

P-4398

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-148.865**
Solicitud de patente a nombre de **EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD., domiciliada en Singapur, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **5903** notificado por fijación en lista el 24 de mayo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta la solicitud presentada el 18 de agosto de 2016, mediante la cual se requirió una prórroga para dar respuesta al requerido oficio, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 21 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se aclara que se modificaron las antiguas reivindicaciones 1, 8 y 15 con el fin de incluir características técnicas que precisan la materia reclamada.
 - 1.2 Adicionalmente, con el fin de facilitar el entendimiento de la invención por parte del examinador, se incluyen números de referencia entre paréntesis para cada uno de los elementos que hacen parte esencial del dispositivo, el sistema y el método reclamados.
 - 1.3 También, se incluyen las nuevas reivindicaciones de método 16 a 21.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo de pago con el cual queda cubierto el pago de 4 reivindicaciones adicionales. Lo anterior considerando que con la presentación original de la solicitud el 10 de julio de 2014 se incluyó un capítulo reivindicatorio con 17 reivindicaciones y se realizó el pago correspondiente. De esta forma, considerando que el presente capítulo reivindicatorio incluye 21 reivindicaciones adicionales, se realiza el pago de 4 reivindicaciones adicionales.

2. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, se aclara que las antiguas reivindicaciones 1, 8 y 15 han sido modificadas con el fin de incluir las características técnicas:

- *“el módulo de procesamiento (100) es un host intermediario para un emisor de tarjeta”*. Soporte para esta modificación se encuentra en los párrafos [0011] y [0038] de la publicación internacional WO2013103323;
- *“cuando el dispositivo remoto envía una transacción para cambiar un estado de un canal de transacción de entre los canales de transacción, el emisor de tarjeta remite la transacción al módulo de procesamiento (100) sin rastrear el estado del canal de transacción”*. Soporte para esta modificación se encuentra en los párrafos [0011], [0056] y [0058] de la publicación internacional WO2013103323;
- *“el módulo de procesamiento (100) recibe la transacción desde el emisor de tarjeta y modifica la información relacionada con el estado del canal de transacción de entre los canales de transacción”*. Soporte para esta modificación se encuentra en los párrafos [0011], [0058] y [0059] de la publicación internacional WO2013103323.

Adicionalmente, se aclara que se han incluido números de referencia entre paréntesis para cada uno de los elementos que hacen parte esencial de la invención reclamada.

En relación con los términos “*módulo de procesamiento*”, “*emisor de tarjeta*”, “*operador de telecomunicaciones*” y “*adquiridor de tarjeta*”, es deseo del solicitante indicar que difiere del punto de vista del examinador. El módulo de procesamiento (100), también llamado servidor (100), es un host intermediario y comprende componentes como un procesador (102), una memoria de solo lectura (104), una memoria de acceso aleatorio (106), un dispositivo de entrada/salida (108), dispositivos de entrada (110), pantalla (112) y enlaces de comunicación (114). El emisor de tarjeta está dentro de una red de emisor de tarjeta (208) que incluye uno o más sistemas informáticos que procesan transacciones con tarjeta (tales como preguntas de saldo o compras). El adquiridor de la tarjeta está dentro de una red de adquiridores de tarjeta (210) que recibe transacciones en tarjeta provenientes de diferentes canales (terminal POS, Terminal ATM, internet) y remite las transacciones a los emisores de tarjeta respectivos. Estos son términos que son descritos en detalle en la descripción de la presente solicitud, al menos en los párrafos [0032], [0038], [0041], [0042] y figuras 1 y 2 de la publicación internacional WO2013103323.

Con respecto a las expresiones “*que interactúa con los dispositivos remotos*”, “*recibe instrucciones por medio de la red de comunicaciones*”, “*provee información relacionada con el estado de los canales*”, “*recibe una solicitud para cambiar*” y “*provee información relacionada con el estado de los canales*”, consideradas por el examinador como características funcionales, se aclara que estas expresiones han sido modificadas con el fin de que el examinador pueda reconocerlas como características técnicas de los elementos que hacen parte de la invención reclamada por el solicitante. Las modificaciones a éstas expresiones se encuentran debidamente soportadas por la información incluida en al menos los párrafos [0056] a [0061] de la publicación internacional WO2013103323.

