

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

ASUNTO Radicación 09 20838
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 5

04129

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☐
		Capítulo II	☒
No. Solicitud Internacional	PCT/AU2007/001076		
Fecha de Presentación Internacional	01/Agosto/2007		

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 54 a 94	02/Marzo/2009
Reivindicaciones:	Folios 94 a 102	02/Marzo/2009
	Folios 148 a 153	14/Julio/2009
Dibujos:	Folios 104 a 116	02/Marzo/2009
Prioridad:	AU 2006904149	01/Agosto/2006

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Sistema y método para autorización de transacción" (folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un sistema y un método útil para proporcionar la autorización de transacciones tal como compras con tarjetas de crédito, transferencias bancarias, y compras de acciones, en ambientes en donde se hacen pagos remotos para bienes y servicios que evite problemas de suplantación de identidad (phishing), o manipulación de DNS (pharming).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un sistema de autorización de transacción que permite a un cliente autorizar transacciones que se relacionan con por lo menos una cuenta de cliente asociada con una institución caracterizado por contener medios de almacenamiento de datos, primeros medios de comunicación medios de procesamiento de datos y segundos medios de comunicación; y un método para permitir a un cliente autorizar transacciones que se relación con por lo menos una cuenta de cliente mantenida en una institución

caracterizado por recibir de un servidor de autorización una petición de autorización de la institución una transacción, la comunicación del servidor de autorización con el cliente por vía de un dispositivo de comunicación remoto (RCD), identificar por medio del servidor de autorización el cliente utilizando datos de identificación asociados con el cliente, identificar por el servidor de autorización el RCD utilizando datos almacenados asociados con RCD, determinar mediante el servidor de autorización si se autoriza la transacción, comunicar mediante el servidor de autorización una indicación a la institución de si o no la transacción se autoriza.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): *G06Q 20/00 // G10L 17/00 //*

3. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto de las reivindicaciones 13 a 24, 25 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo citado. Debido a que los pasos contenidos en el método de la reivindicación 10: "un servidor de autorización que recibe una petición de autorización de la institución en relación con una transacción en por lo menos una cuenta de cliente", "la comunicación del servidor de autorización con el cliente por vía de un dispositivo de comunicación remoto (RCD) del cliente para autorizar la transacción"; "el servidor de autorización que identifica el cliente utilizando datos de identificación asociados con el cliente al cual el servidor de autorización tiene acceso", no cumplen con los criterios para evaluar una invención implementada por computador, debido a que no se encuentra vinculado con una máquina o dispositivo (tangible) específico que resuelva el problema técnico de la solicitud.

El elemento "servidor de autorización" que es referido en cada uno de los pasos de dicho método, no se encuentra sustentado definidamente dentro del capítulo descriptivo, ya que no presenta partes técnicas que puedan concretar un sistema electrónico o eléctrico, ni mucho menos brinda características con las cuales se pueda limitar el alcance de dicho dispositivo; por el contrario, la descripción junto a sus correspondientes dibujos recomienda que dicho elemento es parte del sistema computacional de una entidad bancaria (figura 1, elemento 22), que se puede entender por cualquier persona versada medianamente en la materia técnica como un computador, un servidor u cualquier dispositivo que pueda almacenar y ejecutar un programa de computador (software).

De igual manera, el elemento "dispositivo de comunicación remoto (RCD)" referido en el paso b) de dicho método hace referencia según lo definido en el capítulo descriptivo, a cualquier dispositivo capaz de comunicación y no se limita a dispositivos de comunicación de una o dos vías, estos pueden incluir teléfonos móviles y/o fijos, dispositivo de computo móvil y/o fijos, entre otros (folio 63, página 10).

Por todo lo anterior, dichas reivindicaciones se consideran de soporte lógico como tal y por lo tanto no patentables.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque los términos "medios de almacenamiento de datos", "primeros medios de comunicación", "medios de

procesamiento de datos", "segundos medios de comunicación", son de carácter general, por lo tanto estos términos no permiten definir el aporte que realiza la invención y realizar la debida comparación con el estado de la técnica. Por otro lado los primeros medios de comunicación y los segundos medios de comunicación sugieren ser el mismo elemento técnico, ya que la materia reivindicada no permite diferenciar de una manera clara dichos elementos.

Las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 13, 17 a 19 no son claras porque los términos "por lo menos", "uno o más", "dos o más", son imprecisos, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicación 10 no es clara porque no se debe definir la invención por sus resultados "en donde la petición de autorización recibida por el servidor de autorización y la indicación proporcionada a la institución se relacionan por la institución y el servidor de autenticación con los datos de identificador de seguridad para asociar por lo menos una cuenta de cliente con una o ambos de los datos de identificación almacenados asociados con el cliente y los datos de identificación almacenados asociados con el RCD", puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Las reivindicaciones 1, 9, 19, 20, 22 no son clara porque no se debe caracterizar la invención por sus usos "para permitir comunicación con el cliente por vía del RCD para autorizar una transacción sobre por lo menos una cuenta de cliente", "para identificar el cliente utilizando (a), identificar el RCD utilizando (b) y determinar si la transacción se autoriza por el cliente", "para recibir una petición de autorización en relación con la transacción y proporcionar una indicación a la institución de si o no la transacción se autoriza por el cliente", "permite adicionalmente acceso a la información de contacto RCD para uso por los primeros medios de comunicación para permite comunicación con el cliente por vía RCD", "para liquidar endeudamiento entre los miembros y clientes del sistema", "para comunicar con los clientes por vía de un dispositivo de comunicación remoto (RCD) de cada uno de los clientes", "El sistema está dispuesto para que uno o más de dichos cliente transe pagos por bienes o servicios conforme a una petición de pago hecha por uno o más de los miembros, la petición de pago activa un evento de comunicaciones de los medios de comunicaciones al RCD del cliente relevante para el propósito de validar la identidad del cliente y tener acceso al perfil de registro respectivo, y el sistema está dispuesto adicionalmente con el fin de validar la identidad del cliente y una vez esto ha tenido lugar, permitir al cliente transar pagos dado un balance positivo que permanece en la reserva monetaria", "en donde el cliente utiliza el sistema para transar pagos por bienes o servicios conforme a una petición de pago hecha por uno o más de los miembros, el sistema de pagos activa un evento de comunicaciones de por lo menos unos medios de comunicaciones al RCD del cliente relevante para los propósitos de validar la identidad del cliente y tener acceso al perfil de registro respectivo, y una vez se ha validado la identidad del cliente se le permite al cliente transar pagos proporcionando un balance positivo que permanece en la reserva monetaria", "para uso en el contexto de autenticación de transacciones de tarjeta de crédito"; el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

Las reivindicaciones 27, 28 no son concisas, debido a que estas no presentas características técnicas o pasos de un procedimiento, ya que estas se refieren a las modalidades o dibujo del capítulo descriptivo, lo cual no es correcto.

Expediente 09 - 20838 1er Art 45

Es importante resaltar, que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada. Se sugiere definir la invención por sus características técnicas esenciales específicas, estas no deben contener usos, resultados, términos indefinidos o términos generales.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Agosto 01 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 20060206709	AUTHENTICATION SERVICES USING MOBILE DEVICE	14/Septiembre/2006

D1<http://www.google.com/patents?id=Ma-YAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga (página 1, folio 15, columna 0010) un aparato inalámbrico o un dispositivo de computación inalámbrica como un autenticador. Por ejemplo un autenticador de usuario del teléfono móvil

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un sistema de autorización de transacción que permite a un cliente autorizar transacciones que se relacionan con por lo menos una cuenta de cliente asociada con una institución, el sistema incluye:

Medios de almacenamiento de datos para permitir acceso a

- (a) Datos de identificación asociados con el cliente;
- (b) Datos de identificación asociados con un dispositivo de comunicación remoto (RCD) del cliente;
- (c) Datos de identificador de seguridad que asocian por lo menos una cuenta de cliente con uno o ambos de (a) y (b);

Unos primeros medios de comunicación para permitir comunicación con el cliente por vía del RCD para autorizar una transacción sobre por lo menos una cuenta de cliente;

Una arquitectura de procesamiento de datos que incluye medios de procesamiento de datos para identificar el cliente utilizando (a), identificar el RCD utilizando (b) y determinar si la transacción se autoriza por el cliente; y

Un segundo medio de comunicación para recibir una petición de autorización en relación con la transacción y proporcionar una indicación a la institución de si o no la transacción se autoriza por el cliente.

En donde la petición de autorización recibida y la indicación prevista para la institución se relacionan con los datos de identificador de seguridad.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Medios de almacenamiento de datos	Almacena en una base de datos 203 un identificador único conocido como ID de dispositivo (página 6, folio 20, párrafo 0075).

primeros medios de comunicación	El dispositivo móvil inalámbrico 104 es cualquier móvil inalámbrico dispositivo informático o un dispositivo de computación móvil de radio incluyendo, sin limitaciones de un teléfono móvil que se comunica de forma inalámbrica a Internet (página 2, folio16, párrafo 0032).
medios de procesamiento de datos	Un aparato adecuado para su uso en la aplicación de las realizaciones descritas aquí pueden ser cualquier aparato o máquina de computación, tales como en un ejemplo limitar un dispositivo electrónico programable que puede almacenar recuperar y procesar datos (página 13, folios 27, párrafo 0129).
Un segundo medio de comunicación	El dispositivo móvil inalámbrico 104 es cualquier móvil inalámbrico dispositivo informático o un dispositivo de computación móvil de radio incluyendo, sin limitaciones de un teléfono móvil que se comunica de forma inalámbrica a Internet (página 2, folio16, párrafo 0032).

Las características **esenciales** del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual revela, una base de datos para almacenar un identificador (página 6, folio 20, párrafo 0075), un dispositivo móvil inalámbrico para comunicación (página 2, folio16, párrafo 0032), y un aparato adecuado para procesar datos (página 13, folios 27, párrafo 0129).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 4, 5, 9 no mencionan alguna característica que haga nueva la invención puesto que estas se refieren a los medios de comunicación y usos que se le puede dar al sistema de la reivindicación 1.

La reivindicación dependiente 6, se encuentra divulgada en el documento D1 de la en (página 4, folio 18, párrafo 0051) por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 20060206709	1, 4 a 6, 9	Novedad

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 (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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito
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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

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

14 MAR. 2012

Realizado por: Diego González Castillo

Revisado por: Rosa Patricia Téllez

Expediente 09 - 20838 1er Art 45