

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 10 de julio de 2014, con el N° 14-148865-00000-0000, por la sociedad EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA, MÉTODO Y PROGRAMA COMPUTACIONAL ADAPTADO PARA FACILITAR UNA TRANSACCIÓN", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/SG2013/000006 del 4 de enero de 2013.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 700 el 21 de julio de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de la Asociación Gremial de Instituciones Financieras Credibanco, el señor David Leonardo Hurtado y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia- ASOBANCARIA.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5903, notificado por fijación en lista el 24 de mayo de 2016, 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° 14148865 el 26 de septiembre de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 21 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Sin embargo no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Las modificaciones no son aceptadas puesto que la característica técnica "(...) el emisor de tarjeta remite la transacción al módulo de procesamiento (100) sin rastrear

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

el estado del canal de transacción (...) no había sido considerada en la solicitud inicial y contrario a lo que argumenta la solicitante, según el cual se encuentra soportada en los párrafos [011], [056] y [058] de la publicación internacional WO 2013/103323, no fue posible corroborar esto, puesto que en ninguno de estos párrafos se encuentra divulgado de manera explícita que no se rastrea el estado del canal de transacción cuando el emisor remite la transacción al módulo de procesamiento. Por lo tanto, la inclusión de esta característica esencial en las reivindicaciones independientes 1, 8 y 15 amplían el objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 14-148865-00008-0000.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

SEXTO: 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.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° 14-148865-00008-0000, no cumplen los requisitos indicados. 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 suministrar un sistema y un método que permitan realizar un proceso de bloqueo/desbloqueo de tarjetas con circuito integrado más eficiente y que los emisores de la tarjeta hagan uso de la función de bloqueo/desbloqueo desde una perspectiva de red de tarjetas. Para resolver este problema técnico, se proporciona un dispositivo informático que comprende un módulo de procesamiento dispuesto para interactuar con uno o más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

dispositivos remotos vía una red de comunicaciones y una base de datos dispuesta para contener información acerca del estado de uno o más canales de transacción en relación a una cuenta, en donde el módulo está dispuesto para recibir instrucciones vía la red de comunicaciones desde uno o más dispositivos remotos y brindar información acerca del estado del uno o más canales de transacción.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de enero de 2012, 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2011/0055057	"Return Payment Card Process"	03/Marzo/2011
D2	WO 2010/147559	"Transaction System And Method"	23/Diciembre/2010

El documento D1¹ divulga un proceso en el que una tarjeta de pago devuelta a una fuente de la tarjeta por imposibilidad de entrega es procesada por un sistema de administración de tarjetas que responde a la devolución de la tarjeta de pago mediante el establecimiento de una bandera devuelta en un registro de datos asociado a una cuenta de un titular de la tarjeta a la que la tarjeta de pago estaba destinada a entrega, y por otra parte mantener el estado de la cuenta del titular como activa (Fl. 1, Resumen).

El documento D2² divulga un método y sistema de transacción que comprende la recepción de una solicitud para cambiar un canal de transacción o el modo de una cuenta que tiene una pluralidad de canales/modos de transacción de un primer estado a un segundo estado; y cambiar el estado del canal/modo de transacción en el segundo estado en respuesta a la petición recibida (Fl. 1, Resumen).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110303&CC=US&NR=2011055057A1&KC=A1

²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101223&CC=WO&NR=2010147559A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

6.3. Novedad (Art. 14 D486)

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 dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un dispositivo informático para facilitar transacciones entre dispositivos (...)"* (Ver página 9 del radicado N° 14-148865-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Módulo de procesamiento que interactúa con los dispositivos remotos por medio de una red de comunicaciones, que recibe instrucciones por medio de la red de comunicaciones desde los dispositivos remotos y provee información	La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de procesamiento de tarjetas prepago de devolución (100) que tiene un sistema de administración de tarjetas (102) que incluye equipos de computación para los usuarios autorizados del sistema para llevar a cabo el proceso descrito en el presente documento (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 018). Las comunicaciones entre el sistema de administración de tarjetas (102) y el titular de la tarjeta (108) y tarjeta de comprador (110) pueden tener lugar a través de una red de computadores, como por ejemplo a través de sistemas de correo electrónico a través de	El sistema de transacciones (10) también comprende un servidor que tiene un procesador MasterCard Interface ("MIP") (14) que se conecta con la red de comunicaciones del sistema de pago Global de MasterCard (16) y es operable para facilitar la comunicación de datos entre el ordenador personal (12) y MasterCard (Pág. 6, Fl. 7, líneas 23 a 27).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

relacionada con el estado de los canales de transacción.	Internet (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 018). El módulo de mensajería (206) también puede facilitar el envío de un mensaje de notificación a un comprador a una dirección del comprador de la tarjeta de pago devuelta u otra dirección de notificación designada para proporcionar información sobre el estado de la tarjeta de pago devuelta (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 030).	
Base de datos que contiene información relacionada con los canales de transacción en relación a una cuenta.	El software del sistema de administración de tarjetas puede estar configurado para comunicarse, a través de una red, si se desea, con una o más bases de datos de la cuenta titular de la tarjeta (104), que mantienen y almacenan la información de cuenta para una pluralidad de titulares de tarjetas (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 019).	La base de datos CWS (26) tiene una pluralidad de registros. Cada registro se compone de un conjunto de información de la cuenta relacionada con una cuenta facilitada por el proveedor de servicios de dinero electrónico (es decir, Comunicaciones Inteligentes en la realización descrita) a través del FSE (24) (Pág. 10, Fl. 11, líneas 9 a 12).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Por su parte, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 8 se refiere a: *“Un sistema que interactúa con dispositivos remotos pro medio de una red (...)”* (Ver página 10 del radicado N° 14-148865-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 8, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Servidor que incluye una base de datos que contiene información relacionada con los canales de transacción en relación a una cuenta.	La estación de trabajo es típicamente un ordenador de mesa, un ordenador portátil, un ordenador central grande, o un conjunto de ordenadores que funcionan como una unidad. En un ejemplo, la estación de trabajo (202) puede ser un servidor de base de datos acoplado a un servidor Web (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 024). El software del sistema de administración de tarjetas puede estar configurado para comunicarse, a través de una red, si se desea, con una o más bases de datos de la cuenta titular de la tarjeta (104), que mantienen y almacenan la información de cuenta para una pluralidad de titulares de tarjetas (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 019).	En la primera forma de realización de la invención, una base de datos UC (22) está operativamente acoplada al servidor UC (18), y en comunicación con los mismos datos con el fin de permitir que los datos sean leídos desde y hacia la base de datos UC (22) (Pág. 7, Fl. 8, líneas 5 a 7). El sistema de transacciones (10) también comprende un servidor que tiene un procesador MasterCard Interface ("MIP") (14) que se conecta con la red de comunicaciones del sistema de pago Global de MasterCard (16) y es operable para facilitar la comunicación de datos entre el ordenador personal (12) y MasterCard (Pág. 6, Fl. 7, líneas 23 a 27).
Módulo que recibe instrucciones por medio de la red de comunicaciones desde los dispositivos remotos y provee información relacionada con los canales de transacción.	La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de procesamiento de tarjetas prepago de devolución (100) que tiene un sistema de administración de tarjetas (102) que incluye equipos de computación para los usuarios autorizados del sistema para llevar a cabo el proceso descrito en el presente documento (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 018). Las comunicaciones entre el sistema de administración de tarjetas (102) y el titular de la tarjeta (108) y tarjeta de comprador (110) pueden tener lugar a través de una red de computadores,	El sistema de transacciones (10) también comprende un servidor que tiene un procesador MasterCard Interface ("MIP") (14) que se conecta con la red de comunicaciones del sistema de pago Global de MasterCard (16) y es operable para facilitar la comunicación de datos entre el ordenador personal (12) y MasterCard (Pág. 6, Fl. 7, líneas 23 a 27).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

	como por ejemplo a través de sistemas de correo electrónico a través de Internet (Pág. 2, Fl. 9, Párr. 018).	
--	--	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 8, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Por otro lado, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 15 se refiere a: *“Un método para facilitar transacciones (...)”* (Ver página 11 del radicado N° 14-148865-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 8, y las reveladas en el documento D1 que representan el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D1
Recibir en un servidor una solicitud para acceder a información relacionada con el estado de canales de transacción en relación a una cuenta.	Por lo tanto, la estación de trabajo y el código de programación de la estación de trabajo (202) permiten el funcionamiento del sistema de administración de tarjeta (102) de tal manera que, cuando un usuario autorizado del sistema ingresa el número de tarjeta de pago devuelta en una interfaz de aplicación para el código de programación que se ejecuta en la estación de trabajo, un servidor (202) del sistema de administración de tarjetas (102) detecta si la tarjeta que se devuelve es una tarjeta actualizada o una tarjeta de reemplazo (es decir, una tarjeta que se encuentra pendiente de activación). Si la tarjeta de pago devuelta es una tarjeta actualizada o una tarjeta de reemplazo, a continuación, el equipo servidor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

	establece el valor de un indicador de datos o indicador asociado con una cuenta de titular de la tarjeta para indicar que se devolvió la tarjeta de pago (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 036).
Suministrar la información relacionada con el estado de los canales de transacción a los dispositivos remotos.	El módulo de mensajería (206) también puede facilitar el envío de un mensaje de notificación a un comprador a una dirección del comprador de la tarjeta de pago devuelta u otra dirección de notificación designada para proporcionar información sobre el estado de la tarjeta de pago devuelta (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 030).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 15 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 15 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual afirma que los documentos D1 y D2 no mencionan las características de *"el emisor de tarjeta remite la transacción al módulo de procesamiento (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"*, es pertinente aclarar que estas características fueron incluidas en el nuevo capítulo reivindicatorio tal como lo menciona la solicitante en la página 2 del radicado bajo el N° 14148865 del 26 de septiembre de 2016 y como ya fue descrito anteriormente, este nuevo capítulo reivindicatorio no se acepta debido a que la característica *"(...) el emisor de tarjeta remite la transacción al módulo de procesamiento (100) sin rastrear el estado del canal de transacción (...)"*, no estaba incluida en la solicitud inicial y por tanto amplían el objeto de la solicitud.

Por otro lado, en referencia al argumento de la solicitante, según el cual afirma que la invención descrita no hubiera podido ser derivada en forma obvia a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, específicamente en 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, es pertinente aclarar nuevamente que esta característica fue incluida en el nuevo capítulo reivindicatorio, y dado que este no fue aceptado por las razones ya descritas, no puede ser tomada en cuenta para este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

respecto. Por otro lado, en el estudio de fondo realizado y en la presente comunicación, no se realizó un estudio de nivel inventivo con la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, sino que se hizo un estudio de novedad con ambos documentos, puesto que los dos contienen las características esenciales divulgadas en las reivindicaciones independientes 1 y 8.

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: Declarar fundada la oposición presentada por de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

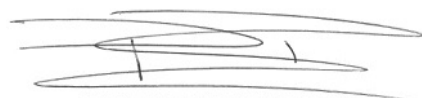
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SISTEMA, MÉTODO Y PROGRAMA COMPUTACIONAL ADAPTADO PARA FACILITAR UNA TRANSACCIÓN”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD., y en calidad de Opositor a la Asociación Gremial de Instituciones Financieras Credibanco, al señor David Leonardo Hurtado y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia-ASOBANCARIA, advirtiéndoles 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., a los 16 de diciembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
notificaciones@clarkemodet.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86914

Ref. Expediente N° 14148865

Elaboró: FERNANDO NICOLAS VARGAS PLAZAS

Revisó: JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