Con respecto a la expresión “*la base de datos se actualiza a través de la red de comunicaciones*” incluida en las reivindicaciones 6 y 13, es deseo del solicitante indicar que éstas no corresponden a resultados a alcanzar como lo manifiesta el examinador. Se aclara que la actualización de la base de datos de una forma periódica es una característica técnica de la invención. Por ejemplo, el servidor (100) crea un temporizador que expira en 15 minutos. Una vez el tiempo expira, el bloqueo de “*compra en línea*” puede ser restaurado en la entrada LDAP a través de una operación de “*entrada de modificación*” LDAP, si este no ha sido ya restaurado (ver párrafo [0061] de la publicación internacional WO2013103323).

En relación con las características de memoria ROM, una memoria RAM, dispositivos de entrada/salida, dispositivos de entrada y una pantalla, que según el examinador no son mencionados en las reivindicaciones, se aclara al examinador que estos componentes están integrados en el servidor (100) (ver párrafo [0032] y figura 1 de la publicación internacional WO2013103323. Teniendo en cuenta que la característica técnica de la invención es la interacción entre un dispositivo remoto, un servidor (100) y un emisor de tarjeta, el solicitante se ha enfocado en la interacción entre estos en lugar de sus componentes.

Con respecto a la objeción del examinador al término “*red de tarjeta*” en la descripción, es deseo del examinador aclarar que la red de tarjeta (200) comprende un servidor (100) y una base de datos (204), que está etiquetada “Servicio Directorio de Bloqueo de Tarjeta”. La tarjeta de red (200) es una red como MasterCard o Visa, que comprende enlaces a instituciones financieras relevantes y rutas de transacciones de tarjeta desde el adquiridor de tarjeta al emisor de tarjeta. Considerando que el significado de la “*red de tarjeta*” ha sido descrito en detalle en la descripción de la solicitud, por lo menos en el párrafo [0037] y la figura 2 de la publicación internacional WO2013103323, es obvio que este término es entendido fácilmente por una persona del oficio normalmente versada en la técnica.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 21 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad y nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 15 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US 2011/0055057 (D1) y WO 2010/147559 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al*

proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en los documentos D1 o D2 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Con respecto al nivel inventivo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del examinador objetando la novedad y el nivel inventivo de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 21.

3.1 Novedad

Es deseo del solicitante indicar que las características de *“el emisor de tarjeta remite la transacción al módulo de procesamiento [en adelante referido como el servidor](100) sin rastrear el estado del canal de transacción”*, *“el servidor (100) es un host intermediario para un emisor de tarjeta”* y *“el servidor (100) recibe la transacción desde el emisor de tarjeta y modifica la información relacionada con el estado del canal de transacción de entre los canales de transacción”* en las nuevas reivindicaciones 1, 8 y 15 son novedosas por las razones que se exponen a continuación.

Las reivindicaciones modificadas 1, 8 y 15 (en adelante referidas como la presente invención) están dirigidas a un dispositivo informático, un sistema y un método para

facilitar una transacción. Los documentos D1 y D2 no describen de manera clara y específica que “*el emisor de tarjeta remite la transacción al servidor (100) sin rastrear el estado del canal de transacción*”, “*el servidor (100) es un host intermediario para un emisor de tarjeta*” y “*el servidor (100) recibe la transacción desde el emisor de tarjeta y modifica la información relacionada con el estado del canal de transacción de entre los canales de transacción*”.

El documento D1 se refiere únicamente a un sistema de procesamiento de tarjetas de prepago de retorno que tiene un sistema de administración de tarjeta. Sin embargo, dicho documento no describe un servidor (100) de la presente invención como un host intermediario para un emisor de tarjeta. Incluso, el documento D1 no describe un emisor de tarjeta que remite una transacción al servidor (100) sin rastreo del estado del canal de transacción.

