del uso que se da a un servidor lo cual tal como se ha dicho, NO es una característica técnica válida para definir un producto patentable.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos exigidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

Las reivindicación 1 se refiere a un método de pago por tarjeta bancaria prepago, que comprende entre otras:

- Una etapa de transmisión
- Una etapa de verificación
- Una etapa de transmisión de autorización de pago
- Unas etapas de recarga

Es muy claro que un método de pago como el que reclaman las reivindicaciones modificadas, corresponde a un método económico comercial, dado que la materia que se pretende proteger es la forma de recargar una tarjeta prepago lo cual es una operación comercial que NO puede ser patentable de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 15.

De otra parte se encuentra que la recarga de la tarjeta comprende las etapas de:

- Transmitir un identificador de cupón
- Verificar la validez del cupón
- Determinar el valor numérico de la cantidad asociada con el cupón
- Modificar el estado de validez del cupón
- Actualizar el balance de la cuenta.

Las anteriores etapas corresponden a las instrucciones que necesita una máquina de procesamiento (en este caso un servidor) para obtener un resultado, es decir, lo anterior se refiere a soporte lógico como tal.

Como se puede ver, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 NO es patentable toda vez que se pretende proteger un método económico comercial, definido por medio del procesamiento de datos realizado en un servidor, lo cual está prohibido según se establece en los literales d) y e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un cupón de recarga, donde este cupón está caracterizado porque comprende un número de identificación único. Caracterizar un producto por medio de la información contenida en el mismo, no es aceptable por cuanto se trata de presentación de información, en este caso la definición del cupón de recarga realizada por medio de una información tal como un

número de identificación, es claramente presentación de información. De manera que el cupón reclamado NO puede considerarse una invención de acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 15 de la Decisión.

El sistema reclamado en las reivindicaciones 11 a 13, se refiere a un sistema de pago para implementar el método de pago reclamado en las reivindicaciones 1 a 7. Un sistema definido por medio de características tales como:

- Una base de datos de los números de cupón
- Una base de datos de los identificadores de la tarjeta bancaria y el estado del balance disponible de las tarjetas
- Una cuenta de un intermediario acreditado
- Operaciones de transmisión de los identificadores únicos

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la materia que realmente se pretende proteger, es el uso de un servidor para implementar un método económico comercial tal como el especificado en las reivindicaciones 1 a 7, de manera que la materia reclamada en estas reivindicaciones tampoco se puede considerar una invención de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.

En conclusión, ninguno de los objetos reclamados en el pliego reivindicatorio pueden considerarse una invención de acuerdo a lo establecido en los literales d), e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (artículos 14 D 486)

Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen los requisitos del artículo 14 porque no definen un producto ni un procedimiento de acuerdo a la práctica establecida. Las reivindicaciones deben definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado, además, las características deben ser de carácter estrictamente técnico y no planes económicos, presentación de información y procesamiento de datos tal como se encuentra reivindicado el objeto de la solicitud.

Para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, el uso de un procesador para realizar la recarga de una tarjeta prepago, 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 afectan la claridad de la reivindicación.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Con relación a los argumentos expuestos por el solicitante, se tiene que si bien es cierto que el pliego reivindicatorio modificado no constituye ampliación de la materia, este no solventa las objeciones presentadas en cuanto a la definición, claridad y patentabilidad de la materia reclamada, tal como se demostró en los apartes 3, 4 y 5 expuestos arriba.

Por las razones explicadas en los párrafos anteriores, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15, 28 y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado,

Si a pesar de todo lo dicho anteriormente el interesado considera que su solicitud tiene materia patentable, deberá presentar una o más reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá 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.

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 sesenta 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
Directora Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 15 JUL 2003

CONCEPTO TÉCNICO No. 2365	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202082
----------------------------------	--