

47
45

CAVELIER

ABOGADOS

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

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

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicación: 00065033 00000002 Folios: 3 0-4995
Fecha (HH): 2004-01-13 16:50:57
Trámite: 002 PATENTES D 1 RENOVACIÓN/ SUB PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

Trámite: 002
Evento: 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 00.065.033
Asunto : Solicitud de patente para "MÉTODO DE ENCRIPCIÓN
MULTIMÓDULOS"
Solicitante : NAGRACARD 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 los recibos No. 03-93.453 y 04-882 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 12324 801 001 9
PRP/PRP/ID-000038/WPC12324

48
46

RECEPCION Y CANCELACION
Modificacion : 0005033 0000002
Fecha (MM): 2004-01-13 16:30:37
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ uso Placido
Dependencia: 2000 DIVISION DE MARCAS COMERCIALES

MIT : 920176099-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 93.453
FECHA : DICIEMBRE 22 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PASO	BANCO	CUENTA	Nº. PASO	FECHA PASO	Vº. PASO
CANCELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	19923721	22/12/2003	16,481,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		95 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

CON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 12324-801-001-9

50
48

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

D ctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	00-65.033
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	12329
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 2 a 10, los dibujos 1 a 4 de los folios 14 a 15 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 11 a 12 allegados inicialmente, 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 Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 30 de agosto de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud suiza No 1573/99 del 30 de agosto 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 uso de algoritmos de cifrado / descifrado para proteger los sistemas de televisión paga, presentada en forma de método.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para encriptar y desencriptar, utilizando varios módulos en serie para encriptar-desencriptar, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04L 9/00 // 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 no define un método por una secuencia de etapas características a seguir, con el fin de lograr un resultado, sino que relaciona el uso de unos módulos lógicos y los efectos del uso

Las reivindicaciones 2 y 3 son, prácticamente, una iteración de la parte característica de la 1, pero no una aclaración o delimitación de una etapa allí incluida

Las reivindicaciones 4 a 10 no aclaran (delimitan) una etapa del método relacionado en 1 sino que hacen referencia al uso de "módulos", que en realidad son algoritmos de procesamiento de señal

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30

Las observaciones de este punto deberán 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 solo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"

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)

Acorde al procedimiento vigente, las reivindicaciones de procedimiento deben definirlo mediante una secuencia de etapas características a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos físicos v/o lógicos que lleven a cabo dichas etapas

De ahí, que las de procedimiento NO admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento

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

"1. método para encriptar... utilizando varios módulos... caracterizado porque el módulo para encriptar... arriba".

"2. método... el módulo para desencriptar...".

"3. método... el módulo para encriptar...".

"4. método... emplear tres módulos...".

"5. método... el primer módulo... último módulo...".

"6. método... ambos módulos utilizan...".

"7. método... ambos módulos utilizan...".

"8. método... ambos módulos utilizan...".

"9. método... el último módulo...".

"10. método... emplear tres módulos...".

En las anteriores reivindicaciones lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los módulos empleados o utilizados (usados) para cifrar o descifrar las señales recibidas en televisión paga.

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

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y".

Del estudio de la solicitud, queda claro que ella se dirige a un soporte lógico (programa) puesto que se usan 3 algoritmos para procesar señales de televisión paga, con el fin de cifrar o descifrar dichas señales; dichos algoritmos se mencionan como A1, S y A2 o A2', S', A1' en la todos los apartes de la solicitud y, que son algoritmos para procesamiento de señales; por esa razón consideramos no se da cumplimiento a las disposiciones del inciso e) del artículo 15.

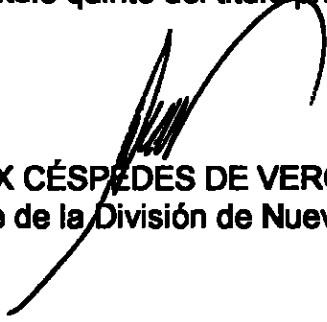
Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se ven afectadas porque solo se trata de hacer otro (segundo) uso de dispositivos lógicos convencionales como los citados "módulos" o algoritmos de procesamiento de señales de televisión paga, con los que se desea evitar que la señal de TV sea accesible a quienes no tengan un decodificador; tal como se enseña de 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 inciso e) y 21.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21 y 30, razones por las cuales, 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 razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

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 **18 MAR. 2005**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 320	Código: 202004	Código:

✓
10 14230 2205