

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00049375 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-01-13 17:00:40
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2028 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Tramite: 002
Evento: 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 00.049.375
Asunto : Solicitud de patente para "SISTEMA DE COMPRA POR IMPULSOS
PARA TELEVISIÓN"
Solicitante : NAGRAVISION S.A.
Fecha de Solicitud : 26 de Julio de 2000
Publicada en : Gaceta 530 del 31 de Julio de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 04-683 por valor de \$353.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 13 ENE. 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12230 801 001 8
PRP/PRP/ID-000030/WPC12230

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 000493/5 00000003

folios: 2

Fecha (AMD): 2004-01-13 17:00:40

Tramite : 002 PATENTES O 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 683
FECHA : ENERO 6 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10497411	06/01/2004	67,154,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
TOTAL :			\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 12230-801-001-8

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. **00-49375**

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **530**, DE FECHA **31 DE JULIO DE 2003**, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **28 DE OCTUBRE DE 2003**.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO **X** _____

Bogotá D.C., Julio 01 de 2004

58
56

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

375.
2004)08/05

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	00-49.375
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	67344
Folios	004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 36 a 44, los dibujos 1 a 3 del folio 11 y las reivindicaciones 1 a 4 del folio 45, la primera y las últimas son las allegadas como respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 30 de junio de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud suiza 1269/99 del 09 de julio de 1999; efectuado el estudio correspondiente se determinó que, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica de formateo de una señal para la selección y validación de compras impulsivas por televisión prepaga, presentada en la forma de sistema.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema que permite la compra por medio de impulsos para una televisión de pago, que comprende la transmisión de una corriente de datos para componer un mosaico de programas, mensajes de administración de autorización (EMM) que comprende la autorización de datos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 151:00 // H04N 7/16.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La reivindicación 1 presenta errores de traducción y redacción que la deforman, porque se establecen relaciones inexistentes, puesto que para la oficina es muy distinto afirmar, "un sistema que permite la compra por medio de impulsos para una televisión de pago", que afirmar, "sistema de selección y de validación de una compra impulsiva por televisión paga (de cable o prepaga)". En la misma reivindicación la aseveración, "que comprende la transmisión de una corriente de datos para componer un mosaico de programas", no tiene sustento descriptivo y va más allá de lo que dice la descripción y los formatos de señal de las figuras.

La reivindicación 2 no aclara (delimita) un componente del sistema sino el uso de la subunidad instalada en la casa del usuario, además, se explica que es la subunidad y que almacena.

Las reivindicaciones 3, 4 no aclaran o delimitan una característica del sistema sino que citan consecuencias del uso del mensaje de administración de autorización según la secuencia de procesamiento, además, son una iteración una de la otra, ya que se trata de activar o desactivar la visión del mensaje.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Para efectos de este examen, se considerará que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

Cabe agregar que, las reivindicaciones se redactaron en dirección a un "sistema", pero en realidad, ellas se dirigen a una secuencia de procesamiento de señales, entre un emisor

de televisión prepaga y un abonado, lo que hace imposible determinar si se trata de un **producto** o un **procedimiento**, en el sentido que lo señala la norma.

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de características **no** permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"1. un sistema... para componer ...".

"2. el sistema... se usa localmente...".

En lo anterior, la parte no subrayada pueden ser características estructurales y la subrayada, características de procesamiento (uso).

Por otra parte, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y
- f) las formas de presentar información".

Al evaluar la solicitud se determinó que se trata de un plan enfocado a actividades económico comerciales, puesto que se vende y compra programas de TV prepaga (por cable), por lo que consideramos no se da cumplimiento a las disposiciones del inciso d).

Lo descrito y reivindicado en este caso es un soporte lógico (programa) en la forma de un formato de señal que se usa para compra impulsiva de programas de TV, ilustrado por las figuras y su descripción correspondiente, lo que afecta las disposiciones del inciso e).

La información de venta impulsiva de programas de TV se despliega en la pantalla del televisor de un abonado, quien con su control remoto, hace su compra o la omite según sea su deseo, esto es solo una forma de exhibir información, por tal razón, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso f).

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se ven afectadas porque solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como el televisor, el decodificador y el control remoto de un abonado y, el servidor de un prestador del servicio o de partes de ellos, como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d), e), f) y 21.

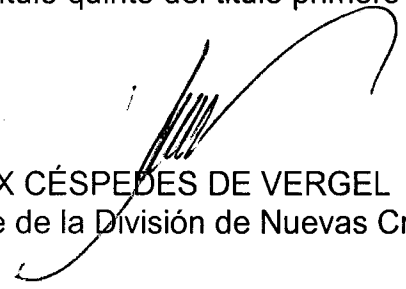
En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d), e), f), 21 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos con suficiente sustento y por ello convincentes respecto a dichas objeciones.

67
59

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 05.12.2022

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 936	Código: 202004	Código: