

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de julio de 2013, con el N° 13-169786-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Gilbarco Inc. y Gilbarco, S.R.L., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE PAGO EN EL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE PARA ASEGURAR LA EVALUACIÓN DE LOS DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/066203 del 22 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 677 del 15 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8113, notificado por fijación en lista el 15 de julio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-169786-00005-0000 del 08 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 35 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 35 no cumplen con el requisito de novedad y/o nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de realizar pagos de productos y servicios en puntos minoristas de forma segura. Para resolver este problema técnico, se presentan un sistema y método donde se encriptan los datos del titular de la tarjeta, de acuerdo con un primer método de encriptación, y se envían a un sistema de evaluación segura, donde se desencriptan y se evalúan con el objetivo de determinar si dichos datos son datos de pago o datos no sensibles del titular. En caso de ser datos de pago estos se encriptan de nuevo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

6.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de diciembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad..

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2010/0318468	"Tamper-Resistant Secure Methods, Systems and Apparatuses for Credit and Debit Transactions"	16/Diciembre/2010
D2	US 2008/0040287	"Fuel Dispenser Management"	14/Febrero/2008

El documento D1¹ enseña un procedimiento y dispositivos para el pago en transacciones electrónicas (Resumen).

El documento D2² enseña un sistema y proceso para gestionar una gasolinera (Resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un sistema usado en un entorno minorista para la provisión de la encriptación de extremo a extremo de los datos del titular de la tarjeta de pago..."* (Ver página 20 del radicado N° 13-169786-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un dispositivo de entrada.	Dispositivo del vendedor en el punto de venta (POS) (Fig. 1, zona 1) que tiene un lector de banda y un motor de encriptamiento (Fig. 2, elementos 201 y 205).
Un dispositivo de manipulación de los datos del titular de la tarjeta, en comunicación electrónica con dicho dispositivo de entrada.	CPU conectado al motor de encriptamiento (Fig. 2, elemento 215).
un sistema de evaluación segura, operativamente conectado con dicho dispositivo de manipulación de los datos del titular de la tarjeta.	Entrada de la red de autorización (Fig. 1, zona 2).

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2010318468&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2008040287&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

Comprendiendo dicho sistema de evaluación segura la electrónica de control respecto a la manipulación indebida.	Modulo de seguridad de resistencia a la manipulación (Pág. 3, Párr. 60; Fig. 1, elemento 101).
---	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Adicionalmente, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 está referida a: *“Un sistema de evaluación segura, en el cual una comunicación encriptada de los datos del titular de la tarjeta, desde un dispositivo de entrada hacia un sistema procesador anfitrión remoto, puede ser evaluada de forma segura...”* (Ver página 21 del radicado N° 13-169786-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Una electrónica de control seguro.	Modulo de seguridad de resistencia a la manipulación (Pág. 3, Párr. 60; Fig. 1, elemento 101; Fig. 4, elemento 411).
Una memoria del sistema de evaluación segura.	Memoria en la entrada de la red de autorización (Fig. 4, elemento 405).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 12 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 13 a 27 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 12, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

6.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 28 está referida a: “Un método para el procesamiento de una transacción, involucrando los datos del titular de la tarjeta en un sistema de pago minorista...” (Ver página 24 del radicado N° 13-169786-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 28, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D1	D2
La recepción de los datos del titular de la tarjeta en un dispositivo de entrada, dichos datos del titular de la tarjeta comprenden por lo menos uno de datos de pago del titular de la tarjeta y datos sensibles del titular de la tarjeta.	Recepción de los datos de usuario (Pág. 4, Párr. 78; Fig. 3, elemento 305).	Recibir información de transacción de un cliente (Pág. 1, Párr. 7).
La encriptación de dichos datos del titular de la tarjeta, de acuerdo con un primer método de encriptación, con el fin de producir los primeros datos encriptados del titular de la tarjeta.	Encriptación de los datos de usuario (Pág. 4, Párr. 79; Fig. 3, elemento 307).	No menciona.
La recepción de dichos primeros datos encriptados del titular de la tarjeta en un sistema de evaluación segura, acoplado a un dispositivo de manipulación de los datos del titular de la tarjeta.	Recepción de los datos de transacción encriptados en la zona 2 (Pág. 5, Párr. 87; Fig. 3, elemento 307).	No menciona.
La desencriptación de dichos primeros datos encriptados del titular de la tarjeta, con el fin de producir los datos no encriptados del titular de la tarjeta.	Desencriptar datos de la transacción (Pág. 7, Párr. 98; Fig. 5, elemento 507).	No menciona.
La evaluación de dichos datos no encriptados del titular de la tarjeta en una electrónica de control seguro, con el fin de determinar si dichos datos no encriptados del titular de la tarjeta son los datos de pago del titular de la tarjeta, o los datos no sensibles del titular de la tarjeta.	Transacción conformada por información sensible encriptada e información no sensible en texto plano (Pág. 5, Párr. 81), no menciona que se realice una evaluación en la zona 2 para determinar si son datos sensibles o no).	Se determina si una porción de los datos requiere medidas de seguridad (Pág. 1, Párrs. 7 y 8).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 28 porque divulgan un procedimiento y dispositivos para el pago en transacciones electrónicas (D1, Resumen) y un sistema y proceso para gestionar una gasolinera (D2, Resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 28 y el método de D1 consiste en el paso de evaluación de datos del titular de la tarjeta con el fin de determinar si dichos datos son los datos de pago o datos no sensibles.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 28 y el método de D2 consiste en los pasos de encriptación y desencriptación anteriores a la determinación de una porción de datos que requieren medidas de seguridad.

El efecto que logra el incluir el paso de evaluación de datos del titular de la tarjeta con el fin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

de determinar si dichos datos son los datos de pago o datos no sensibles, es que permite diferenciar la información sensible de pago de la información no sensible para darle el tratamiento adecuado a cada tipo de información.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el método conocido en D1 para permitir diferenciar la información sensible de pago de la información no sensible para darle el tratamiento adecuado a cada tipo de información?”.

Sin embargo, la utilización del paso de evaluación de datos del titular de la tarjeta con el fin de determinar si dichos datos son los datos de pago o datos no sensibles, para diferenciar la información sensible de pago de la información no sensible con el objetivo darle el tratamiento adecuado a cada tipo de información, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a pasos de determina si una porción de los datos requiere medidas de seguridad (Pág. 1, Párrs. 7 y 8).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el paso de evaluación de datos del titular de la tarjeta con el fin de determinar si dichos datos son los datos de pago o datos no sensibles, en el método divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 28 de la solicitud. Por lo cual, se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 29 a 35 no mencionan alguna característica que le dé nivel inventivo al método de la reivindicación 28, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

Se le indica al solicitante que la descripción de un aparato por medio de sus funcionalidades no demuestra efectivamente que el aparato pueda realizar las funcionalidades descritas. Por esta razón es necesario definir el aparato en términos de sus elementos físicos estructurales, que son los que permiten la realización de las funcionalidades. Ahora, para determinar la novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades es suficiente comparar los elementos físicos estructurales dado que de estos surge la capacidad de realizar las funciones. En este orden de ideas, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

El solicitante argumenta que las funcionalidades limitan el alcance de la invención, sin embargo se le indica al solicitante que las funcionalidades no limitan a los aparatos. El solicitante debe tener en cuenta que la materia que está reclamando en la reivindicaciones independientes 1 y 12 es un aparato y que si desea limitar la invención, en este caso un aparato, debe limitar el aparato y no indicar las funcionalidades, que pueden estar presentes de forma explicativa. La funcionalidad no limita al aparato porque, una funcionalidad puede ser ejecutada por infinidad de aparatos y disposiciones de elementos. El solicitante como ejemplo indica que “Así, si por ejemplo se definiera simplemente un dispositivo de entrada y se ignorara que este opera para encriptar los datos del titular de la tarjeta, en efecto se estaría reivindicando cualquier dispositivo de entrada, tales como un micrófono, un teclado, un mouse, etc. Sin embargo, no todos los objetos que se pueden definir como dispositivo de entrada tienen la configuración necesaria para recibir datos de titular de la tarjeta...”, a lo que se le aclara que la funcionalidad en mención no excluye dispositivos de entrada tales como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

un micrófono, un teclado o un mouse, y por el contrario abarca cualquier dispositivo de entrada que pueda eventualmente tener dicha funcionalidad, incluyendo un micrófono, un teclado o un mouse. Nótese que las funcionalidades indican el resultado a alcanzar del aparato o de los elementos que lo componen, pero no como ni como está compuesto, y, por esta razón, los aparatos deben caracterizarse y/o limitarse por sus elementos físicos estructurales.

El solicitante argumenta que *“...Por otro lado, suponiendo que se incluyeran en la reivindicación la totalidad de las características estructurales de dicho dispositivo de entrada que le permiten recibir los datos del titular de la tarjeta, se tendría que restringir considerable e innecesariamente el alcance de la invención, puesto que sería necesario describir la configuración electrónica, las partes del dispositivo, la configuración del software, etc. De tal manera, consideramos que siempre y cuando se especifique el objeto de tal configuración, esto es, para recibir los datos de la tarjeta, la invención se define con la suficiente claridad para que el versado en la materia pueda entender el tipo particular de dispositivo que se está reivindicando y consecuentemente pueda diferenciar la invención del estado de la técnica ...”* y añade que *“...Por consiguiente, dada la naturaleza intrínseca de la invención, es necesario recurrir a estos términos (configurado para...) para poder definir el verdadero alcance de la invención y por lo tanto estas expresiones deberían tenerse en cuenta en el análisis de patentabilidad, y no simplemente obviarse por incluir la palabra para...”* a lo que se le indica que los requisitos de patentabilidad son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y que para cumplir con los el requisito de novedad y nivel inventivo la invención debe diferenciarse de las anterioridades de la solicitud y, por lo tanto, es necesario restringir la invención de forma que se pueda diferenciar. Las funcionalidades por su parte no permiten hacer esta diferenciación porque no definen al aparato como se argumento anteriormente. Ahora bien, nótese que si lo que se está reclamando es un aparato, debe definirse un aparato y no la actividad que realiza un aparato, ni el objetivo del aparato.

Con relación a la novedad se indica que, contrario a lo afirmado por la solicitante, la invención carece de novedad y nivel inventivo como se indica en las tablas 1, 2 y 3, y teniendo en cuenta que cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

Con relación al nivel inventivo, se indica que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 sí incluye la encriptación de los datos no sensibles del titular de la tarjeta, (D1, Pág. 5, Párr. 81) donde, alternativamente, los datos no sensibles pueden ir en texto plano (sin encriptar) sin embargo esto es una alternativa. Adicionalmente, se indica que D2, efectivamente divulga la característica de *“...La evaluación de dichos datos no encriptados del titular de la tarjeta en una electrónica de control seguro, con el fin de determinar si dichos datos no encriptados del titular de la tarjeta son los datos de pago del titular de la tarjeta...”* al hacer referencia a la determinación de si una porción de los datos requiere medidas de seguridad (D2, Pág. 1, Párrs. 7 y 8), teniendo en cuenta que dicha porción de datos son datos de pago tales como el número de la tarjeta de crédito y el PIN (D2, Pág. 5, Párr. 69). Nótese que la información de pago requiere de medidas de seguridad, lo cual es obvio y ampliamente conocido en el estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72848

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-169786

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SISTEMA DE PAGO EN EL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE PARA ASEGURAR LA EVALUACIÓN DE LOS DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Gilbarco Inc. y Gilbarco, S.R.L., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra