

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0007195

Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVO, SISTEMA, Y MÉTODO PARA PROCESAR SOLICITUDES DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

Solicitante: IPCO 2012 LIMITED

Fecha de Solicitud: 18 de julio de 2017

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 1704, notificado por fijación en lista el 29 de abril de 2019, para lo cual solicite plazo el 12 de julio de 2019.

I. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. Las Reivindicaciones 1 y 6 no son consideradas claras por el Examinador debido a que sugieren la implementación de un método de actividades económico-comerciales.

En el primer examen de patentabilidad, el Examinador afirmó correctamente que la expresión correspondía a un resultado a alcanzar en cuanto describe que la generación de un registro de resumen de transacción (TS) (...) *“permite el asentamiento de los fondos entre las cuentas financieras definidas por el mensaje de solicitud de transacción recibido”*. Es decir, la generación del registro de resumen de transacción (TS), produce el resultado del asentamiento de los fondos. Como tal, es claro que se trata de un resultado a alcanzar de los elementos de la Reivindicación 1 y 6 en donde no se intenta proteger una actividad económica-comercial sino aclarar el efecto que produce la generación del registro. Adicionalmente, es importante mencionar que la expresión agrega claridad al capítulo descriptivo al mostrar el resultado de la generación del registro.

En relación con los resultados a alcanzar, deseo respetuosamente reiterar que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales.¹ Así las cosas el dispositivo para procesamiento de mensajes de solicitudes de transacciones electrónicas desde instituciones financieras está caracterizado estructuralmente por los conmutadores, la base de datos agrupada y las unidades de almacenamiento sincronizadas, entre otros. Por consiguiente, estas características no solo son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC, si no que adicionalmente ayudan a entender la relación entre los elementos estructurales que componen la invención.

2. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

II. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2007/061379	<i>“Method and apparatus for sequencing transactions globally in a distributed database cluster”</i>	15 de marzo de 2007
D2	US 7,131,108	<i>“Software development system having particular adaptability to financial payment switches”</i>	31 de octubre de 2006

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que D1 y D2 revelan en conjunto todas y cada una de las características técnicas esenciales del dispositivo descrito en la Reivindicación 1. En relación con la supuesta falta de nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.8

demostrar el nivel inventivo de la presente invención, a continuación expongo cómo las enseñanzas de D1 ni D2 no afectan la totalidad de materia divulgada por la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio.

D1 divulga un sistema y método para recibir, rastrear y distribuir transacciones a al menos dos colas de replicación a través de una red. El sistema utiliza una cola global y un secuenciador para realizar copias de las transacciones en las colas de replicación. Por otro lado, D2 corresponde a un método para generar sistemas de software para procesar pagos en un conmutador. El conmutador recibe las transacciones de pago y las retransmiten a servidores de aplicación para un posterior procesamiento.

En el presente caso, el Examinador reitera que la única diferencia entre la materia reclamada en las Reivindicaciones 1 y 6 y el sistema divulgado en D1 corresponde a que D1 no divulga la pluralidad de conmutadores. El Examinador procede a argumentar que el sistema descrito en D2 si divulga el uso de varios conmutadores lo cual se muestra en el centro de pagos de la Figura 7. Deseo respetuosamente aclarar que D2 divulga en su Capítulo Descriptivo que el centro de pago al que se refiere el Examinador se encuentra definido en que cada conmutador recibe información de un banco en específico: *“La Figura 7 muestra un modelo más complejo. En un sistema de pagos, el Banco A y el Banco B ingresarían normalmente al Centro de Pagos al enviar peticiones de ingreso en la forma de mensajes al Centro. Conmutadores de pago funcionando en el Centro son los responsables de servir a los Bancos A y B respectivamente, y ellos intentarían entender el mensaje enviado por los bancos. **El conmutador de pago responsable para cada banco** entonces separaría el mensaje y transmitiría los datos útiles al Servidor de aplicación para su procesamiento.”* (D2, Página 18, Fl. 18, Líneas 41 a 49).

Esto es entonces diferente a lo reclamado en la Reivindicación 1 cuando se establece la limitación que *“cada conmutador es operable para recibir un mensaje de solicitud de transacción desde una institución financiera”*, es decir que cualquier conmutador puede recibir el mensaje de la institución financiera.

Adicionalmente, el Examinador menciona que la Figura 1 de D2 muestra una base de datos ubicada en la misma ubicación que un conmutador. Sin embargo, es importante aclarar que esto indicaría que habría una base de datos por cada conmutador en el caso de que hubiera dos o más conmutadores. D2 no es específico en aclarar que es una base de datos agrupada como la

que se reclama en la Reivindicación 1 la cual se encuentra conectada a los dos o más conmutadores.

De manera complementaria, ni D1 ni D2 hacen referencia a que la base de datos agrupada conectada a los dos o más conmutadores se encuentra configurada para registrar una copia idéntica ni a generar un registro de resumen de transacción (TS) en base en el mensaje de solicitud de transacción recibido. D1 hace referencia a un monitor que recibe datos del número de transacciones confirmadas lo cual es una estadística general del funcionamiento del dispositivo, pero no puede ser considerado equivalente a la generación de un registro de resumen de cada transacción como se reclama en la Reivindicación 1.

Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) sobre el método problema-solución, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada:

i. Respecto a las diferencias señaladas por el Examinador entre la presente solicitud y el estado de la técnica citado, es importante mencionar que ni D1 ni D2 mencionan una pluralidad de conmutadores que pueden recibir mensajes de instrucciones para transacciones entre instituciones bancarias y una base de datos conectada a la pluralidad de conmutadores.

ii. Con relación al efecto técnico identificado por el Examinador debido a las diferencias señaladas, el efecto correcto es el de aumentar la resiliencia del sistema a fallas de elementos. En el evento de un fallo de un conmutador, las transacciones serán procesadas por otro sin afectar el funcionamiento del sistema.

iii. Frente al problema técnico identificado por el Examinador, consideramos que en realidad se puede formular de la siguiente manera: *“¿Cómo modificar el sistema conocido en D1 para aumentar la resiliencia del sistema?”*.

iv. Al analizar si una persona versada en la materia solucionaría el problema técnico planteado en la presente solicitud, de manera obvia, con base en las divulgaciones del estado de la técnica más cercano, consideramos que no hay ninguna mención en que indique el uso

de una pluralidad de conmutadores. D2 menciona el uso de una pluralidad de conmutadores en donde cada conmutador es el encargado de manejar transacciones de un banco en específico. En caso de que el conmutador fallara, D2 no menciona que el otro conmutador pueda procesar las transacciones del otro banco ya que D2 explícitamente indica lo contrario. Por lo tanto, implementar las enseñanzas de D2 en D1 no aumentaría la resiliencia del sistema. Adicionalmente, D2 presentaría una base de datos por cada conmutador lo cual tampoco aumentaría la resiliencia del sistema.

Respetuosamente deseo resumir las diferencias entre las características esenciales de la invención con el arte previo citado por el Examinador. En la Tabla 1 se presenta la comparación con las características esenciales de la Reivindicación 1 con D1 y D2 en donde se muestra los elementos faltantes en rojo.

Tabla 1. Comparación de características esenciales.

Características esenciales (Reiv. 1)	D1	D2
Dos o más conmutadores (SW1, SW2) localizados en una ubicación, cada conmutador es operable para recibir un mensaje de solicitud de transacción (M1) desde una institución financiera.	No se menciona.	Conmutador de pago electrónico (EPSW) (Pág. 16, Col. 3, líneas 24 a 25). (Figura 7) Cada conmutador recibe instrucciones de un banco específico.
Base de datos agrupada (110A) ubicada en la misma ubicación, conectada a los dos o más conmutadores.	una agrupación de bases de datos (Pág. 2, Fl. 14, Párr. 022) No se hace ninguna mención a una pluralidad de conmutadores.	base de datos se almacenarían en un almacén de datos directamente por el usuario o una computadora host. EPSW buscaría las instrucciones de pago del almacén de datos para su procesamiento. (Pág. 17, Col. 6, líneas 20 a 22). (Figura 1) Se menciona una base de datos por cada conmutador. No es una sola base de datos conectada a los dos conmutadores.
La base de datos agrupada comprende dos o más unidades de almacenamiento sincronizadas (109A, 109B) cada una configurada para registrar una copia idéntica respectiva de un estado de transacción de una transacción asociada con el mensaje de solicitud de transacción.	otras bases de datos (Pág. 5, Fl. 17, Párr. 055). colas de replicación (Pág. 3, Fl. 15, Párr. 032). copias de replicación en servidor (Pág. 6, Párr. 063). No es obvio registrar una copia idéntica.	No se menciona

Después de una actualización del estado de transacción que indique que la transacción se ha completado, la base de datos agrupada está configurada para generar un registro de resumen de transacción en base en el mensaje de solicitud de transacción recibido	el estado de la transacción de la entrada se establece en "comprometido" (Pág. 5, Fl. 17, Párr. 055). El monitor (6) además recibe datos con respecto a las bases de datos (5) y muestra el estado de cada base de datos (5) y el número de transacciones confirmadas (Pág. 4, Fl. 16, Párr. 050). El número de transacciones confirmadas es diferente a generar un registro de resumen de cada transacción.	No se menciona
--	--	----------------

Los argumentos para la Reivindicación independiente 1 se aplican también *mutatis mutandis* a la Reivindicación independiente 6 que contiene las características esenciales diferenciadoras. Adicionalmente, todas las reivindicaciones restantes son dependientes de las Reivindicaciones 1 y 6 y, por ende, las reivindicaciones dependientes también se revisten de nivel inventivo al contener todas las características esenciales.

Así las cosas, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando “(...) *en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva*”.² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

Es posible entonces afirmar que una persona medianamente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica, por lo que la presente invención reviste de nivel inventivo.

² Guía de la SIC. Sección 2.13.5.1

IV. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-23631-0841-0002-4
DKC\DKC\ID-305235\WPC23631
No. M-2019-305235\DKC