

141

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-011478- -00005-0000

Fecha: 2009-04-22 16:35:26 Dep 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Referencia: Expediente No. 07.011.478

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Método y sistema para facturación y conciliación mejorada de transacción de viaje"

Solicitante: American Express Travel Related Services Company., Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 8
DEL 23 DE ENERO DE 2009, OFICIO NO. 750 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Claridad de la solicitud (artículo 30 D 486)

1.1.1. El Examinador establece que las reivindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer, con claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para caso; frases tales como: "*las instrucciones ejecutables por computador desarrollan las etapas de*", "*que comprende instrucciones ejecutables por computador para desarrollar la etapa de*", "*en donde*", "*el método comprende las etapas de*", "*que comprende adicionalmente la etapa de*", etc. no se consideran sinónimos de "caracterizado por".

1.1.2. Así mismo, las reivindicaciones de "*medio legible por computador..*" relaciona como "etapas", instrucciones ejecutables por computador, lo que no se permite.

1.1.3. El Examinador considera que una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumplan ciertas condiciones que el Examinador relata en el oficio. Sin embargo, establece el Examinador que las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes respectivas NO cumplen ninguna de las condiciones citadas y se relacionan al mismo objeto por cuanto las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

1.1.4. Finalmente, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca amparo y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

1.2 No es una invención (artículo 15 D 486)

1.2.1. El Examinador considera que a partir de la lectura de la solicitud es evidente que el medio legible por computador y los métodos reivindicados son para facilitar (la realización) de la facturación y conciliación de transacciones de viajes, como se explica en detalle en las figuras 1 a 4 y lo correspondiente de la descripción, de donde se deriva que la supuesta solución se dirige a un plan económico comercial, que no es considerado invención según el artículo 15 d) de la D 486.

1.2.2. De otra parte, el Examinador considera que la solicitud no es una invención según el artículo 15 e) de la D 486, por cuanto las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 13 se refieren a un programa de ordenador cuando afirman: *“un medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables... desarrollan las etapas de...”*.

1.2.3. De otro lado, el Examinador expone que las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes, tampoco son invención de acuerdo con el artículo 15 e) de la D 486, por cuanto se relacionan como etapas unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), que se consideran soporte lógico como tal, más aún cuando las reivindicaciones 11 y 12 muestran la intercambiabilidad entre las instrucciones ejecutables por computador y las

etapas del método a seguir.

1.3 Requisitos de patentabilidad (Artículo 14 D 486)

1.3.1. El Examinador considera que la reivindicación 1 y sus dependientes no definen ni un producto ni un procedimiento en la forma establecida por la oficina, dado que no conduce a la fabricación de un producto; consecuentemente, no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

1.3.2. Así mismo, el Examinador concluye que las reivindicaciones 8, 14 y sus respectivas dependientes NO divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas instrucciones ejecutables por computador siguiendo unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos), razones por las que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

1.4 Reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso (artículo 21 D 486)

1.4.1 Finalmente, el Examinador plantea que lo reivindicado en la presente solicitud simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de los componentes de un sistema de computadores en red como, por ejemplo, un "computador de propósito general" o un "servidor" e internet, dichos computadores convencionalmente incluyen un procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se desarrollan o ejecutan las instrucciones para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de párrafo 26 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Modificación de las reivindicaciones de la solicitud para cumplir con los requisitos establecidos en la D 486

2.1.1 El solicitante presenta un Capítulo Reivindicatorio Modificado para atender a las observaciones que presenta el Examinador en cuanto a claridad, requisitos de patentabilidad

y reivindicaciones relativas a un programa de ordenador y a un uso.

2.1.2. En primer lugar, el solicitante desea eliminar las reivindicaciones 1 a 13 y 16 del pliego reivindicatorio para dar respuesta a las observaciones del Examinador.

2.1.3. Las restantes reivindicaciones 14 y 15 (modificadas a reivindicaciones 1 y 2) son patentables a la luz de lo estipulado en la Decisión 486 por cuanto fueron modificadas para dirigirse a un aparato que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

2.1.4. Para que la anterior modificación surta efecto, adjunto el formulario de modificación voluntaria a solicitud pendiente y la tarifa establecida por ese Despacho para este trámite.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,


ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado
 Formulario de modificación
 Recibo

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

① SOLICITUD DE

☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación de una solicitud

② SOLICITANTE	Nombre: American Express Travel Related Services Company, Inc.	IDENTIFICACION	
	Dirección: World Financial Center, 200 Vesey Street New York,, New York 10285-4900, Estados Unidos	C.C. ☐	NIT ☐
	Nacionalidad o Domicilio: Estados Unidos de América	C.E. ☐	Otro ☐
	Lugar de Constitución: Estados Unidos de América	Cual _____	
	Teléfono: _____ Fax: _____	Número _____	
	E-Mail _____		

③ REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ	IDENTIFICACION	
	Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 6o.	C.C. ☒	NIT ☐
	Teléfono: 634 1500 Fax: 376 2211	C.E. ☐	Otro ☐
	E-Mail: office.bogota@bakernet.com	Cual _____	
		Número 79.143.366	TP 20.281

④ Numero de expediente
07.111.478

⑤ Descripción de la corrección o modificación solicitada Presento a su despacho formulario de modificaciones compuesto por 2 reivindicaciones para subsanar las observaciones del examen de fondo.

⑥ Comprobante de Pago No. 09-24,222 Fecha MARZO 27-2009

⑦ Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑧

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ FIRMA _____

C.C. 79.143.366 T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

REIVINDICACIONES

Reivindicamos:

1. Un aparato que comprende un procesador y una memoria que almacena un programa ejecutable por el procesador, en donde el programa incluye un código para computador para la implementación de un método para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, el método comprende

recibir un primer archivo de datos, que incluye una referencia indicadora que corresponde a una transacción de viaje, desde un sistema de agente de viajes;

almacenar el primer archivo de datos en una base de datos;

generar un estado de cuenta basado en el primer archivo de datos;

transmitir el estado de cuenta sobre una red;

recibir un segundo archivo de datos, que incluye la referencia indicadora que corresponde a la transacción de viaje, desde un proveedor de viajes;

almacenar el segundo archivo de datos en una base de datos;

determinar, usando la referencia indicadora, si existe una desigualdad entre el primer archivo de datos y el segundo archivo de datos;

generar un estado de cuenta revisado para corregir la desigualdad; y

transmitir el estado de cuenta revisado sobre la red.

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde:

la desigualdad indica que el primer archivo de datos además incluye una segunda referencia indicadora correspondiente a una

segunda transacción de viaje que no está incluida en el segundo
archivo de datos; y

el estado de cuenta revisado excluye facturas relacionadas
con la segunda transacción de viaje.

148

2009/005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176029-2

RECIBO OFICIAL DE CASH : 04 - 24,222
FECHA : MARZO 27 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-011478- -00005-0000

Fecha: 2009-04-22 16:35:26 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

===== C O N S I D E R A C I O N =====

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	NO. PAGO	FECHA PAGO	VAL. PAGO
BAKER & MCKENZIE	RECIBO DE CASH			23790	27/03/2009	55,162,000.00

===== C O N D E P T O =====

CANT.	RENTES/IBS	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
00005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS : LEJAS COMERCIALES	111,000.00
		TOTAL :	111,000.00

SON: CINCO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CASH APLICADO AL EXPEDIENTE NO. _____