El sistema del documento D2 utiliza un facilitador de transacción (ver página 3 y reivindicación 2 del documento D2). El facilitador de transacción recibe una solicitud del propietario de una cuenta para cambiar un estado de un canal/modo de transacción desde un primer estado a un segundo estado. Una vez se recibe la solicitud, el facilitador de transacción cambia el estado del canal de transacción a un segundo estado. Sin embargo, en la modalidad del documento D2, el facilitador de transacción es *MasterCard Worldwide*. Modalidades alternativas utilizan otros facilitadores de transacción, tales como *American Express Company* o *VISA Inc.* (ver página 6 de D2). En este sentido, el facilitador de transacción de D2 es también referido como “FSE” al describir “*tras la recepción del mensaje de solicitud de transacción ULIP, el FSE es operable para acceder al historial del suscriptor (...) una vez se verifican y confirman estas condiciones es entonces operable para permitir y procesar la solicitud, y actualizar el estado de seguridad registrado en el historial del suscriptor en la base de datos CWS para desbloquear, permitiendo que la cuenta realice transacciones de compra por Internet*” (ver páginas 13 y 15 de D2). De acuerdo a esto, en el documento D2 no se menciona o sugiere un elemento que corresponda a el servidor (100) de la presente invención como un host intermediario para el emisor de tarjeta.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la presente invención posee **al menos** una característica técnica diferente en comparación con los documentos D1 y D2 y debe ser considerada como novedosa a la luz del estado de la técnica.

3.2 Nivel Inventivo

La presente invención involucró un paso inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 ya que ninguna de las anterioridades discute el problema que se resuelve mediante la presente invención. Adicionalmente, no existe afirmación o sugerencia en los documentos D1 o D2 que sugieran a una persona del oficio

normalmente versada en la técnica el utilizar el servidor (100) como un host intermediario para un emisor de tarjeta con el fin de modificar la información con respecto al estado del canal de transacción de entre canales de transacción.

El documento D1 hace referencia a un sistema de procesamiento de una tarjeta prepago de retorno que tiene un sistema de administración de tarjeta (ver resumen y párrafo [0018] de D1).

El documento D2 hace referencia a cambiar un estado del modo/canal de transacción desde un primer estado a un segundo estado en respuesta a una solicitud recibida (ver página 15 y reivindicación 1 del documento D2).

Por el contrario, la presente invención se refiere a modificar la información con respecto al estado del canal de transacción usando el servidor (100) como un host intermediario para el emisor de tarjeta (ver párrafos [0055] a [0059] y reivindicación de la publicación internacional WO2013103323). En particular, la presente invención está dirigida a la limitación del estado del arte previo con respecto a la necesidad de para emisores de tarjeta de aprovechar la característica de bloqueo/desbloqueo desde una perspectiva de red de tarjeta (ver párrafo [0009] de la publicación internacional WO2013103323). El documento D2 es citado en la descripción de la solicitud como un antecedente de la presente invención.

Teniendo en cuenta que D1 y D2 no se ocupan del mismo problema de la presente invención, es decir a) sistema convencional mantiene servidores (100) correspondiente a cada uno de los emisores de tarjetas, y b) en este sentido, cada uno de los emisores de tarjetas gastan tiempo y dinero en mantener los servidores (100), un experto en la técnica no llegaría a la presente invención a partir del conocimiento de los documentos D1 y D2.

Además, la persona del oficio versada en la técnica de la lectura de los documentos D1 y D2 no sería capaz de llegar a la presente invención ya que no existe en tales anterioridades suficiente información para desarrollar todas las características técnicas de la presente invención.

Como el documento D1 se refiere a un sistema de procesamiento de tarjeta prepago de retorno, el sistema de D1 únicamente responde al retorno de la tarjeta de pago al configurar el indicador de 'retorno' en un historial de datos de un titular de tarjeta al cual la tarjeta de pago se pretendió liberar, y de otra manera mantiene la cuanta del titular de tarjeta sin cambio (ver resumen y párrafos [0018] y [0019] de D1). De esta

forma, el documento D1 no sugerirá a una persona del oficio normalmente versada en la técnica que el servidor (100) como un intermediario para el emisor de tarjeta modifica la información en relación con el estado del bloqueo/desbloqueo de tarjeta con base en la transacción recibida. Incluso, D1 no considerará el servidor (100) que cambia la información relacionada con los datos de bloqueo/desbloqueo de la tarjeta.

