

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-3096- -1	FECHA: 2016-01-29 15:03:45
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-3096- -1
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 430
Oficio: 695
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 1 a 14 no son claras porque:

- El término: “al menos”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.
- Mencionan: “una primera billetera electrónica”, “una segunda billetera electrónica” y “un centro de liquidación”, siendo frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir dichos elementos por sus características técnicas estructurales de carácter tangible.
- Se refieren a: reiv. 1: “(...) para realizar transacciones específicas con una institución seleccionada a través de un canal de pago seguro (...) para realizar otros tipos de transacciones (...) para realizar las transacciones (...) es operable para cancelar y conciliar las transacciones (...) un procesador que, al recibir la solicitud para realizar la transacción, determina el tipo de transacción y realiza el

débito de la primera o segunda billetera electrónica; en donde créditos asociados a la primera billetera electrónica no vencen y no pueden ser cobrados.”, reiv. 3: “(...) las transacciones específicas incluyen uno o más de lo siguiente: pagos de contribuciones obligatorias de seguridad social; alojamiento; seguro previsor y de salud.”, reiv. 5: “(...) una cuenta del suscriptor es una cuenta móvil prepaga del suscriptor.”, reiv. 6: “(...) una cuenta del suscriptor es una cuenta móvil pospaga del suscriptor.”, reiv. 7: “(...) porque la solicitud para realizar la transacción se envía a través de un mensaje de texto corto (SMS, por sus siglas en inglés).”, reiv. 8: “(...) el crédito para la primera billetera electrónica no es transferible a la segunda billetera electrónica.”, reiv. 9: “(...) otros tipos de transacciones asociados con la segunda billetera electrónica incluyen la recarga de tiempo de conexión asociado con una cuenta prepaga o pospaga de un suscriptor.”, reiv. 10: “(...) la primera billetera electrónica es de uso de un suscriptor que tiene una segunda billetera electrónica a través de un proceso de registro separado e independiente.”, que son resultados a alcanzar, no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

De igual forma, se le recuerda a la solicitante que las características técnicas esenciales estructurales son las que definen la invención en una reivindicación de producto, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Para una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos:

Las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Las características funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales, por lo tanto, dichas características funcionales no brindan novedad y/o nivel inventivo a la invención y no son tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere a la solicitante que defina el producto por sus características técnicas esenciales estructurales tangibles.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, la solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar

cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda a la solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Se invita a la solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-02

Elaboró: Angelica Maria Ramirez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan