

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

Por la cual se deniega una Patente de Modelo de Utilidad

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5°
del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de enero de 2018 con el N° NC2018/0000677, por CONTROLES INTELIGENTES SAS, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “MECANISMO PARA MEJORAR EL PAGO DE SERVICIOS POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MOVILES EN COLOMBIA”.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 816 el 31 de enero de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5574, notificado el 8 de mayo de 2018, 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0000677 el 12 de junio de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último 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.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0000677 del 12 de junio de 2018 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 realizar transacciones de pago de forma ágil y segura a través plataformas tecnológicas utilizando un dispositivo móvil disminuyendo el riesgo de fraudes cibernéticos. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo móvil que permite agilizar de una manera segura el pago de servicios prestados mediante plataformas tecnológicas, a través de tarjetas de crédito, débito o de medios sin contacto, que permite: Identificar al usuario que realiza el pago, permite que los pagos se realicen de manera presencial con tarjeta crédito, débito o medios sin contacto, adicionalmente permite que el pago a diferentes comercios se haga desde un mismo dispositivo móvil y finalmente emite factura tradicional o electrónica conforme a la normatividad colombiana.

6.2 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de enero de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud nacional.

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	US20180005203	"Display notification of information upon payment authorization"	04/Enero/2018
D2	US7512567	"Method and system for providing biometric authentication at a point-of-sale via a mobile device"	31/Marzo/2009

El documento D1¹ comprende un sistema de mensajes de notificación que puede usar un mensaje de solicitud de pago durante un proceso de autorización para generar un mensaje que recomiende un importe de propina. Un cliente proporciona un número de tarjeta de pago en un comerciante. El comerciante inicia una solicitud de autorización utilizando el número de tarjeta de pago y una cantidad. El mensaje de autorización se

¹ <https://patents.google.com/patent/US20180005203A1/en?q=US20180005203>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

transmite a un comerciante adquirente, que luego transmite el mensaje de autorización al sistema de procesamiento de emisión, que a su vez transmite el mensaje de autorización a un sistema informático de consumo (...) (Resumen).

El documento D2² comprende un sistema y un método para autorizar el pago de una transacción en el punto de venta autenticando al usuario de un dispositivo móvil, como un teléfono móvil. La presente invención autentica al consumidor y verifica que está autorizado a realizar una transacción en el punto de venta por medio del dispositivo móvil del consumidor (Resumen).

6.3 Examen de patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art. 16 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 mecanismo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Mecanismo para mejorar el pago de servicios de manera presencial por medio de dispositivos móviles (1) en Colombia, que comprende: (...)"* (Ver página 1 del radicado N° NC2018/0000677 del 12 de junio de 2018).

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
Uno o más dispositivos móviles (1) con conexión a	El servidor (104) también puede estar en comunicación a través de las redes (111) de usuario (por ejemplo, Internet) con el dispositivo cliente	(...) Por ejemplo, si el dispositivo móvil (102) del consumidor tiene una interfaz de Internet, el propio dispositivo móvil (102) podría servir