Por su parte, el sistema del documento D2 utiliza el facilitador de transacción (FSE) que es diferente del servidor (100) de la presente invención como se describe anteriormente. De acuerdo a esto, el documento D2 no sugerirá a un experto en la técnica que el servidor (100) como un host intermediario para el emisor de tarjeta modifica la información con respecto al estado de bloqueo/desbloqueo de tarjeta con base en la transacción recibida, específicamente considerando que el documento D2 no se relaciona con el proceso de recibir transacción y modificar información en el servidor (100) a nombre del emisor de tarjeta considerado en la presente invención.

Específicamente, en el documento D2, el facilitador de transacción se refiere al emisor de tarjeta, por ejemplo *MasterCard Worldwide*. De manera alternativa, otro facilitador de transacción puede ser *American Express Company* o *VISA Inc.* (página 6 de D2). De acuerdo a esto, cada uno de los emisores de tarjeta necesita mantener facilitadores de transacción separados para cambiar un estado del canal/modo de transacción desde un primer estado a un segundo estado en respuesta a una solicitud recibida.

En este sentido, el facilitador de transacción del documento D2 no es un servidor integrado (100) como un host intermediario para todos los emisores de tarjeta. Considerando que el documento D2 utiliza el facilitador de transacción, cuando un dispositivo remoto de un usuario envía una solicitud para cambiar un estado del bloqueo/desbloqueo de tarjeta a través de SMS, el facilitador de transacción recibe la solicitud y cambia el estado del canal/modo de transacción en respuesta a la solicitud recibida. De acuerdo a esto, es claro que el documento D2 no sugeriría a una persona del oficio normalmente versada en la técnica el utilizar el servidor integrado (100) fuera de la red de emisor de tarjeta.

Por otra parte, en la presente invención, cuando un dispositivo remoto de un usuario envía una transacción relacionada con el estado de bloqueo/desbloqueo de la tarjeta, una empresa de telecomunicaciones financieras interruptora enruta la transacción a un emisor de tarjeta correcto entre una pluralidad de emisores de tarjeta. La empresa de telecomunicaciones financieras interruptora selecciona el emisor de tarjeta correcto que corresponde a la transacción recibida desde el dispositivo remoto, y enruta la transacción al emisor de tarjeta correcto. Después de esto, el emisor de tarjeta remite la

transacción al servidor (100) en la red de tarjeta sin rastrear la configuración de bloqueo/desbloqueo de tarjeta del usuario. No es necesario para el emisor de tarjeta rastrear la configuración de bloqueo/desbloqueo de tarjeta del usuario, en parte porque las configuraciones de bloqueo/desbloqueo de tarjeta son mantenidas en el servidor (100). Finalmente, el servidor (100) modifica la información con respecto al estado de bloqueo/desbloqueo de tarjeta en la base de datos con base en la transacción.

De acuerdo a lo anterior, en la presente invención, no hay necesidad para que cada uno de los emisores de tarjeta mantenga servidores separados (100) para almacenar la información relacionada con los datos de bloqueo/desbloqueo de tarjeta y para modificar la información dependiendo de la orden del usuario. De esta forma, la presente invención es capaz de aumentar la comodidad del usuario mientras permite que emisores de tarjeta ofrezcan el servicio a usuarios sin crear y mantener servidores (100) adicionales para almacenar y modificar el estado de bloqueo/desbloqueo de tarjeta.

Por el contrario, la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y D2 necesita que se mantengan servidores (100) separados para cada uno de los emisores de tarjeta con el fin de almacenar y cambiar la información relacionada con los datos de bloqueo/desbloqueo de tarjeta. Mantener servidores (100) separados es una carga para cada uno de los emisores de tarjetas al considerar tiempo y dinero.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la invención descrita por el solicitante no hubiera podido ser derivado en forma obvia a partir de los documentos del estado de la técnica e involucró un paso inventivo en su desarrollo.

Así, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 21 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes*

disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares” y “(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

4. Anexos

4.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 21 reivindicaciones.

4.2 Comprobante de pago de tasa por 4 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co