

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80534

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 220263 de 16 de octubre de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “DISPOSITIVO, SISTEMA, Y MÉTODO PARA PROCESAR SOLICITUDES DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo por incluir materia no patentable.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de noviembre de 2019 con el No. NC2019/0013519, encontrándose dentro del término establecido para el efecto IPCO 2012 LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. En relación a la claridad de la solicitud.

Luego de realizar un resumen del trámite administrativo de la presente solicitud de patente, en donde se indicó lo mencionado dentro del acto administrativo de la Resolución No. 220263, la recurrente indica que “ (...) *Con respecto a la supuesta falta de claridad de las Reivindicaciones 1 y 6, respetosamente deseo aclarar que la expresión referenciada corresponde a un resultado a alcanzar tal y como lo acepta su Despacho en la Resolución 220263 (Página 16, 6.6 Respuesta a los argumentos del solicitante). En relación con los resultados a alcanzar, deseo aclarar 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.*

Así las cosas, el dispositivo de la Reivindicación 1 y el método de la Reivindicación 6 están caracterizado estructuralmente y por consiguiente estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la invención. Por lo tanto, considero superada las objeciones al respecto (...).”.

2.2. En relación al nivel inventivo

Luego de realizar un análisis de los documentos del estado de la técnica D1 y D2, la recurrente señala que “(...) *D1 no solo difiere en la presencia de una pluralidad de conmutadores que pueden recibir mensajes de instrucciones para transacciones entre instituciones bancarias, sino también en la presencia de una base de datos que se encuentra conectada a la pluralidad de conmutadores (...) el efecto técnico asociado a*

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

las diferencias anteriormente mencionadas es el de aumentar la resiliencia del sistema a fallas de elementos, ya que, en el evento de un fallo de un conmutador, las transacciones serán procesadas por otro sin afectar el funcionamiento del sistema (...) una persona medianamente versada en la materia no hubiera llegado a la solución planteada en la Reivindicación 1 de la presente invención mediante las enseñanzas de D1, toda vez que este no enseña o incluso sugiere un dispositivo que comprende una pluralidad de conmutadores que pueden recibir mensajes de instrucciones para transacciones entre instituciones bancarias y una base de datos que se encuentra conectada a dicha pluralidad de conmutadores (...)"

De la misma forma, señala la recurrente que "(...) es claro para cualquier persona medianamente versada que los conmutadores de la presente invención tienen una configuración que les permite a cualquier conmutador recibir los mensajes ya que la Reivindicación 1 es explícita en indicar que '(...) cada conmutador es operable para recibir un mensaje de solicitud de transacción (M1) desde una institución financiera (...)'. Esto es diferente en cuanto D2 describe: '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). Así entonces, es importante aclarar que su Despacho referencia la Figura 7 pero decide ignorar la explicación que presenta el mismo documento D2 sobre ella, en la cual se presenta la clara diferencia"-negrita y subrayado en texto-.

Continúa la recurrente argumentando que "(...) en relación con la base de datos agrupada, quisiera señalar que el hecho de que dos conmutadores se comuniquen no puede considerarse equivalente a una base de datos agrupada que comprende dos o más unidades de almacenamiento sincronizadas (109A, 109B) tal y como se describe de manera literal en la Reivindicación 1. El Despacho argumenta que los conmutadores se comunican por medio de un Message Interacion Layer (10) y, por lo tanto, las bases de datos se conectan. Esto es una interpretación errónea de la materia contenida en D2. El documento D2 indica que el Message Interaction Layer define el formato y protocolo del intercambio de mensajes entre dos entidades. Sin embargo, en la Figura 3 referenciada por el Despacho, no se hace ninguna mención a la conexión de este elemento con la base de datos presente en cada conmutador. En la Figura 3, el Message Interaction Layer (10) se comunica con el Message Control Layer (30) del conmutador. No se realiza ninguna mención a la interacción sobre las bases de datos y por lo tanto no hay ninguna referencia a una base de datos agrupada que comprende dos o más unidades de almacenamiento sincronizadas (109A, 109B) como se recita en la Reivindicación 1 (...) Teniendo en cuenta todo lo anterior, vale la pena aclarar que el Despacho señala que los conmutadores de D2 hacen referencia a mejorar la resiliencia del sistema, a pesar de no presentar ninguna referencia del documento para sustentar esta posición, ignorando que el objetivo del documento D2 es 'proporcionar un sistema mejorado para actualizar sistemas de software financiero' (D2, Objetos de la invención). De hecho, D2 solo menciona una implementación con dos conmutadores como un ejemplo y nunca se refiere a una redundancia entre ellos (...) el documento D2 nunca hace referencia a esta característica, problema técnico relacionado y la ventaja presentada por el Despacho. Por el contrario, y como se había explicado con anterioridad, en el ejemplo mencionado por D2 en donde existen dos conmutadores se recita específicamente que cada conmutador se encuentra configurado para recibir información de un banco en específico. Es decir que el conmutador A recibe información del banco A

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

y el conmutador B recibe información del banco B, por lo cual no hay ningún soporte para el análisis de resiliencia presentado por el Despacho (...) Es decir que nunca hay una mención explícita de que los conmutadores se encuentran configurados para recibir los mensajes en caso de que el otro conmutador falle. Es claro que la Figura 7 hace referencia a que cada conmutador de ese ejemplo solo recibe mensajes de un banco en específico como ya se demostró anteriormente. Así entonces, es claro que solo por el hecho de que los conmutadores se encuentren conectados por una flecha no puede considerarse como que hagan parte de un sistema redundante teniendo en cuenta que la misma interpretación de D2 indica lo contrario” -negrita y subrayado en texto-

Finalmente, la recurrente solicita la revocatoria de la resolución recurrida y en consecuencia, sea otorgado el título de patente a la mencionada solicitud.

TERCERO: Conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el numeral 5.3.1., del Capítulo Quinto del Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Oficio N° 13987 del 19 de noviembre de 2020, se corrió traslado a la ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA., en su calidad de opositora, para que, si lo estimaran conveniente, hicieran valer sus argumentaciones en relación con el recurso interpuesto por la sociedad solicitante por IPCO 2012 LIMITED y las pruebas allí aportadas.

CUARTO: Que pasado el tiempo para dar respuesta a los argumentos incluidos en el recurso interpuesto, la ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA, en su calidad de opositora, no encontró conveniente responder a los argumentos de la sociedad solicitante IPCO 2012 LIMITED.

QUINTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Es importante señalar que la recurrente no ha realizado modificaciones voluntarias al pliego reivindicatorio, por lo cual, el objeto de la presente comunicación recae sobre las reclamaciones incluidas en el radicado N° NC2017/0007195 del 19 de diciembre de 2018.

5.1. En relación a la claridad de la solicitud.

Inicialmente, es importante establecer que, si bien dentro de la resolución de negación N° 220263, el examinado indico que la materia relacionada con la frase “(...) *que permite el asentamiento de los fondos entre las cuentas financieras definidas por el mensaje de solicitud de transacción recibido (...)*”, describía un resultado a alcanzar, dentro del mismo argumento, el examinador resalta que la mencionada materia hace referencia a un método para el ejercicio de una actividad económico-comercial, lo anterior fundamentado en que la materia descrita está relacionada con los **fondos de cuentas financieras**, más que con el dispositivo y método de las reivindicaciones 1 y 6. Adicionalmente, contrario a lo indicado por la recurrente, vale la pena mencionar que, de acuerdo con lo incluido dentro del Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) que revela “los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como **resultados alcanzados**, por ejemplo las ventajas comerciales, no se consideran como características técnicas de la invención, dado que no son **características esenciales y restan claridad a la reivindicación**”-negrita y subrayado fuera de texto-, los resultados esperados de la configuración del dispositivo y el método reclamado no hacen parte del análisis comparativo frente al estado de la técnica, puesto que no son consideradas características técnicas. Por lo tanto, la materia señalada incluida dentro del pliego

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

reivindicatorio no supera las objeciones de claridad mencionadas en la Resolución N° 220263.

5.2. En relación al nivel inventivo

Por otro lado, partiendo de la argumentación realizada por la recurrente, en relación al análisis de nivel inventivo y las diferencias indicadas por el examinado frente al documento D1, es importante señalar que, dentro de la resolución de negación N° 220263, el examinador indico, que la anterioridad no menciona las características relacionadas con *“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”*, tal y como se evidencia en el análisis comparativo frente al estado de la técnica; sin embargo, adicional a lo anterior, dentro del mencionado análisis se indicó que en la anterioridad divulga materia relacionada con la *“Base de datos agrupada (110A), ubicada en la misma ubicación, conectada a los dos o más conmutadores”*, debido a que la anterioridad menciona un método y aparato para secuenciar transacciones en una agrupación de bases de datos se describe para su uso con programas informáticos o aplicaciones de software cuyas funciones están diseñadas principalmente para replicar transacciones de actualización a una o más bases de datos de manera que los datos en estas bases de datos estén aproximadamente sincronizados para acceso de lectura y escritura (Pág. 2, Párr. 022), no obstante, debido a la ausencia de materia que revela los dos o mas conmutadores, no es posible establecer de forma específica que las bases de datos, reveladas en el documento D1, se encuentre conectadas a los mencionados conmutadores, por lo cual, la simple indicación de una o más bases de datos no es suficiente para afectar la mencionada característica. Por lo tanto, el documento del estado de la técnica D1 no afecta de manera concreta la características técnicas incluidas dentro del pliego reivindicatorio.

Por otro lado, en relación a las divulgaciones incluidas dentro del documento del estado de la técnica D2, es importante señalar que, la figura 7 revela específicamente que *“un sistema de pago, **los bancos A y B** normalmente iniciarían sesión en el Centro de pagos enviando solicitudes de inicio de sesión en forma de mensajes al Centro. **Los conmutadores de pago que se ejecutan en el Centro son responsables de atender a los Bancos A y B respectivamente**, y tratarían de comprender los mensajes enviados por los bancos. **El conmutador de pago responsable de cada banco** desglosaría el mensaje y pasaría los datos útiles al servidor de aplicaciones para su procesamiento. En este caso, para el procesamiento del inicio de sesión, Security Server proporciona el servicio de la aplicación. Una vez que el banco se conecta con éxito al sistema, legítimamente podría comenzar a iniciar transacciones de pago”* (Col. 7, líneas 41 a 52) sugiriendo de esta manera que cada banco A y B tiene asociado un conmutador específico, lo cual indica que el conmutador de pagos A solamente procesa las solicitudes correspondiente al banco A y el conmutador de pagos B solamente procesa las solicitudes de banco B; asimismo, dentro de la figura 1 del mencionado documento del estado de la técnica, se puede evidenciar que cada una de los conmutadores de pago incluye una base de datos incluida dentro de la capa de control de canal (3), por lo cual, partiendo de lo anterior, cada conmutador A y B incluyen su correspondiente base de datos de forma independiente. Por lo tanto, a partir de las enseñanzas del documento D2 no se evidencia que los dos conmutadores revelados por la anterioridad sean capaces de procesar los mensajes provenientes de una sola institución financiera, ni que la base de datos revelada consista en una base de datos agrupada que comprenda dos o más unidades de almacenamiento, tal y como lo señala las características técnicas incluidas dentro del pliego reivindicatorio.

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de incluir dos o más conmutadores operables para recibir un mensaje de solicitud de transacción desde una institución financiera, conectados a una base de datos agrupada le permite a la solicitud aumentar la resiliencia del dispositivo ante posibles eventos de fallas, toda vez que el mensaje, proveniente de una sola entidad financiera, puede ser procesado y almacenado por al menos un conmutador en caso de que el otro falle.

En consecuencia y teniendo en cuenta la falta de especificaciones técnicas de los documento D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia técnica no estaría motivada a combinar las enseñanzas de los documentos anteriormente señalados, con el fin de obtener el efecto técnico objetivo proporcionado por la solicitud. Por lo cual, a la luz de las anterioridades, la solicitud de patente no se encuentra afectada por nivel inventivo.

Por otro lado, este despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por el ejemplo el documento US6629135 “Affiliate commerce system and method” (publicado el 30 de septiembre de 2003) y el documento US20020138431 “System and method for providing supervision of a plurality of financial services terminals with a document driven interface” (publicado el 26 de septiembre de 2002), los cuales revelan materia cercana a la invención de la solicitud, motivo por el cual se hace necesario examinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y/o materia que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

SEXTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 220263 del 16 de octubre de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad.



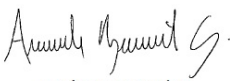
Resolución N° 80534

Ref. Expediente N° NC2017/0007195

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a IPCO 2012 LIMITED, y en calidad de Opositor a ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de diciembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.12.16
23:01:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

