

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 7 No. 74-64 Oficina 506
Teléfonos 313 24 08 - 313 24 10 - 313 24 23 - 313
Fax: (571) 313 16 - 47 - (571) 313 23 67
Email: rubiolaw@cablenet.co
Apartado Aéreo 21848
Bogotá, D.C. - Colombia

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00059191 00000000

Folios: 20

Fecha (AMD): 2005-02-04 15:43:26

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF. Expediente No. **00.059.191**

Patente de Invención: **"SISTEMA Y
PROCEDIMIENTO DE PAGOS
Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL
MEDIANTE TELÉFONO
MÓVIL"**

Solicitante: **MOBIPAY INTERNATIONAL,
S.A.**

Destino: 09

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17'192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.**, domiciliada en Paseo de Recoletos 10 28001 Madrid, España; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante oficio No.09297, notificado por Estado de 7 de Octubre de 2004, y cuya solicitud de prorroga fue radicada mediante memorial de 29 de diciembre de 2004, me permito manifestar y anexar:

1.- El examinador a formulado objeciones a la claridad de la solicitud de la patente de la referencia y a la patentabilidad de lo que se reivindica, para lo cual me permito contestar al requerimiento adjuntando los siguientes documentos:

(i) lista de países en las que se han solicitado patentes paralelas a la solicitud de patente de referencia;

(ii) se ha modificado el capítulo de reivindicaciones. De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, hemos modificado por medio del Formulario Único No.2000-10 radicado ante su Despacho el 4 de Febrero de 2005, el

capítulo reivindicatorio, cuya copia estamos adjuntando. Estas modificaciones no implican ningún cambio sustancial, ni material de la solicitud presentada inicialmente.

(iii) listado de la base de datos CIBEPAT de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la que se desprende que ya se han concedido patentes españolas solicitudes españolas de patente P200000724 y de certificado de adición Nos. 200001573 y 200001574.

(2) El nuevo juego de reivindicaciones corresponde a las reivindicaciones concedidas en relación con la Patente Europea paralela EP-1136961-B1, en el que se ha insertado la expresión "caracterizado" en todas las reivindicaciones para separar debidamente el preámbulo con las características correspondientes al estado de la técnica de las características consideradas novedosas e inventivas, y del que han quedado eliminadas completamente las reivindicaciones originales 45 y 46.

El nuevo juego de reivindicaciones permite establecer de forma clara cuál es el aporte de la invención frente al estado de la técnica además que desvirtúa las objeciones contra las reivindicaciones de procedimiento originales.

(3) En el requerimiento se objeta que *"la reivindicación 1 relaciona un sistema (aparato) conformado por unos componentes para procesar datos, lo cual, no es definir un producto por su función sino por el uso que se da a esos componentes"* y que *"esa reivindicación y sus dependientes no tiene sustento descriptivo, porque los citados componentes del sistema son convencionales, que no incluyen medios mejorados (modificados) y que sólo se usan, con un soporte lógico, para procesar datos contables"*.

Estas indicaciones hechas con referencia al Art. 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina están claramente relacionadas con las objeciones relativas a la patentabilidad de la invención basadas en los Artículos 14, 15d), 15e) y 21 de la Decisión 486, por lo que, en aras de la concisión de la argumentación expuesta, estas objeciones se tratarán conjuntamente.

(3.1) La invención reivindicada en la solicitud de patente de referencia se refiere a un sistema de pagos y transacciones a distancia en tiempo real mediante teléfono móvil en el que, para realizar una actividad económico-comercial (pagos y transacciones), existe una combinación de características basadas en software y unos elementos físicos de telecomunicaciones (teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la convencional bajo la dirección del software.

Por lo tanto, la solicitante considera que el sistema reivindicado no se refiere a una actividad económico-comercial sino una invención en la que interviene un programa de ordenador. Sin embargo, a la vista de que el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la intervención de elementos y parámetros físicos, tampoco se trata de un sistema que exclusivamente se refiere a un programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no podría considerarse invención.

Al respecto, la solicitante considera que lo que se reivindica es un sistema de telecomunicaciones en el que intervienen componentes de hardware, y para cuya generación hacían falta consideraciones técnicas de un ingeniero en telecomunicaciones que van más allá de los conocimientos de un economista o de un programa de ordenador.

