

Señora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invención denominada **Sistema Móvil para Actualización Transaccional de Informaciones en Chips del Tipo sin Contacto.**

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 2074 del 16 de febrero de 2021.

Expediente No. NC2018/0013079

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de **RPC Rede Ponto Certo Tecnologia e Serviços Ltda** doy respuesta al Oficio No. 2074 del 16 de febrero de 2021, bajo los siguientes términos:

1. Examen de Patentabilidad

- Nivel Inventivo

El Examinador insiste en objetar el nivel inventivo de la reivindicación 1, a la luz de las enseñanzas de los documentos US2004/0127256 (en adelante D1) y US 7.729.986 (en adelante D2), argumentando que:

“La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 2 y sistema divulgado de D1 consiste en una autenticación con la clave del emisor. El efecto que se logra al incluir una autenticación con la clave del emisor es brindar mayor seguridad al sistema. Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el sistema conocido en D1 con el fin de mejorar la seguridad del sistema?

Sin embargo, el incluir una autenticación con la clave del emisor para mejorar la seguridad del sistema, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a tarjetas inteligentes. Más específicamente, la presente invención se refiere al valor de carga y a realizar compras usando una tarjeta inteligente junto con un teléfono móvil (Col. 1, líneas 22 a 25). El ARPC es un

criptograma que utiliza una clave conocida solo por la aplicación de tarjeta inteligente (Col. 10, líneas 21 y 22). En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir una autenticación con la clave del emisor del documento D2 en el sistema de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.”

Al respecto, el solicitante enfatiza que las objeciones del Examinador se sustentan en un análisis retrospectivo de la invención y no en la información divulgada por el arte previo. Por un lado, el documento D1 se relaciona con un dispositivo externo que se conecta a un teléfono móvil **para poder leer tarjetas físicas inteligentes** para pago sin contacto, con el fin de autorizar una compra. El sistema lee la tarjeta y procesa cualquier transacción con base en información contenida en dicha tarjeta. (Ver párrafo [0006])

Por su parte, el documento D2 también **requiere una tarjeta inteligente física** como medio para procesar y cargar fondos o comprar con dichos fondos, en donde un dispositivo móvil, tal como un teléfono móvil, solicita los fondos y los carga a la tarjeta, o procesa la compra y remueve los fondos de dicha tarjeta inteligente. Tanto en D1 como en D2, la tarjeta inteligente y el teléfono móvil son obligatorios para poder completar la transacción (Ver resumen; col. 2, líneas 36-51; Figura 3)

En D1 y D2, tanto la tarjeta inteligente como el teléfono móvil son obligatorios para completar las transacciones, o sea, **una característica esencial** de las mismas.

El Examinador argumenta que “...*dada la generalidad de la redacción de la reivindicación, no se ve reflejado que en el proceso que realiza la invención no sea necesario la utilización de una tarjeta; así como tampoco la reivindicación lo divulga de manera explícita. Adicionalmente, el preámbulo menciona que es un sistema para uso de chips sin contacto (por ejemplo, de campo NFC) lo que no es igual al no uso de chips; los cuales pueden estar incorporados en tarjetas, manillas, o cualquier otro método conocido en la actualidad. Por otro lado, las etapas del sistema solo mencionan meramente que se realiza un proceso de solicitud de usuario, de autenticación en un servidor y de autenticación con clave. Tareas que son muy generales, que en el estado de la técnica abarcan un sin número de posibilidades y que no se reflejan a la lectura de la reivindicación el no uso de tarjetas. En consecuencia, dada la no especificidad del capítulo reivindicatorio, se mantienen las objeciones por Nivel Inventivo.*” (Negrita Personal)

Al respecto, el solicitante llama la atención del Examinador a lo establecido por la descripción, la cual en el párrafo [0008] establece que:

“El proceso transaccional se inicia con una solicitud del usuario por medio de la aplicación móvil para consulta o grabación de informaciones. Aproximándose el chip y el dispositivo móvil, las informaciones del referido

chip son leídas por la aplicación y la transacción solicitada por el usuario es entonces procesada y codificada para transferencia remota.”

Lo anterior significa que la tarjeta física solo es necesaria para la configuración inicial de la aplicación, una vez esta ha sido configurada no se requiere la tarjeta o el chip para realizar transacciones, ya sea por NTFS o en línea. El solicitante enfatiza que los dos documentos del estado del arte tienen como **característica esencial** la necesidad de la presencia permanente de una tarjeta física, algo que no se incluye ni menciona como parte del sistema divulgado por la presente solicitud. Estas tecnologías requieren que la tarjeta este presente para cada transacción, ya que incorporan un lector del chip que debe verificar la información de la tarjeta para aprobar cada transacción.

El técnico medio con habilidad en el arte que partiera de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no encontraría en ninguno de ellos una enseñanza o sugerencia que lo motive a desarrollar un sistema que opere en ausencia de dicha **característica esencial**. En otras palabras, si todo lo que el técnico medio debe hacer para resolver el problema técnico objetivo es incorporar en D1 al ARPC de D2, ¿en qué momento aprende dicho técnico que la tarjeta física ya no es necesaria? La falta de especificidad de la divulgación de la presente solicitud no es excusa válida que justifique ignorar el hecho que en la presente invención no se hace uso de una tarjeta física, o sea, **la característica esencial más importante** de los documentos D1 y D2 no se encuentra en ninguna parte dentro de la presente solicitud. El técnico con habilidad en la materia podrá apreciar que **la presencia de la tarjeta física es tan importante** para los sistemas de los documentos D1 y D2, que sin ella dichos sistemas no pueden ejecutarse ni lograr su objetivo.

En cuanto al argumento del Examinador de que “... se reitera que la eliminación de un elemento, en este caso, una tarjeta física no se encuentra mencionado en las reivindicaciones y la no especificidad en la independiente no permite diferenciar la presente solicitud del estado de la técnica y por lo tanto se mantienen las objeciones de nivel inventivo.”, el solicitante enfatiza el hecho que ninguna de las reivindicaciones establece que el sistema reclamado requiera expresamente la presencia de la tarjeta, por lo que no es claro en qué se basa el Examinador para considerar que la tarjeta debe estar permanentemente presente durante el trámite o para cada transacción.

Por consiguiente, el solicitante considera que la presente invención cumple con el requisito de novedad, y de nivel inventivo y aplicación industrial, subsanando de esta forma las objeciones a la patentabilidad.

En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base en las modificaciones realizadas y proceder de conformidad.

Cordialmente,

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS

Calle 72 # 10 – 07 Of. 603

Phone: 2113097 Fax: 2554538

Bogotá, D.C., Colombia

www.cuestalawyers.com

Respuesta Requerimiento

EXP: NC2018/0013079



CUESTA & ASOCIADOS LTDA
ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW

Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.