

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

**Referencia:** Expediente No. NC2017/0012570

**Asunto:** Solicitud de patente para: **SISTEMAS Y MÉTODOS PARA USARSE EN PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES PARA CUENTAS DE PAGO**

**Solicitante:** MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

**Fecha de Solicitud:** 06 de diciembre de 2017

### **RESPUESTA A PRIMER 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 9569, notificado por fijación en lista el 06 de septiembre de 2019, para lo cual solicité plazo el 20 de noviembre de 2019.

#### **I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 7 reivindicaciones en el que se presentan las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 1 a 9 correspondientes al método.
2. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 11 a 13 y parte de su materia fue incluida en la Reivindicación 1 (antigua Reivindicación 10).
3. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 17 y 18 y parte de su materia fue incluida en la Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 16).
4. Se incluyeron dos nuevas Reivindicaciones dependientes 6 y 7 relacionadas al servicio de valor agregado (VAS). Esta limitación tiene soporte en al menos la página 15, líneas 5 a 10 y la página 30, líneas 20 a 25 del Capítulo Descriptivo originalmente presentado.

5. Se especificó la determinación del UAN en las Reivindicaciones 1 y 4. Esta limitación tiene soporte en al menos las Reivindicaciones dependientes eliminadas y en al menos la página 26, línea 20 a página 27, línea 21, página 28, líneas 13 a 25 y la página 35, líneas 9 a 20 del Capítulo Descriptivo originalmente presentado.

6. La numeración y las dependencias de las Reivindicaciones fueron modificadas para reflejar los cambios arriba señalados.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

**II. EN CUANTO A LOS SUPUESTOS MÉTODOS ECONÓMICO-COMERCIALES**

1. El Examinador considera que las antiguas Reivindicaciones 1 a 9 estaban orientadas hacia un método económico-comercial.

En relación con la objeción relacionada a la consideración de que la materia de las antiguas Reivindicaciones 1 a 9 no corresponde a una invención, respetuosamente deseo llamar la atención del Examinador en la dirección del nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado. En este documento, y sin perjuicio de la objeción mencionada, las antiguas Reivindicaciones 1 a 9 fueron retiradas del Capítulo y considero superada la objeción.

**III. ESTADO DE LA TÉCNICA**

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

| No. | Documento     | Título                                                                             | Fecha de Publicación     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D1  | US5953710     | <i>"Children's credit or debit card system"</i>                                    | 14 de septiembre de 1999 |
| D2  | US20140344161 | <i>"Electronic money transfer payment method and system for same"</i>              | 20 de noviembre de 2014  |
| D3  | KR20070093530 | <i>"Method and system for high-speed contactless payment and recording medium"</i> | 19 de septiembre de 2007 |

#### **IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO**

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

D1 divulga métodos y sistemas de tarjetas de crédito o débito que permiten que el crédito disponible sea determinado por alguien que no sea el emisor de la tarjeta y que permite establecer un límite en la cantidad de gastos que se pueden realizar. Los métodos y sistemas se pueden usar para proporcionar un mecanismo para supervisar el uso de tarjetas de crédito o débito. Se divulgan métodos y sistemas que incluyen la cuenta de tarjeta de crédito de un niño vinculada a la cuenta de tarjeta de crédito o débito de un padre. El padre puede cambiar el crédito disponible del niño sin cambiar el crédito total combinado disponible para las cuentas del niño y del padre (D1, resumen).

D1 se refiere a un control parental de una tarjeta para un niño, es decir, D1 describe un sistema en donde un primer consumidor controla características de una cuenta de pago de un segundo consumidor. Esto es claramente diferente a la presente invención, en donde una red de pagos se encuentra específicamente configurada para controlar transacciones entre un solo consumidor, un primer comerciante y un segundo comerciante. Debido a que ambas cuentas de pago (la del padre y el niño) descritas en D1 son emitidas por un solo comerciante, D1 no hace ninguna referencia ni resuelve el mismo problema técnico que la presente invención.

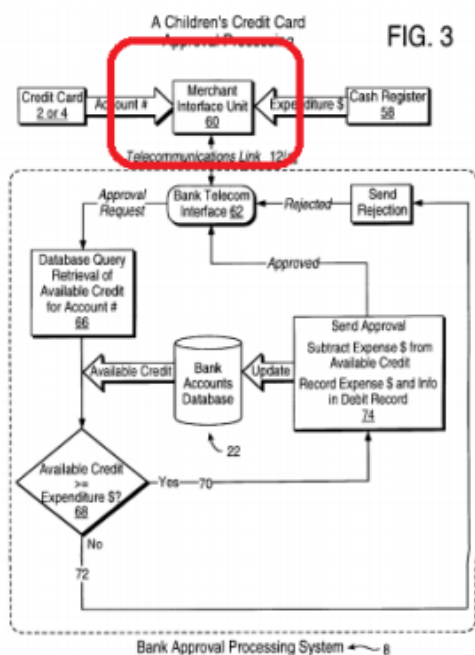
El sistema descrito en D1 no hace referencia al manejo de una pluralidad de formatos que resulta del manejo de cuentas de pago emitidas por diferentes comerciantes. Así, es claro para una persona medianamente versada en la materia que el documento D1 no se refiere a una red de pago que está configurada para:

“calcular un primer segmento de un UAN en base a un primer segmento del identificador y un segundo segmento del UAN en base a un segundo segmento del identificador, el primer segmento del UAN incluyendo un número de identificación de comerciante MIN y un segundo segmento del UAN incluyendo un número serial