En la reivindicación 1 de la solicitud de patente de referencia se citan diversos componentes electrónicos que intervienen en el sistema. Así, existen medios de telecomunicación (18,19,28,47), es decir, equipos electrónicos de transmisión y recepción de señales eléctricas, teléfonos móviles digitales (16,41), transmisiones entre los medios de telecomunicación, y la selección de la vía de comunicación en los medios de telecomunicación (18,19) más adecuada para comunicar con los teléfonos móviles digitales (16,41) en base a parámetros físicos de esos teléfonos (16,41) a través de un servicio de telecomunicaciones compatible con el tipo de cada teléfono móvil digital (16,41), por ejemplo en base a su código identificador internacional de equipo móvil (IMEI = International Mobile Equipment Identifier).

La selección de la vía de telecomunicaciones más adecuada basada en las características técnicas del teléfono móvil

digital, es decir, permite elegir aquella vía como por ejemplo SMS, MMS, e-mail soportada por el teléfono móvil digital, que a la vez ofrezca las mayores garantías en cuestión de seguridad y fiabilidad en la transmisión de datos realmente sensibles a través de la red de telecomunicaciones, y el coste menor de las transmisiones.

Asimismo, esto permite operar con cualquier tipo de teléfono móvil digital, es decir, el sistema no está limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono móvil digital ni tampoco precisa modificaciones informáticas en los aparatos de teléfono del usuario.

Ante el trasfondo anteriormente descrito, el conjunto de las definiciones de los diversos elementos que componen el sistema reivindicado, no se limitan, a una definición de unos usos de elementos informáticos sino que corresponden a la definición "medio + función" admitidas también en la "Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes" citada en el requerimiento.

En opinión de la solicitante, todo lo anterior pueden características técnicas que van más allá de lo que constituiría una actividad económico-comercial, o un programa de ordenador como tal, por lo que el conjunto de lo reivindicado, si bien contiene características informáticas, presenta el carácter técnico necesario para constituir una invención en el sentido del artículo 14 de la Decisión 486.

(3.2) Lo dispuesto en los numerales d) y e) del Artículo 15 de la Decisión 486 es análogo a lo que se define en el Artículo 4 apartado 2 de la Ley de Patentes española que dispone que "*no se considerarán invenciones ... c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de ... actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores*", matizado por el apartado 3 de ese Artículo que "*lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas*" es decir, la prohibición se refiere a los métodos económico-comerciales y a los programas de ordenadores como tales.

A su vez, lo dispuesto en el apartado 2c) y su 3 del Artículo 4 de la Ley de Patentes española es totalmente análogo a lo

previsto en los apartados 2c) y 3 del artículo 52 del Convenio de la Patente Europea, en los que se establece que

2. *No se considerarán invenciones ..., en particular*
c) *los planes, principios y métodos para el ejercicio de ... actividades económicas así como los programas de ordenador.*

3. *Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye de la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea más que a uno de esos elementos considerados como tales.*

El marco jurídico, en el que se han solicitado las patentes españolas prioritarias y la patente europea paralela es, por lo tanto, análogo al marco jurídico constituido por la Decisión 486 a la que queda sometida la solicitud de patente de referencia.

De acuerdo con lo que se desprende del listado adjunto, en España se han concedido patente P200000724 y los certificados de adición Nos. 200001573 y 200001574, mientras que en Europa se ha concedido la Patente EP-1136961-B1 superando los exámenes correspondientes. Asimismo, en Perú donde también es de aplicación la Decisión 486, se ha concedido la patente paralela n° 3044.

La solicitante es plenamente consciente de que estas concesiones de patentes paralelas extranjeras que fueron examinadas con respecto a las mismas excepciones de la patentabilidad que las que se citan en el requerimiento recaído en la solicitud de patente de referencia, naturalmente no precluyen la decisión que la División de Nuevas Creaciones pueda adoptar.

Sin embargo, la solicitante considera que se trata de antecedentes interesantes a la vista de que la concesión de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones que tienen en común con la legislación aplicable a la solicitud de patente de referencia la prohibición de patentar los métodos comerciales y los programas de ordenador como tales, significa que existe un espacio de interpretación que permite considerar

que el sistema reivindicado en la solicitud de patente de referencia constituye una invención técnica patentable.

De esta manera estamos dando cumplimiento a lo requerido en el correspondiente examen, por lo que solicitamos que de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente para poder continuar con el trámite de la referencia.