² <https://patents.google.com/patent/US7512567B2>

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

internet (2), conectado a una o más controladoras (3) ubicadas en un centro de datos de una plataforma tecnológica y a una o más controladoras (4) ubicadas en un centro de datos de una plataforma de pagos.	(115). El dispositivo cliente (115) se ilustra en la FIG. 1 como un teléfono inteligente, pero puede ser cualquier dispositivo informático, como cualquier teléfono móvil, tableta, reloj inteligente, asistente de datos personales, consola de juegos o computadora personal (...) (Pág. 4, Párr. 0037). (...) El servidor (104) también puede tener acceso a todas las transacciones asociadas con una cuenta para proporcionar servicios adicionales al dispositivo cliente (115) asociado con la cuenta (Pág. 3, Párr. 0030). El servidor (102) de comerciante-adquirente puede ser cualquier dispositivo informático configurado para procesar una solicitud de autorización de un comerciante y reenviar al menos parte de la información a un servidor procesador de problemas (103) sobre los carriles de red de pago (109) o una red de sistema procesador de problemas (por ejemplo, Visa® o redes MasterCard®) (...) (Pág. 3, Párr. 0026). (...) El servidor procesador de problemas (103) puede realizar estas funciones y almacenar transacciones y números de tarjetas de pago en un dispositivo de almacenamiento, tal como la base de datos (106). Los procesadores de emisión normalmente reenviar solicitudes de autorización de pago a un sistema del servidor de registros (105) (...) (Pág. 3, Párr. 0030).	como el portal (112) (...) (Col. 2, Lí. 32). (...) Por ejemplo y sin limitación, en lugar de usar conexiones de TCP/IP dedicadas entre el servidor de red corporativo (306) y el IPS (100) y los procesadores de pago (310) y (312), las conexiones de Internet se pueden considerar en realizaciones alternativas. De forma similar, si la red informática de la tienda del comerciante es compatible con la tecnología de red inalámbrica, el terminal de POS (110) puede comunicarse con el controlador de tienda (304) de forma inalámbrica. Como reconocerán los expertos en la materia, la comunicación entre el terminal POS (110) del comerciante, el controlador en la tienda (304, el servidor de red corporativa del comerciante (306) y varios servidores de procesamiento de pago (310) y (312) y el IPS (100) pueden implementarse a través de una variedad de conexiones en red privadas o patentadas o a través de Internet u otras redes de acceso público (Col. 11, Lí. 13).
Un datafono (13) con lector de tarjeta chip y/o un lector de tarjeta	(...) El comerciante, como un restaurante, puede deslizar una banda magnética de una tarjeta de pago, insertar una tarjeta chip EMV en un	La FIG. 3 representa una realización de una arquitectura de infraestructura mercantil en la que podría desplegarse la presente invención. El



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

con o sin contacto (14), un teclado (15) y una interface (16) instalada en el datafono (13), conectado o comunicado con el dispositivo móvil (1).	lector de tarjetas con chip de punto de venta, realizar pagos sin contacto a través del lector de tarjetas inalámbricas (por ejemplo, NFC) o ingresar la información de la tarjeta de pago en el sistema de punto de venta. El sistema de punto de venta transmite el número de la tarjeta de pago y el monto de la transacción, junto con información como la fecha de vencimiento y el nombre del cliente (Pág. 5, Párr. 0045). (...) El dispositivo informático comercial (101) (...) puede recibir una entrada (por ejemplo, deslizar o sumergir una tarjeta, transmisión inalámbrica, entrada en el teclado) (...) (Pág. 2, Párr. 0023). (...) Si el instrumento de pago es una tarjeta virtual almacenada en un dispositivo cliente (115), y el dispositivo cliente 115 está configurado para transmitir datos de solicitud de pago para la tarjeta virtual usando comunicaciones de campo cercano (NFC), entonces el dispositivo informático comercial (101) puede comprender o puede acoplarse a un escáner NFC configurado para capturar los datos de transacción relacionados con la tarjeta virtual (...) (Pág. 2, Párr. 0023).	área de pago de un comerciante puede incorporar un terminal de POS (110) que incluye una estación de trabajo (117), tal como una caja registradora electrónica, acoplada a un terminal de pago (115) (por ejemplo, un teclado de PIN). La estación de trabajo (117) se puede acoplar además a otros dispositivos periféricos tales como una impresora y/o un lector de cheques (119) que proporcionan una funcionalidad POS adicional. Típicamente, un cliente (108) de software incrustado dentro del terminal (110) POS adquiere datos durante las transacciones, tales como contraseñas del consumidor, identificadores de autorización, números telefónicos, información del producto, cantidad de compra, o similar, y se comunica con el IPS (100) para transmitir, solicitar y/o recibir datos (...) (Col. 10, Lí. 35). Otras soluciones de pago de teléfonos celulares destinadas a ser utilizadas en tiendas mercantes involucran tecnologías que usan sobre el aire ("OTA") o interfaces sin contacto, tales como identificación por radiofrecuencia ("RFID"), comunicación de campo cercano ("NFC"), Bluetooth o tecnologías de infrarrojos, para transferir datos o comunicarse con el sistema de pago de un comerciante (...) (Col. 1, Lí. 55).
Una o más controladoras (3) con conexión a internet ubicadas en un centro de datos de una plataforma tecnológica, conectadas con el	Se debe apreciar que los diversos componentes de la tecnología se pueden ubicar en porciones distantes de una red distribuida o de Internet, o dentro de un sistema dedicado protegido, no protegido, direccionado/codificado o encriptado (...) (Pág. 7, Párr. 0072). El servidor (104) también puede estar	(...) Si la red informática de la tienda del comerciante es compatible con la tecnología de red inalámbrica, el terminal de POS (110) puede comunicarse con el controlador de tienda (304) de forma inalámbrica. Como reconocerán los expertos en la materia, la comunicación entre el terminal POS (110) del comerciante, el controlador en la tienda (304, el

