

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44254

Ref. Expediente N° NC2018/0013079

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° 30482 del 20 de mayo de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “SISTEMA MÓVIL PARA ACTUALIZACIÓN TRANSACCIONAL DE INFORMACIONES EN CHIPS DEL TIPO SIN CONTACTO”, con fundamento en el artículo 18 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de junio de 2021 con el N° NC2021/0007488, encontrándose dentro del término establecido para el efecto RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre las modificaciones presentadas

Inicialmente, la recurrente manifiesta que junto con la presentación del memorial del recurso, se presenta un nuevo pliego reivindicatoria, bajo el radicado N° NC2021/0007487 del 09 de junio de 2021, el cual consta de 9 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2.2. Sobre el análisis de Nivel Inventivo.

La recurrente realiza un resumen del análisis de patentabilidad incluido dentro de la resolución de negación y argumenta que “(...) *el solicitante quisiera establecer que no está de acuerdo con la conclusión del Examinador y considera que la combinación de los documentos D1 y D2 solo es evidente en retrospectiva y el técnico medio con habilidad ordinaria en la materia no consideraría que las enseñanzas de dichos documentos darían solución de manera evidente al problema que realmente se busca resolver con la presente solicitud (...) El Examinador sugiere equivocadamente que, simplemente basta con modificar el método de D1 para incluir el criptograma ARPC divulgado por el documento D2. Sin embargo, D1 es un documento que enseña un dispositivo móvil equipado con un lector/escritor de tarjetas inteligentes sin contacto (...)*”

De la misma manera, la recurrente señala que “(...) *Un técnico con habilidad en la materia que leyera el documento D1 y quisiera llevar a cabo un método para ejecutar una transacción, tendría que implementar un dispositivo móvil inalámbrico que incluye un módulo para tarjeta inteligente sin contacto conectado a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo inalámbrico móvil. El módulo para tarjeta inteligente sin contacto está adaptado para recibir y leer información almacenada en una tarjeta inteligente sin contacto y transmitir esta información a una entidad mediante el dispositivo móvil inalámbrico y la red inalámbrica (Ver párrafo [0006]) (...) Como se puede apreciar, el objeto de D1 requiere la presencia de una tarjeta física para poder capturar la información*



Ref. Expediente N° NC2018/0013079

de la misma y escribir información en la misma en función de un proceso de transacción electrónica (...).

Continua la recurrente argumentando que “(...) el documento D2 se refiere a transacciones con tarjeta inteligente empleando una red de telecomunicaciones inalámbricas. El método descrito en el documento D2 requiere una tarjeta inteligente (18) como se puede apreciar en las figuras 4 a 7. De acuerdo con lo establecido en el Resumen de la Invención, la solicitud divulga un sistema y una técnica que le permite a un consumidor cargar un valor en una tarjeta inteligente y hacer compras utilizando una tarjeta inteligente con un teléfono móvil (Ver Col. 2, líneas 31 a 35).

En vista de lo anterior, es claro para el solicitante que los documentos citados no son relevantes para la materia objeto de la presente invención, por cuanto tanto D1 como D2 requiere de manera estricta la presencia de una tarjeta física. Este requerimiento es reforzado por la reivindicación 1 de D1, la cual establece claramente “donde dicho módulo de tarjeta inteligente sin contacto está adaptado para recibir y leer información almacenada en una tarjeta inteligente sin contacto (...) Por lo tanto, para el solicitante es claro que las enseñanzas de D1 y D2, las cuales demandan la presencia de una tarjeta física inteligente del tipo que emplea chip sin contacto, no puede guardar ninguna relación con una solicitud que reclama un proceso en el cual no se enseña ni sugiere de manera explícita el uso de una tarjeta física (...).