Del Señor Superintendente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 de Consejo Superior
de la Judicatura.**

COD. 4134

**00/1323-01/pi
TD/cpf**

País/Región	Fecha de presentación	Nº de solicitud	Fecha de publicación de la solicitud	Nº de publicación de la solicitud	Tasa de Examen pagada Sí / No / NA (=no aplicable)	Fecha de concesión	Nº de concesión
Patente Euroasiática	07/08/2000	200000745/26	22/10/2001	B.O. 5/2001	Sí	28/08/2003	3681
Patente Europea	31/07/2000	202720,9	26/09/2001	EP1136961A1	Sí	25/02/2004	1136961
Argentina	04/08/2000	P 0001 04019	06/11/2002	B.O. 134	Sí	-	-
Australia	04/08/2000	51840/00	-	-	Sí	03/07/2003	758512
Bolivia	08/08/2000	SP-155	-	-	-	-	-
Brasil	07/08/2000	PI 0004917-4	02/01/2002	O.G. 1.617	Sí	-	-
Canadá	03/08/2000	2315308	-	-	Sí	-	-
Chile	07/08/2000	2097/2000	03/07/2001	-	Sí	-	-
China	07/08/2000	130585,9	24/04/2002	1346205	Sí	-	-
Colombia	08/08/2000	00-059191	31/07/2003	530	No	-	-
Corea del Sur	07/08/2000	2000-45704	-	-	Sí	-	-
Costa Rica	23/03/2001	Sin otorgar	-	-	NA	-	-
Cuba	04/08/2000	182/2000	-	-	NA	18/11/2003	-
Ecuador	07/08/2000	SP-2000-3608	24/10/2000	O.G. 428	No	-	-
El Salvador	16/08/2000	145/2000	19/08/2003	-	Sí	-	-
Filipinas	07/08/2000	12000002108	30/08/2002	-	NA	-	-
Guatemala	10/08/2000	PI0135-2000	-	-	NA	-	-
Honduras	07/08/2000	PI/ES2000/173	-	-	NA	18/10/2001	4027
Hong Kong	18/02/2002	2101152	13/09/2002	-	NA	-	-
Hungría	02/08/2000	P0003043	28/11/2001	-	Si	-	-
India	02/08/2000	438CAL2000	-	-	Si	-	-
Indonesia	07/08/2000	P-20000662	-	-	Sí	-	-
Israel	31/07/2000	137591	-	-	NA	-	-
Japón	04/08/2000	2000-236795	12/10/2001	2001-283124-A	Sí	-	-
Kuwait	13/08/2002	101 PA/2002	-	-	NA	-	-
Marruecos	07/08/2000	P.V. 26037	-	-	NA	02/04/2001	25156
México	04/08/2000	7644	30/04/2002	-	NA	aceptada	-
Nicaragua	09/08/2000	2000/074	-	-	NA	-	-
Noruega	04/08/2000	2000 3971	-	-	NA	-	-
Nueva Zelanda	04/08/2000	506168	-	-	NA	09/10/2003	506168
Panamá	09/08/2000	PI/PA00/084994	25/04/2002	-	Si	16/08/2002	84994-01
Paraguay	01/08/2000	129/2000	-	-	NA	-	-
Perú	07/08/2000	000797/2000	05/07/2001	797	NA	30/05/2003	3044
Polonia	07/08/2000	P-341887	-	-	NA	-	-
Rep. Checa	07/08/2000	PV 2000-2888	12/12/2001	B.O. 12-2001	Sí	-	-

Rep. Dominicana	07/08/2000	501396	-	-	SI	-	-
Rep. Eslovaca	02/08/2000	PV 1165-2000	11/11/2001	B.O.11/2001	SI	-	-
Singapur	01/08/2000	200004364-6	-	-	SI	06/06/2002	86428
Sudáfrica	02/08/2000	2000/3925	-	45703	NA	25/04/2001	2000/3925
Tailandia	08/08/2000	59571	08/06/2001	-	NA	-	-
Taiwán	04/08/2000	89115714	21/11/2002	511364	NA	24/10/2002	NI-166863
Turquía	07/08/2000	2000/02314	22/10/2001	-	SI	21/04/2004	TR2000 02314
Uruguay	04/08/2000	26272	31/01/2001	B.O. 17	SI	-	-
U.S.A.	03/08/2000	09/631806	-	-	NA	-	-
Venezuela	07/08/2000	2000/001716	11/11/2002	B.O. 453	SI	-	-