

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0000552

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODO PARA HACER COPIAS DE
SEGURIDAD Y REEMISIÓN DE UN PRODUCTO DE TARJETAS IC
USANDO UN NÚMERO DE SERIE DE TRANSACCIÓN Y DISPOSITIVO
PARA EL MISMO

Solicitante: KOREA SMART CARD CO. LTD.

Fecha de Solicitud: 02 de agosto de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 585, notificado por fijación en lista el 17 de enero de 2018 y para el cual solicité prórroga el 11 de abril de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 10 Reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1.1. Las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 2 han sido incluidas en las nuevas Reivindicaciones 1 y 9.

1.2. Las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 10 han sido incluidas en las nuevas Reivindicaciones 7 y 10.

1.3. Se eliminaron todas las alusiones a usos.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

1.4. Se eliminó el término “*al menos*” de la nueva Reivindicación 6.

1.5. Se reemplazó el término “*la creación*” por “*el paso de provisión para crear*” en la nueva Reivindicación 6 para brindarle mayor claridad.

1.6. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas con base en los cambios anteriormente expuestos.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Atendiendo la amable sugerencia del Examinador, el Solicitante decide cambiar el título de la solicitud por:

“MÉTODO PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD Y REEMISIÓN DE UN PRODUCTO DE TARJETAS IC USANDO UN NÚMERO DE SERIE DE TRANSACCIÓN Y DISPOSITIVO PARA EL MISMO”

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EN CUANTO A LA FALTA CLARIDAD

3.1. En respuesta a las objeciones de claridad, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto en el cual se han hecho las correcciones pertinentes tal y como lo mencioné en el punto I del presente memorial. Concretamente, todas las alusiones a usos, así como el término “*al menos*” y la expresión “*el paso de provisión para crear*” han sido eliminados, atendiendo así la totalidad de las objeciones de claridad elevadas por el Examinador.

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	KR 2004 0079166	<i>"Smart card capable of selective applet management by user, and its operating method"</i>	14 de septiembre de 2004
D2	JP 2006251939	<i>"IC card backup restoration method and system thereof"</i>	21 de septiembre de 2006

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

Como respuesta a la objeción de nivel inventivo, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 2 fueron incluidas en las nuevas Reivindicaciones 1 y 9, y las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 10 fueron incluidas en las nuevas Reivindicaciones 7 y 10. Dado que el Examinador reconoce el nivel inventivo de las antiguas Reivindicaciones 2 y 10 pues éstas no se vieron afectadas en la Acción Oficial No. 585, incluirlas en las nuevas Reivindicaciones 1, 7, 9 y 10 reviste a estas últimas de nivel inventivo.

En síntesis, el Examinador reconoce que no hay nada en D1 o D2, juntos o por separado, que sugiera a una persona del oficio normalmente versada en la materia especificar que *"la información de carga incluye un número de serie de transacción que se ha almacenado en la primera tarjeta IC con respecto al primer producto"* en las nuevas Reivindicación 1 y 9, o que *"en caso de que un espacio de almacenamiento de la tarjeta IC no sea suficiente, el paso para hacer una copia de seguridad se lleva a cabo de forma selectiva de acuerdo con una entrada del usuario o llevado a cabo de manera automática"* en las nuevas

Reivindicaciones 7 y 10. Por esta razón, las nuevas Reivindicaciones 1, 7, 9 y 10 presentan nivel inventivo con respecto al arte previo citado por el Examinador.

Adicionalmente, todas las reivindicaciones dependientes, al depender de las nuevas Reivindicaciones 1 y 7, también revisten de nivel inventivo pues heredan todas las características técnicas de las reivindicaciones independientes.

Ahora bien, según el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina¹, se considera que las invenciones tienen nivel inventivo si la materia reclamada tiene una estructura inesperada y efectos sorprendentes o mejorados. En el presente caso, es evidente que todas las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

VI. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 10 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908

COLO-22874-0841-0001-3
SSR\SSR\ID-300990\WPC22874
No. M-2018-300990\SSR

¹ *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*(Quito, Ecuador, 2004).