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

dispositivo móvil (1).	en comunicación a través de las redes (111) de usuario (por ejemplo, Internet) con el dispositivo cliente (115) (...) (Pág. 4, Párr. 0037).	servidor de red corporativa del comerciante (306) y varios servidores de procesamiento de pago (310) y (312) y el IPS (100) pueden implementarse a través de una variedad de conexiones en red privadas o patentadas o a través de Internet u otras redes de acceso público (Col. 11, Lí. 13).
Una o más controladoras (4) con conexión a internet ubicadas en un centro de datos de una plataforma de pagos, conectadas con el dispositivo móvil (1).	El servidor (102) de comerciante-adquirente puede ser cualquier dispositivo informático configurado para procesar una solicitud de autorización de un comerciante y reenviar al menos parte de la información a un servidor procesador de problemas (103) sobre los carriles de red de pago (109) o una red de sistema procesador de problemas (...) (Pág. 3, Párr. 0026).	

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

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: (...) El dispositivo informático comercial (101) puede comprender o puede estar acoplado a varios tipos de lectores de instrumento configurados para capturar datos de transacción de ciertos tipos de instrumentos de pago (...) (Pág. 2, Párr. 0023). (...) El sistema de punto de venta comercial puede comprender un dispositivo informático comercial (101) que está asociado con un servidor (102) comprador-comerciante para procesar los pagos de la tarjeta de pago. Aunque se muestra un dispositivo informático comercial (101) y un servidor adquirente mercantil (102), el sistema puede comprender más de uno de cada uno el dispositivo informático comercial (101) y el servidor comprador comercial (102) (Pág. 3, Párr. 0026).
- Reivindicación 5: Los sistemas procesadores de problemas pueden establecer registros de números de tarjetas de pago para los clientes, emitir facturas y estados de cuenta, y procesar pagos (...) (Pág. 3, Párr. 0030).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

- Reivindicación 6: (...) El dispositivo cliente (115) se ilustra en la FIG. 1 como un teléfono inteligente, pero puede ser cualquier dispositivo informático, como cualquier teléfono móvil, tableta, reloj inteligente, asistente de datos personales, consola de juegos o computadora personal (...) (Pág. 4, Párr. 0037).
- Reivindicación 7: (...) La aplicación cliente puede presentar información al usuario y recibir entradas del usuario a través de, por ejemplo, un teclado, mouse o pantalla táctil (...) (Pág. 2, Párr. 0023).
- Reivindicación 9: Además, debe apreciarse que los diversos enlaces que conectan los elementos pueden ser enlaces cableados o inalámbricos, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier otro elemento conocido o desarrollado posteriormente que sea capaz de suministrar o comunicar datos hacia y desde los elementos conectados (...) (Pág. 7, Párr. 0073). (...) Estos dispositivos pueden incluir una interfaz de red, tal como un adaptador de red inalámbrico (por ejemplo, Wi-Fi, LTE, CDMA o GSM) o un adaptador de red cableada (por ejemplo, Ethernet) (...) (Pág. 7, Párr. 0070). (...) Por ejemplo, si el instrumento de pago es una tarjeta virtual almacenada en un dispositivo cliente (115), y el dispositivo cliente (115) está configurado para transmitir datos de solicitud de pago para la tarjeta virtual usando comunicaciones de campo cercano (NFC), entonces el dispositivo informático comercial (101) puede comprender o puede acoplarse a un escáner NFC configurado para capturar los datos de transacción relacionados con la tarjeta virtual a través de la señal NFC recibida desde el dispositivo cliente (115) (...) (Pág. 2, Párr. 0023).

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Para llevar a cabo una transacción de pago móvil, un consumidor puede utilizar su dispositivo móvil (102) para iniciar un proceso para transmitir información contenida dentro de su billetera electrónica desde el IPS (100) al terminal POS de un comerciante (110) (...) (Col. 10, Lí. 26).
- Reivindicación 6: (...) Aunque el dispositivo móvil (102) se denomina típicamente aquí como un teléfono móvil, podría ser cualquier dispositivo portátil capaz de realizar funciones de telecomunicación, tales como un PDA, una computadora de mano, o similar (...) (Col. 6, Lí. 42).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

- Reivindicación 7: (...) Aunque el dispositivo móvil (102) se denomina típicamente aquí como un teléfono móvil, podría ser cualquier dispositivo portátil capaz de realizar funciones de telecomunicación, tales como un PDA, una computadora de mano, o similar (...) (Col. 6, Lí. 42). (...) Por ejemplo, el consumidor podría decir el nombre de la cuenta, como "Visa Citibank" o "verificar", o podría usar el teclado de su dispositivo móvil (102) para seleccionar la cuenta, como "1" para Visa, "2" para MasterCard, "o" 3 "para verificar (Col. 13, Lí. 25).

Las reivindicaciones dependientes 2, 5 a 7 y 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al mecanismo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes 3, 4 y 8 no cumplen los requisitos de patentabilidad por su dependencia de la reivindicación 1. Es pertinente aclarar que la reivindicación independiente es la que posee las características esenciales de la invención y es autosuficiente, mientras que una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable. Por lo tanto, dado que la reivindicación independiente 1 no cumple el requisito de novedad tampoco sus reivindicaciones dependientes cumplen con los requisitos de patentabilidad y no es posible otorgar el privilegio de patente para dicha invención.

Respecto a la Reivindicación 1, el solicitante argumenta que en la solicitud presentada *"el dispositivo móvil está conectado al datafono con el fin de realizar el pago de forma presencial y a su vez el dispositivo móvil está conectado a tres controladoras ubicadas en el centro de datos de la plataforma tecnológica, de pago y de facturación", "la controladora ubicada en la plataforma tecnológica está conectada vía internet con el dispositivo móvil" y "la controladora ubicada en el centro de datos de la plataforma de pagos se conecta con el dispositivo móvil"*, con respecto a lo anterior, es importante mencionar que los documentos D1 y D2 revelan todos los elementos que caracterizan el mecanismo para realizar pagos presenciales reclamados en el capítulo reivindicatorio tal como se muestra en el análisis de novedad realizado solucionando así el problema de realizar transacciones de pagos seguros a través de dispositivos móviles.

Por otro lado, el solicitante argumenta que la finalidad del datafono de la solicitud es diferente a la mostrada en los documentos D1 y D2 ya que permite realizar el pago *"en FORMA PRESENCIAL, sin necesidad de ingresar información de la tarjeta de pago a la plataforma, como la fecha de vencimiento de la tarjeta o el nombre del cliente"*, resulta importante mencionar que el documento D1 revela que los datafonos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

pueden contar con un lector o escáner NFC que permite capturar la información de pago desde el dispositivo del cliente, asimismo, el documento D2 revela que se pueden utilizar teléfonos celulares en comunicación con los sistemas de pago utilizando tecnologías NFC para realizar la transacción. De lo anterior es claro que en los dos casos el pago puede realizarse de manera presencial acercando el dispositivo del cliente al datáfono y por lo tanto que estos elementos están en comunicación al realizar dicha operación.

En relación con la Reivindicación 2, el solicitante argumenta que si bien ambos mecanismos utilizan un datáfono con lector de tarjetas chip y/o un lector de tarjetas con o sin contacto, el mecanismo de la solicitud se diferencia del mostrado en el documento D1 porque el datáfono es un datáfono multicomercio *“en donde a través de una sola terminal física, se puede realizar transacciones electrónicas a varios comercios”*, con respecto a lo anterior, nuevamente cabe indicar que esta característica no se encuentra divulgadas en las reivindicaciones del capítulo estudiado, por lo tanto, no hacen parte del estudio de novedad realizado.

Finalmente, con referencia a la Reivindicación 5, el solicitante argumenta que el documento D1 *“hace referencia a un sistema de liquidación y a unas bases de datos para almacenar perfil de usuario y saldos y libros contables”* mientras que en la solicitud existe *“una controladora configurada para emitir, almacenar y enviar las facturas”*, con respecto a lo anterior, es importante mencionar que el documento D1 si muestra la emisión, envío y almacenamiento de facturas, ya que expone que existen sistemas informáticos que pueden emitir facturas y estados de cuenta y además menciona que estas cuentas se almacenan en dichos sistemas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Director de Nuevas Creaciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de modelo de utilidad para la creación titulada “MECANISMO PARA MEJORAR EL PAGO DE SERVICIOS POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MOVILES EN COLOMBIA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a CONTROLES INTELIGENTES SAS, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación, ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, del cual podrá

Página 9 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56823

Ref. Expediente N° NC2018/0000677

hacer uso 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 9 de agosto de 2018



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES