

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Expediente): **2016-145618**
Respuesta Oficio : **3112**
Nuestra Ref. : **884-P**
Actuación : **RESPUESTA 2° EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)**

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 9868640 y TP 202892, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

- **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

El Sr. Examinador insiste en señalar que existe una falsa dependencia de la reivindicación 14 con las predecesoras, al hacer depender un producto (sistema), de un método previo, ocasionando una combinación de categorías de reivindicaciones.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

En respuesta a dicha objeción, el Solicitante ha corregido dicha reivindicación (renumerada como 13) de acuerdo a lo sugerido por el Sr. Examinador.

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente, sin exceder la pagadas en la solicitud inicial.

- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador que determinan Estado de la Técnica, el Sr. Examinador ha incorporado dos nuevos documentos que no habían sido citados en el Examen anterior.

En este sentido, el Solicitante desea manifestar su disconformidad dado que el segundo Examen de Patentabilidad se realizó sobre las reivindicaciones presentadas en respuesta al primer Examen, y teniendo en cuenta los argumentos presentados para salvar las objeciones allí formuladas, se debe tener en cuenta que la modificación a las reivindicaciones nunca pueden ampliar la materia reclamada inicialmente tal como fue presentada la patente; por lo que no se entiende que en el segundo examen aparezcan dos (2) nuevos antecedentes que antes no existían. La petición de un segundo examen se hace debido a que el Oficio del examen manifiesta:

(...)

*“Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modifica (...) III) o presentara **un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de***



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero si la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. (...) (negrilla fuera de texto para destacar)

La formulación de nuevas objeciones basadas en documentos no citados previamente pone al Solicitante en una situación desfavorable toda vez que dicho desdoblamiento en la determinación del arte previo lo priva, de hecho, de una instancia de respuesta.

- **Novedad (Art 16 D 486):**

Dicho lo anterior, el Solicitante señala que, en respuesta a las objeciones formuladas a la novedad de la presente invención, se han modificado las reivindicaciones según el nuevo pliego reivindicatorio que adjuntamos, en el que se han eliminado las anteriores reivindicaciones dependientes 8 y 21, incorporándose la materia reivindicada en ellas, en las respectivas reivindicaciones independientes 1 y 13. Las cláusulas subsiguientes fueron debidamente reenumeradas, y las subordinaciones fueron corregidas convenientemente.

El Solicitante destaca que el documento **D2** fue citado durante el procesamiento de la correspondiente solicitud de patente japonesa (Nº **2016-535720**). Durante su análisis, las reivindicaciones fueron enmendadas de manera similar a las actuales reivindicaciones y se consideró que la materia reivindicada era patentable frente a dicha referencia **D2**. Tanto **D1** como **D2** carecen de toda mención al uso de una clave o llave de relleno, particularmente el relleno de un mensaje *cifrado* y luego el



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@mttamayo.net
ip@mttamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

uso de esa porción con un *esquema de relleno* del mensaje *cifrado* en la generación del código de autenticación de referencia.

El documento **D3** tampoco salva las deficiencias de **D1** y **D2** para afectar la patentabilidad de la materia actualmente reivindicada, por lo que el Solicitante entiende que las actuales reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad exigidos para merecer el privilegio solicitado.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA,
CC No.CC 9868640 y TP 202892 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com