

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
A B O G A D O S
Carrera 9 No. 93 - 09
A.A. 6349
Santa Fe de Bogotá, D.C., COLOMBIA

138
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 81101325 00000007 Folios: 9
Fecha (MVB): 2003-09-15 14:29:05
Trámite : 003 PATENTES 3 1 REGISTRO/ 449 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo
E. S. D.

Ref.: Expediente No. **01.101.325**

Solicitud de Patente de modelo de utilidad para:

"TARJETA DE PRE-PAGO CON UN AREA DE RASPADO Y UN AREA DE GRABACION OPTICO DIGITAL".

Solicitante: **CORPORACIÓN OPTILASER, C.A**

RESPUESTA A OPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta a la oposición presentada a la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia, notificado el **31 de Julio del 2003**, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

I. HECHOS

1. El solicitante **CORPORATION OPTILASER, C.A.**, solicitó mediante escrito presentado ante su Despacho el día 26 de Noviembre de 2001, el privilegio de patente de modelo de utilidad titulado **"ELEMENTO DE SOPORTE OPTICO DIGITAL**

RECTANGULAR DE PROPOSITOS MULTIPLES", solicitud que se tramitó bajo el expediente No. 01101325 de la referencia.

2. Practicado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó la publicación del extracto de la solicitud, que fue efectivamente publicado en la Gaceta de la Propiedad industrial No. 527 del 30 de Abril de 2003.

3. El 10 de Junio de 2003 el señor Jorge Martínez Jaramillo en su calidad de representante legal de CD Systems de Colombia S.A, presentó oposición a la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia afirmando en forma resumida lo siguiente:

3.1 *"...podemos determinar que realmente no se trata de una invención patentable, puesto que en el arte previo son ampliamente conocidos los soportes ópticos digitales, entre ellos los rectangulares con información y/o propaganda por el lado opuesto al área de grabación del soporte óptico-digital. Igualmente se conocen (tarjetas) tipo tickets de lotería por cobrar, que comprenden elementos de raspado y circuitos impresos; también se conocen las tarjetas de seguridad que comprenden un anverso y un reverso que utilizan el sistema de raspado o scratch-off..".*

3.2 El opositor menciona como arte previo los siguientes documentos:

No	Documento	Descripción	Fecha de Publicación
D1	US 5982.736	Disco compacto óptico en formato de tarjeta.	09-11-1999
D2	ES2156439	Tarjeta de visita con CD-ROM que puede contener cualquier cantidad y tipo de información.	05-04-2000
D3	US 6016298	Describe un concepto básico en el que se combina la carta de visita con un CD-ROM	18-01-2000
D4	WO	Disco óptico con formato y tamaño de	19-10-2000

	00/62269	una tarjeta de crédito, óptico e inteligente	
D5	US 4812633	Tarjetas con disco óptico para almacenar información	14-03-1989
D6	GB 2305393	Tarjetas para teléfono con una sección de raspado.	09-04-1997
D7	US 4,095,824	Tarjetas con área de raspado	20-06-1978

3.3 Finalmente, conforme a las anteriores referencias el opositor concluye que:

“...El soporte óptico digital que posee un área circular concéntrica (CD) con un área de raspado en el reverso, para el cual se está solicitando patente de modelo de utilidad es conocido en el arte previo, y colocarle una clave oculta en un área de raspado no es un elemento que agregue una ventaja técnica y corresponde a un elemento que también se ha utilizado en todo tipo de tarjetas”.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

Argumentos frente a la consideración de que el presente modelo de utilidad no reúne los requisitos de patentabilidad:

1. Definición de Modelo de utilidad:

Según el artículo 81 de la decisión 486 se considera modelo de utilidad a:

“toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

De acuerdo a la anterior definición, vale la pena recordarle al opositor que lo que se pretende proteger es una solicitud de modelo de utilidad y no una patente de invención, por lo cual las características de novedad y nivel inventivo no son tan exigentes como las requeridas para evaluar las patentes de invención.

Como lo menciona José Antonio Gómez Segade¹ en su libro "la ley de patentes y modelos de utilidad", página 155:

"...los requisitos de novedad y actividad inventiva para los modelos de utilidad han de tener características distintas a las que se impone cuando se trata de patentes"

"...En el caso de los modelos de utilidad se exige menor actividad inventiva que para la concesión de una patente"

En el manual del inventor² editado por esta superintendencia también se cita lo siguiente:

"Con la patente de modelo de utilidad se busca proteger aquellas pequeñas invenciones que aunque no tienen el mismo rango de una invención son el resultado de una labor por parte del inventor y que tiene como finalidad suministrar nuevos productos o mejorar la funcionalidad o utilización de los ya existentes".

¹ José Antonio Gómez, Segade, LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD, 1988 Editorial Civitas, S.A, Madrid, España.

² Manual del Inventor, 1997 Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo tanto, la comparación entre el presente modelo de utilidad y las anterioridades mencionadas por el opositor, debe realizarse siempre teniendo presente que lo que se está analizando es un modelo de utilidad y no una solicitud de patente de invención.

Mal hace el opositor al afirmar que "la materia contenida en las reivindicaciones no corresponde a una invención", ó que no se trata de una invención patentable; ya que como bien se indica en la descripción:

" el presente modelo de utilidad combina dos características: la tecnología de los discos compactos así como la de raspado - seguridad, que aunque conocidas individualmente, al combinarse proporcionan un producto totalmente nuevo, útil y práctico, no conocido, previsto o sugerido en la técnica anterior".

Características que cumplen con el artículo 81 de la Decisión 486 arriba citado.

2. Comparación del presente modelo de utilidad con las anterioridades arriba citadas:

- El documento **US 5,982,736** revela un disco compacto óptico en forma de tarjeta comercial y un método para fabricar dicho disco compacto. Sin embargo, no se sugiere ni se enseña que dicho disco pueda incluir un dispositivo de "raspado-seguridad" como el del presente modelo.

Esta patente combinó la tecnología de fabricación de los discos compactos y el concepto de asociación de dispositivos de tarjetas que almacena y comunica información al usuario.

- El documento **ES 2 156 439 T3** describe una tarjeta de visita con CD-ROM. En esta tarjeta no se sugiere ni se enseña que la tarjeta de visita pueda incluir un

dispositivo de "raspado-seguridad" como el del presente modelo.

Esta patente combina un CD con tarjetas de visita que se puede insertar y leer en una unidad normal de CD.

- El documento **US 6,016,298** enseña una tarjeta de visita plástica la cual contiene datos o información procesados electrónicamente, la cual puede ser reproducida ópticamente y acústicamente por medio de una unidad de CD. Dicha tarjeta no posee la sección recubierta de la clave oculta, como sí se presenta en el modelo en estudio. Esta patente combinó la tarjeta de visita con un CD-ROM que puede producirse en diferentes formatos.

- El documento **WO 00/62249** describe un disco compacto óptico que comprende un microprocesador y un software integrado. En este documento no se revela un dispositivo de "raspado-seguridad" como el del presente modelo. Esta patente combinó la tecnología de técnicas de fabricación de discos compactos ópticos y de microprocesadores.

- El documento **US 4,812,633** describe una tarjeta del tamaño de una cartera/billetera que incluye una región activa optica-magnética. En este documento no menciona que en el anverso se presente un área de raspado de clave pre-pago, información o publicidad.

Esta patente combina una tarjeta de almacenamiento de datos que incluye una región activa óptico magnética con medios de protección de la región óptica-magnética.

- En la solicitud **GB 2305 393** y patentes **US 4,096,824**, **JP 7032781** revelan

tarjetas con áreas de raspado. Sin embargo, no se sugiere ni se enseña que dicha tecnología pueda ser incorporada a un soporte óptico-digital, como se muestra en el presente modelo.

Como se puede observar de lo anterior la combinación de tecnologías existentes en el arte previo, pero con diferencias específicas, han dado como resultado la concesión de las patentes citadas como anterioridades.

Adicionalmente, ninguno de los documentos citados anteriormente cumple con todas las características específicas del presente modelo de utilidad ni tampoco se sugiere o se enseña la combinación de dos tecnologías discos compactos y raspado - seguridad, por lo que se puede concluir que el modelo de utilidad si cumple con los requisitos de patentabilidad.

3. Modificación en las reivindicaciones:

Según el artículo 34 de la Decisión 486:

"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".

De acuerdo a lo anterior, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustitutivo del anteriormente presentado, donde el preámbulo de las reivindicaciones se ha modificado de la siguiente forma:

"Tarjeta de pre-pago caracterizada por comprender un anverso y un reverso, con un área de raspado de clave de prepago, información o publicidad por dicho anverso y

un área de grabación óptico-digital por el opuesto".

Conforme a la anterior modificación, se tiene que el presente modelo revela una nueva forma de tarjetas de pre-pago que además de proporcionarle al usuario un área de raspado de clave de pre-pago, información o publicidad, le proporciona un área de grabación óptico-digital de un mensaje o composición musical reproducible en aparatos de disco compacto convencionales.

Contrario a lo que afirma el opositor el presente modelo de utilidad si tiene una ventaja o efecto técnico ya que ninguna anterioridad que haya descrito tarjetas con área de raspado, involucra un área circular concéntrica para grabación óptico digital.

Por lo tanto, el presente modelo de utilidad si cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

III. Peticiones:

Teniendo en cuenta los argumentos arriba citados y la modificación en el preámbulo de las reivindicaciones, atentamente solicito que se declare **INFUNDADA** la oposición presentada por el señor Jorge Hernán Marínez Jaramillo, representante legal de: CD Systems de Colombia S.A. y se continúe con el trámite de la solicitud de patente de modelo de utilidad: **"TARJETA DE PRE-PAGO CON UN AREA DE RASPADO Y UN AREA DE GRABACION OPTICO DIGITAL"**, solicitado por mi representada: **CORPORACION OPTILASER, C.A.**

IV. ANEXOS

Capítulo Reivindicatorio

Formato de Modificaciones

Recibo de Pago por modificaciones en trámite

De la Señora Jefe,

Margarita Castellanos
Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
T.P.A. No. **70.819** del C. Sup. de la Judicatura
Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogotá
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Bogotá, D.C.,
xgt/4832