Asevera adicionalmente que “(...) no es cierta la afirmación del Examinador de que “... resulta válido afirmar que dado que los documentos D1 y D2 contemplan las características reclamadas para la presente solicitud es posible realizar la combinación de sus enseñanzas para afectar el carácter inventivo de la solicitud.” Esta afirmación del Examinador permite deducir que su análisis es puramente retrospectivo, limitándose simplemente a identificar solicitudes que divulgan elementos comunes a los reclamados en la presente solicitud y extrapolando dichas enseñanzas artificialmente para ajustarlas a la materia objeto de la presente solicitud, sin fundamento técnico alguno (...) Lo anterior se sustenta en el hecho simple y llano de que ninguno de los documentos citados le enseña al técnico medio con habilidad en la materia que sea posible ejecutar los procesos allí divulgados en ausencia de una tarjeta física (...).

Por otro lado, la recurrente señala que “(...) el último capítulo reivindicatorio en estudio no menciona en ninguna de sus reivindicaciones la presencia expresa de una tarjeta física, por lo que para el solicitante no es claro en qué se basa el Examinador para afirmar que no hay una divulgación clara del no uso de una tarjeta física. Si el Examinador lee las reivindicaciones podrá observar que en ninguna de ellas se menciona la presencia de una tarjeta física en el método, por lo que la ausencia de una enseñanza clara de que si se necesita una tarjeta debe considerarse como una enseñanza clara de lo contrario, o sea, de que el método reclamado no requiere una tarjeta física para llevarse a cabo (...) a obstinación del Examinador en desconocer esta característica solo puede sustentarse en una interpretación de la invención que carece de fundamento en las reivindicaciones. Para el solicitante es claro que el Examinador necesita argumentar la presencia de una tarjeta física para así poder seguir negando la patentabilidad de la invención basado en las enseñanzas de dos documentos que requieren dicha tarjeta física, ya que si se remueve la tarjeta física de las enseñanzas de la solicitud la única conclusión que queda es que ni D1 ni D2 anticipan la materia objeto de la invención en estudio y no son documentos válidos para la afectación del nivel inventivo de la presente solicitud (...).

Finalmente, la recurrente solicita que sean tenidos en cuenta todos y cada uno de los puntos planteados en el recurso, con el fin de que sean resueltos respecto a las razones

Ref. Expediente N° NC2018/0013079

de hecho, derecho y conveniencia, lo anterior con el fin de Revocar la decisión tomada en la Resolución N° 30482 y acto seguido conceder el privilegio de patente.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

3.1. Actuación administrativa.

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que el 03 de diciembre de 2018 la sociedad RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, presento la solicitud de patente de invención N° NC2018/0013079 titulada, “SISTEMA MÓVIL PARA ACTUALIZACIÓN TRANSACCIONAL DE INFORMACIONES EN CHIPS DEL TIPO SIN CONTACTO”

De igual manera, se observa que, mediante Oficio N° 963 de 23 de enero de 2020, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto en dicho Oficio, se objetó la claridad de la reivindicación independiente toda vez que la materia incluida en la misma se encuentra dirigida hacia los resultados esperados de la configuración de producto; por otro lado, se encontraron los documentos D1 y D2 que anticipaban el objeto de la invención, la cual fue afectada por nivel inventivo en relación al Artículo 18 de la Decisión 486.

Frente al mencionado requerimiento, el solicitante presentó respuesta el 01 de abril de 2020, realizando modificaciones al pliego reivindicatorio y presentando aclaración en relación al pliego de dibujos; por otro lado, se realizaron aclaraciones frente al análisis de nivel inventivo, indicando que el recurrente considera que el análisis de patentabilidad es retrospectivo, lo anterior con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina.

Posteriormente, se formuló objeciones de patentabilidad mediante el Oficio N° 6023 del 28 de mayo de 2020, aceptado las modificaciones realizadas por la solicitante; sin embargo, dichas modificaciones no fueron suficientes para superar las objeciones de patentabilidad realizadas, por lo cual, a la luz de los documentos D1 y D2, persisten las objeciones de nivel inventivo realizadas previamente; por otro lado, se respondieron los argumentos presentados por la recurrente en relación a la claridad y la patentabilidad de la solicitud.