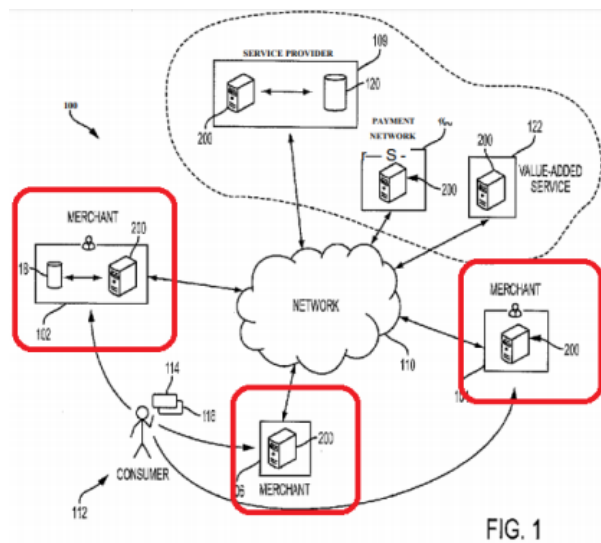
indicativo del consumidor, el UAN siendo distintivo del identificador de la cuenta de pago emitida por el segundo comerciante, en donde el primer segmento del UAN incluye un número diferente de dígitos que el primer segmento del identificador y en donde el segundo segmento del UAN incluye un número diferente de dígitos que el segundo segmento del identificador” (Presente invención, Reivindicación 1).

La diferencia técnica entre D1 y la presente invención se puede apreciar por ejemplo en la Figura 3 de D1 y la Figura 1 de la presente invención. El sistema descrito en D1 hace referencia al manejo de un solo comerciante. De manera contraria, la presente invención hace referencia al manejo de una pluralidad de comerciantes. Además, ahora es claro en la Reivindicación 1 que los comerciantes son diferentes en cuanto se adicionó la limitación de que *“donde el primer comerciante es diferente al segundo comerciante”*. Por lo menos por esta diferencia técnica, D1 no divulga todas y cada una de las características esenciales de la materia contenida en la Reivindicación 1.

D1, Figura 3.



Presente invención. Figura 1.



El documento D2 divulga un método de transferencia electrónica de dinero y un sistema para el mismo que permite manejar el dinero electrónico en un sentido muy similar al efectivo, y que permite evitar la pérdida del dinero electrónico incluso en un momento de pérdida o robo (D2, Resumen). Sin embargo, D2 no puede ser utilizado para solventar las falencias del documento D1 en cuanto tampoco divulga una transferencia entre 3 partes involucradas.

El sistema descrito en D2 hace referencia a la autenticación de transacciones entre 2 entidades para permitir la transferencia de fondos electrónicos como si fuera efectivo. D2 describe un sistema en donde 2 consumidores pueden transferir entre ellos, 1 consumidor y 1 comerciante pueden transferir dinero entre ellos o 2 comerciantes pueden transferir dinero entre ellos. D2 entonces no describe, y por lo tanto no anticipa, una red de 3 entidades en donde haya una transferencia entre un consumidor y un primer comerciante para transferir fondos de una cuenta emitida por un segundo comerciante diferente al primer comerciante.

D2 busca la manera de hacer las transferencias entre 2 partes de la manera más segura por lo que se concentra en la expedición y autenticación de certificados digitales. Estas transferencias además son manejadas siempre en el mismo banco y las cuentas son emitidas por el mismo banco.

Adicionalmente, para poder realizar la verificación de las transacciones, D2 requiere la emisión de certificados electrónicos estrictos entre dos terminales electrónicas de los usuarios. Estos certificados electrónicos están siempre en el mismo formato y por lo tanto el sistema no se encuentra configurado para determinar o asignar una característica similar a los UAN de la presente invención. Así, es claro que D2 tampoco divulga todos y cada uno de los elementos técnicos de la presente invención.

Finalmente, el documento D3 que afecta la Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 15) tampoco incluye esta característica técnica. D3 se refiere al procesamiento de alta velocidad de pagos en peajes electrónicos para carreteras. Sin embargo, D3 tampoco menciona la configuración de la red que permite las transacciones entre el consumidor y los dos comerciantes diferentes. Adicionalmente tampoco menciona la determinación del UAN tal y como se recita en la actual Reivindicación 1.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.<sup>1</sup> En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

---

<sup>1</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que “(...) *Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”.<sup>2</sup> En resumen, la presente invención difiere de D1, D2 y D3 en que:

- i. La presente invención se refiere a una transacción entre un consumidor y un primer comerciante usando fondos de una cuenta de pago de un segundo comerciante.
- ii. La presente invención calcula un UAN en base a parámetros específicos para permitir la transacción.

Respetuosamente deseo aclarar que estas mismas características se encuentran en la Reivindicación independiente 4 correspondiente al medio de almacenamiento legible por computadora no transitorio. Por las razones expuestas anteriormente, considero que las reivindicaciones dependientes 2, 3, 5, 6 y 7 también son novedosas, pues al ser dependientes de las Reivindicaciones 1 y 4, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, también revisten de novedad.

## **V. 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.

## **VI. ANEXOS**

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 7 reivindicaciones;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-23981-0841-0001-5  
DKC\DKC\ID-305976\WPC23981

---

<sup>2</sup> Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>  
y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>