

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. NC2016/0002712 solicitud de modelo de utilidad a favor de
**RECREATIVOS FRANCO, S.A. Título MÁQUINA RECREATIVA DE AZAR
Y DE APUESTAS**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al oficio número 2095 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 23 de febrero de 2018.

Claridad

En cuanto a la objeción presentada sobre la reivindicación 1 por incluir un resultado a obtener, advertimos que el aparte objetado corresponde con una característica técnico-funcional de la invención, la cual está permitida en las reivindicaciones según el instructivo de patentabilidad en su sección 2.6.5.4 como sigue:

“Las características técnicas 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 ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

De manera adicional, el instructivo señala lo siguiente:

“Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”.

De esta forma, el fragmento *“a través del cual el usuario puede efectuar sus apuestas a través de la pantalla táctil de la máquina, y realizar el pago...”* describe una característica técnica del módulo de comunicaciones de conformidad con el instructivo citado. Así mismo, advertimos que esta disposición no resulta obvia para la persona versada en la materia, por lo que su redacción explícita resulta necesaria. En consecuencia, puesto que dicho segmento permite caracterizar la presente invención de manera exhaustiva, solicitamos atentamente su consideración dentro del análisis de patentabilidad.

Por otra parte, manifestamos nuestro desacuerdo con el examinador en cuanto a la objeción proferida sobre la expresión *“opcionalmente”*. El empleo de este término responde al hecho de que el pago de un ticket se realiza únicamente en caso de que este resulte premiado.

Es claro entonces que la capacidad de pagar un ticket no constituye una característica opcional de la invención, estando condicionados únicamente los casos en los que lo hace: se paga el ticket si es premiado y no se paga si no lo es. Por lo tanto, el empleo de este término no pretende divulgar otras posibles variaciones o modificaciones, como lo señala el examinador, y resulta suficientemente claro para cualquier persona versada en la materia.

Así mismo, frente a la reiterada negativa del examinador por aceptar la referencia a un software, advertimos que esta última ha sido eliminada del nuevo pliego reivindicatorio.

Novedad

En cuanto a la objeción por novedad presentada sobre la reivindicación 1 de cara a **ES1071702 (D1)**, advertimos que este documento no logra anticipar todas y cada una de las características técnicas distintivas de dicha reivindicación. De hecho, una diferencia fundamental entre D1 y la presente solicitud es que la primera hace referencia a una máquina de apuestas deportivas y no a una máquina de apuestas de azar, como lo requiere la presente solicitud.

Adicionalmente, D1 revela un lector de tarjetas débito o crédito para permitir al usuario pagar la apuesta que ha realizado, pero no menciona ni sugiere un medio para que el usuario cobre o retire el dinero de un premio. Esto difiere significativamente con la reivindicación 1 de la presente solicitud, que reclama explícitamente “una máquina de azar y de apuestas que incorpora... medios de cobro y pago de billetes”.

Esta característica resulta notablemente ventajosa frente a las máquinas existentes en el estado del arte, toda vez que la máquina aquí revelada logra incorporar, en un solo equipo, las funcionalidades de máquinas B y C, capaces de otorgar premios monetarios a los usuarios, y de las máquinas recreativas, las cuales permiten efectuar apuestas deportivas y cobrarlas. Mientras que típicamente era necesario disponer dichas máquinas de manera separada, con las implicaciones de costo y espacio que ello conlleva, la máquina de la presente invención unifica ambos sistemas en uno sólo, más compacto y económico.

De esta forma, el modelo de utilidad reivindicado cumple con todas y cada una de las disposiciones de la decisión 486 en la medida que corresponde a una nueva forma, configuración o disposición de elementos **que permite un mejor o diferente funcionamiento**, y adicionalmente, proporciona una **utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no se tenía**.

En virtud de lo anterior, reiteramos que la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2-4 son novedosas frente a D1.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

Del Señor Director,

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41