Con respecto al Oficio emitido, el 06 de agosto de 2020, la recurrente dio respuesta a las objeciones formuladas, emitiendo argumentos a favor de la patentabilidad y aclaraciones en relación al elemento reivindicado; de la misma forma, se presentó una modificación al pliego reivindicatorio.

Subsiguientemente, bajo el Oficio N° 2074 de 17 de febrero de 2021, la Dirección de Nuevas Creaciones encontró que, a pesar de las modificaciones, persisten las objeciones de patentabilidad en relación al nivel inventivo de la solicitud; por otro lado, se respondieron a los argumentos de la recurrente en relación a los documentos D1 y D2.

Ref. Expediente N° NC2018/0013079

En vista de lo anterior, la solicitante responde a las objeciones formuladas el 31 de marzo de 2021, en donde se incluyen argumentos a favor de la patentabilidad indicando que los documento D1 y D2 no revelan las características técnicas esenciales incluidas dentro del pliego reivindicatorio.

No obstante, teniendo en cuenta las aclaraciones presentadas dentro de la respuesta al examen de patentabilidad, esta Oficina encontró que los argumentos revelados no son suficientes para superar las objeciones relacionadas al nivel inventivo de la solicitud en relación al Artículo 18 de la Decisión 486. Por lo cual, subsistieron los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 30482 del 20 de mayo de 2021, al considerar que la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con los documentos del estado de la técnica D1 y D2.

3.2. Sobre las modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° NC2021/0007487 del 09 de junio de 2021, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

3.3. Sobre el análisis de Nivel Inventivo.

Inicialmente, la recurrente manifiesta que los documentos del estado de la técnica D1 y D2 requieren una tarjeta física para llevar a cabo la invención, mientras que la solicitud de patente no requiere la mencionada tarjeta física; sin embargo, es de gran importancia aclarar al solicitante que, dentro del contenido del pliego reivindicatorio del radicado N° NC2018/0013079 del 06 de agosto de 2020, no se menciona nada relacionado con el chip sin contacto, o el elemento que lo contiene, o especificaciones técnicas del mismo, por lo cual, el examinador dentro del análisis comparativo esta relacionando la materia divulgada en el documento D1 y D2 con relación a las etapas incluidas dentro de la reivindicación, las cuales solamente señalan *“i. Solicitud del usuario vía aplicación móvil; ii. Autenticación en el Servidor de la Red Operacional; iii. Autenticación con la clave del Emisor”.*

Continuando con lo anterior, se debe aclarar al recurrente que la ausencia de indicaciones específicas relacionadas a la falta de necesidad de una tarjeta física, revelan que la



Ref. Expediente N° NC2018/0013079

materia reclamada no requiere de dicha tarjeta, no evidencia dentro de las reclamaciones características puntuales sobre la mencionada tarjeta física, lo anterior en relación a lo mencionado dentro del Artículo 51 de la Decisión 486, que revela *“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las **reivindicaciones**. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”*, lo cual sugiere que la protección solamente se extiende al contenido incluido dentro del pliego reivindicatorio y las características esenciales consignadas en las mismas. Por lo tanto, no es valido indicar que la reivindicación señala de forma clara que no es necesaria la tarjeta física, si no se menciona de forma directa dentro del contenido de la reivindicación.

Ahora bien, es importante establecer que, contrario a los argumentos que manifiestan que la solicitud no requiere de una tarjeta física, el pliego descriptivo del radicado N° NC2018/0013079 del 09 de diciembre de 2018, señala *“(…) El estado de la técnica contempla **tarjetas con chip** capaces de ser leídas y/o grabadas por lectores/grabadores de información, posibilitando múltiples aplicaciones tales como la creación de tarjetas de acceso”* (Párr. 0002), *“(…) cuando un usuario se encuentra en tránsito y necesita efectuar un pago no disponiendo eventualmente de saldo suficiente en **su tarjeta**, quedará imposibilitado de utilizar **su chip** como medio de pago”* (Párr. 0003), sugiriendo que el objeto de la presente solicitud esta relacionado con las tarjetas que incluyen un chip, lo cual evidencia una tarjeta física que contenga o incluya el mencionado chip; de la misma manera, el pliego descriptivo evidencia que *“(…) El proceso transaccional se inicia con una solicitud del usuario por medio de la aplicación móvil para consulta o grabación de informaciones. **Aproximándose el chip y el dispositivo móvil**, las informaciones del referido chip son leídas por la aplicación y la transacción solicitada por el usuario es entonces procesada y codificada para transferencia remota (...)”* indicando de esta manera que el chip debe ser aproximado al dispositivo móvil para realizar la lectura del mismo, evidenciando que el chip es un componente externo al dispositivo móvil. Por lo tanto, el pliego descriptivo sugiere que el mencionado chip es parte de una tarjeta física.

Por otro lado, en relación a los argumentos del documento del estado de la técnica D1, es importante precisar que, si bien la mencionada anterioridad revela el uso de una tarjeta física para realizar el proceso de lectura/escritura con el dispositivo móvil, el análisis comparativo se encuentra dirigido hacia las etapas incluidas en el pliego reivindicatorio que señalan, *la solicitud del usuario vio aplicación móvil y la autenticación en el servidor de la Red Operaciones*, lo cual es claramente anticipado al señalar que, el lector/grabador de tarjetas inteligentes sin contacto (504) recibe comandos de activación e instrucciones a través de la CPU (502) desde una aplicación en cualquiera de las interfaces conectadas a la CPU (502) (Pág. 4, Párr. 0025, líneas 27 a 34), El método incluye realizar un pedido por parte del cliente para la compra del bien o servicio a un servidor comercial a través de una primera red y elegir pagar a través de un dispositivo móvil inalámbrico (Pág. 2, Párr. 0012, líneas 4 a 10), El sistema de autenticación (108) incluye un servidor de autenticación (107) que está adaptado para enviar y recibir mensajes (Pág. 4, Párr. 0028, líneas 7 a 10). Por lo cual, la materia evaluada no se encuentra relacionada con la inclusión o no de una tarjeta física.

De la misma manera, partiendo de los argumentos relacionados al documento del estado e la técnica D2, se debe aclarar que, si bien dicha anterioridad revela el uso de una tarjeta física vinculada con un dispositivo móvil, el análisis comparativo frente al estado de la técnica se encuentra orientado hacia las especificaciones incluidas en el pliego reivindicatorio, que divulga la *Autenticación con la clave del Emisor*, lo cual es anticipado por la mencionada anterioridad D2 que revela, El ARPC es un criptograma que utiliza una clave conocida solo por la aplicación de tarjeta inteligente (Col. 10, líneas 21 y 22). Por

Ref. Expediente N° NC2018/0013079

lo tanto, se evidencia que la materia objetada no se encuentra relacionada de ninguna manera con la ausencia o presencia de una tarjeta física.

Por lo anterior, se ha demostrado que el análisis de patentabilidad no corresponde a un análisis retrospectivo, toda vez que la materia reivindicada ya había sido anticipada por lo documentos del estado de la técnica D1 y D2, motivando, de esta manera, a la persona medianamente versada en la materia técnica a la combinación de las anterioridades, evidenciando de esta forma la falta de nivel inventivo.

Sin embargo, a la luz de las modificaciones presentadas bajo el radicado N° NC2021/0007487 del 09 de junio de 2021, la recurrente incluye elementos dentro del pliego reivindicatorio los cuales no había sido objeto de análisis comparativo frente al estado de la técnica, por lo cual, estos deberán ser oportunamente analizados por la dirección de Nuevas Creaciones, la cual evaluará la novedad y/o el nivel inventivo de la solicitud en relación a la modificaciones presentadas.

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.

CUARTO: 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:

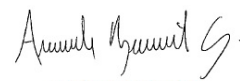
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 30482 del 20 de mayo de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir 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 Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de julio de 2021, dado digitalmente



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.07.16
23:01:11 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.