

Clarke, Moe

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-170634-00005-0000

Fecha: 2013-10-08 14:39:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

P-3178

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11-170.634**
Solicitud de patente a nombre de **SMART HUB PTE. LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **SMART HUB PTE. LTD.** domiciliada en Singapur, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11709** notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al incluir las características de las antiguas reivindicaciones 6 y 25.
 - 1.2 Así mismo, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 8 a 15, 19 y 20.
 - 1.3 Adicionalmente, se modificaron estas reivindicaciones con el fin de eliminar los términos que pueden ser considerados como ambiguos o imprecisos y los resultados a obtener, en donde sea aplicable.
 - 1.4 Finalmente, se modificaron todas las reivindicaciones con el fin de incluir el término “caracterizado por” con el fin de diferenciar el preámbulo de la parte caracterizadora.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de no invención, claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

P-3178

1/12

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En relación con el nuevo pliego reivindicatorio, atentamente manifestamos que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales toda vez que el nuevo juego de reivindicaciones contiene menos cláusulas y es en esencia el mismo presentado originalmente.

2. No es una invención

Con relación a la objeción planteada por el examinador relacionada con reivindicaciones que definen materia no considerada como una invención, el solicitante manifiesta que las reivindicaciones 8 a 15, 19 y 20 consideradas como no patentable han sido eliminadas del pliego reivindicatorio, con lo que se puede establecer que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 definen claramente materia que se considera como invención en Colombia, de acuerdo con la legislación vigente.

3. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones... no está/n caracterizada/s por sus características esenciales sino por resultados a alcanzas definidos por los términos... Es así que estas reivindicaciones no se pueden aceptar, porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados”*.

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente manifiesta que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 están definidas en términos de los elementos que forman parte del dispositivo y el sistema que se desean proteger como un conjunto de elementos, es decir, como un aparato o dispositivo completo, así como el método conformado por una serie de pasos o etapas que llevan a la obtención de un resultado específico, donde para el caso de algunos de estos componentes o pasos del método es necesario realizar una explicación de la forma como interactúan con otros dentro del dispositivo y del sistema, con el fin que haya tanto claridad como concisión y permitir que el solicitante pueda obtener la protección y ejercer el derecho que otorga una patente en el territorio Colombiano, la cual es la finalidad de este privilegio.

Así las cosas, llamamos la atención del examinador al hecho que algunas de las expresiones objetadas en el oficio No. 11709, no pueden ser eliminadas del capítulo reivindicatorio y cabe aclarar que las mismas no permiten extender la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

protección al dispositivo, el método y al sistema, sino que por el contrario desean realizar una explicación de los elementos, la forma como interactúan y como se conectan entre sí, permitiendo que el experto en la materia pueda entender de una forma más clara la invención y se pueda ejercer el derecho.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 7 y 21 a 24 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos CO 11-027719 (D1), CA 2623846 (D2) y US 20010047336 (D3).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1, D2 y D3.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define *“Un método de transacción caracterizado porque comprende: recibir una solicitud para cambiar un canal o modo de transacción de una cuenta asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones del cual se ha recibido la solicitud desde un primer estado hasta un segundo estado; cambiar el estado de un canal o modo de transacción al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida; recibir una solicitud para cambiar una cuenta de un primer estado a un segundo estado; cambiar el estado del tipo de transacción o cuenta al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida, recibir una solicitud asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones para cambiar un canal o modo de transacción inseguro de unos canales o modos de transacción; y cambiar el estado del canal o modo de transacción inseguro al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida, en donde, se niega un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado para el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado, excepto donde el mensaje de transacción se identifica con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado, y en donde se niega un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro fijado para el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro hasta el segundo estado en procesamiento transaccional adicional”*, en donde el método definido en dicha reivindicación independiente cuenta con TODAS las características técnicas allí divulgadas, es decir todos los pasos o etapas, las cuales son novedosas y no habían sido sugeridas ni enseñadas por ningún documento en el estado del arte, específicamente, los documentos D1, D2 y D3 mencionados por el examinador en su concepto técnico, como se demostrará a continuación.

En este sentido, nos permitimos indicar que la nueva reivindicación

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

independiente 1 define un método cuyo alcance se ha limitado al incluir lo definido en las antiguas reivindicaciones independientes 6 y 25, es decir, al incluir las etapas de *“recibir una solicitud para cambiar una cuenta de un primer estado a un segundo estado; cambiar el estado del tipo de transacción o cuenta al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida, recibir una solicitud asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones para cambiar un canal o modo de transacción inseguro de unos canales o modos de transacción; y cambiar el estado del canal o modo de transacción inseguro al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida”*, donde dichos pasos o etapas no se encontraban en ningún documento del estado del arte y además, permiten que el método de transacción definido tenga una serie de ventajas sobre los existentes, especialmente los relacionados con transacciones por medio de canales considerados como inseguros, lo cual es considerado un grave problema en la actualidad, sobre todo con las transacciones por internet de cuentas o movimientos bancarios, tal como es claro para una persona versada en la materia.

Ahora bien, nos permitimos resaltar el hecho que el examinador ha reconocido el cumplimiento del requisito de novedad por parte de la antigua reivindicación independiente 25, ya que en el punto 8 de su concepto técnico indica que los documentos D1, D2 y D3 únicamente afectan la novedad de las antiguas reivindicaciones 1 a 7 y 21 a 24, con lo que se reconoce dicho requisito en las reivindicaciones no mencionadas.

Así las cosas, como la nueva reivindicación independiente comprende todas las características de la antigua reivindicación 25, esta nueva cláusula 1 también cumple con dicho requisito, ya que existen diferencias con el estado del arte, especialmente con lo relacionado con las etapas de *“recibir una solicitud asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones para cambiar un canal o modo de transacción inseguro de unos canales o modos de transacción; y cambiar el estado del canal o modo de transacción inseguro al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida”*, tal como se mencionó previamente, donde estas etapas están relacionadas con las transacciones por canales o modos de transacción inseguros, resolviendo el problema antes indicado.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, **de forma completa**, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 15, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al método, el dispositivo y el sistema expuestos en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-3178

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11-170.634**

Solicitud de patente a nombre de **SMART HUB PTE. LTD.**

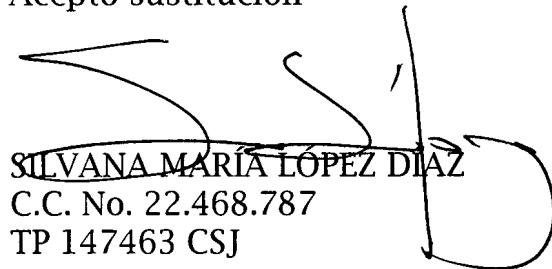
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por DILIA RODRIGUEZ

OTASERVA

quien exhibió la c.c. 41654882
y Tarjeta Profesional No. 20824

Fecha

BOGOTA
17 SEP 2013

Guillermo Chávez Crisanchó



P-3178
Rvs modificadas
Octubre 8, 2013

REIVINDICACIONES

1. Un método de transacción caracterizado porque comprende:

recibir una solicitud para cambiar un canal o modo de transacción de una cuenta asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones del cual se ha recibido la solicitud desde un primer estado hasta un segundo estado;

cambiar el estado de un canal o modo de transacción al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida;

recibir una solicitud para cambiar una cuenta de un primer estado a un segundo estado;

cambiar el estado del tipo de transacción o cuenta al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida,

recibir una solicitud asociada con un único identificador de un dispositivo de comunicaciones para cambiar un canal o modo de transacción inseguro de unos canales o modos de transacción; y

cambiar el estado del canal o modo de transacción inseguro al segundo estado en respuesta a la solicitud recibida,

en donde, se niega un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado para el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado, excepto donde el mensaje de transacción se identifica con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado, y

en donde se niega un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro

P-3178
Rvs modificadas
Octubre 8, 2013

fijado para el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con el canal o modo de transacción inseguro hasta el segundo estado en procesamiento transaccional adicional.

2. Un método de transacción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de cambiar automáticamente el estado de uno de un canal o modo de transacción hasta el primer estado en el transcurso de una cantidad de tiempo.

3. Un método de transacción de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la cantidad de tiempo se calcula a partir de una de las siguientes acciones: recibir la solicitud para cambiar el canal o modo de transacción desde el primer estado hasta el segundo estado; o recibir el último mensaje de transacción identificado con el canal o modo de transacción relevante.

4. Un método de transacción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de cambiar automáticamente el estado de uno de un canal o modo de transacción hasta el primer estado después de recibir un mensaje de transacción posterior identificado con ese canal o modo de transacción.

5. Un método de transacción de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de enviar al dispositivo de

P-3178

Rvs modificadas

Octubre 8, 2013

comunicaciones un mensaje de estado que indica el estado actual de uno de un canal o modo de transacción.

6. Un método de transacción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de enviar a un dispositivo de comunicaciones un mensaje de estado que indica el estado actual de uno de los siguientes: un canal o modo de transacción; una cuenta; y/o un tipo de transacción.

7. Un dispositivo de comunicaciones para comunicarse con un motor de transacción, caracterizado porque comprende:

un identificador único y se asocia con una cuenta que tiene un canal o modo de procesamiento de transacción, el dispositivo de comunicaciones envía una solicitud para cambiar uno del canal o modo de transacción de la cuenta desde un primer estado hasta un segundo estado, en donde se niega un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción posterior identificado con un canal o modo de transacción fijado hasta el segundo estado para procesamiento transaccional adicional.

8. Un dispositivo de comunicación de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el dispositivo de comunicaciones es un teléfono móvil.

9. Un dispositivo de comunicaciones de acuerdo con la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque uno de un canal o

P-3178
Rvs modificadas
Octubre 8, 2013

modo de transacción de procesamiento de transacción
representa transacciones que se realizan en Internet.

10. Un sistema de transacción caracterizado porque
comprende:

unos canales o modos de transacción asociados con una
cuenta de transacción; donde un canal o modo de transacción
es inseguro con relación a otros canales o modos de
transacción; y

un motor de transacción que recibe una solicitud del
poseedor de la cuenta de transacción con base en un único
identificador del poseedor de la cuenta para cambiar el
estado del canal o modo inseguro de un primer estado a un
segundo estado en respuesta a la solicitud recibida;

en donde se niega un mensaje de transacción posterior
identificado con el canal o modo de transacción inseguro para
el primer estado y en donde se pasa un mensaje de transacción
posterior identificado con el canal o modo de transacción
inseguro fijado hasta el segundo estado para procesamiento
transaccional adicional.

11. El sistema de transacción de acuerdo con la
reivindicación 10, caracterizado porque el canal o modo de
transacción inseguro es una transacción o modo que se origina
por Internet.

12. El sistema de transacción de acuerdo con la
reivindicación 10, caracterizado porque los canales o modos
de transacción incluyen POS y ATM.

P-3178
Rvs modificadas
Octubre 8, 2013

13. El sistema de transacción de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado el motor de transacción autentica la solicitud del poseedor de la cuenta para determinar si se procede con el cambio del primer estado al segundo estado.

14. El método de transacción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el canal o modo de transacción relativamente inseguro es un canal o modo de transacción que se realiza en Internet.

15. El método de transacción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los canales o modos de transacción incluye POS y ATM.