

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de septiembre de 2000, bajo el número 00067935, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJE PARA BASE DE DATOS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 22 de abril de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se aceptó, como quiera que cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 77 a 79, además de no cumplir con los requisitos de claridad, están excluidas de patentabilidad de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un procedimiento que permita la transmisión de mensajes que se dirijan a un conjunto

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

de abonados no definidos previamente, redactado en la forma de procedimiento, sistema e interpretador.

Por su parte, el pliego reivindica un proceso de transmisión de mensajes para bases de datos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 3; un sistema de transmisión de mensajes de actualización de bases de datos que comprende un centro de gestión que incluye una base de datos principal y una pluralidad de bases de datos distribuidas de un grupo de subscriptores no definido previamente, relacionado en las reivindicaciones 4 a 7; y, un interpretador de lenguaje avanzado para el procesamiento de una base de datos en un entorno, que pone en funcionamiento un centro de gestión y una pluralidad de bases de datos distribuidas de un grupo de subscriptores no definido previamente, relacionado en las reivindicaciones 8 a 10.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

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 contiene explicaciones ajenas a la definición del proceso de transmisión de mensajes en, "... bases de datos distribuidas... no definido previamente...que comprenden solicitudes de búsqueda... contenido de dicha base de datos".

La nueva reivindicación 2 no tiene sustento descriptivo, porque en ese aparte no se revela la secuencia del procesamiento en la forma reivindicada y contiene explicaciones ajenas a la definición del proceso de transmisión de mensajes en, "... en donde dichos mensajes...ordenes...".

La reivindicación 3 no aclara (delimita) una etapa del "proceso" mencionado en 1 sino que relaciona una característica no incluida en la independiente, concretamente, el tipo de enlace.

Las reivindicaciones de "sistema" relacionan un producto, en términos de la composición del mensaje que se usa en la transmisión para obtener un resultado, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones de "interpretador", relacionan un producto en términos del uso dado a unos "medios" y del mensaje usado para la transmisión.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

La reivindicación 8 y, consecuentemente, sus dependientes mencionan el procesamiento de una base de datos, lo que de forma directa no se considera una invención al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 e) de la Decisión 486.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, 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, y las de procedimiento, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, que la combinación de características estructurales y de función no es procedente en la redacción de reivindicaciones de producto. Del otro, 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. un proceso... desde un centro...no definido previamente...".

"3. el proceso... centro de gestión...unidireccional".

En las anteriores reivindicaciones lo no subrayado se considera lo relacionado al proceso y lo subrayado la mención no admitida a los elementos usados para recibir y procesar los mensajes de actualización.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

De forma análoga, las de sistema e interpretador señalan:

"4. sistema de transmisión... en donde dichos mensajes...".

"5. el sistema... los datos...".

"6. el sistema... mensajes...".

"8. un interpretador... para el procesamiento... para recibir....".

"9. un interpretador... para el procesamiento... medios para recibir... medios para efectuar... medios para actualizar..."

"10. un interpretador... y en donde las ordenes...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada se asimila a características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

3. No se considera invención

El artículo 15e) de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Del estudio de la solicitud queda claro que, ella se enfoca en el uso de un mensaje que se formatea para que actualice las bases de los abonados en transmisiones unidireccionales, lo que es un soporte lógico como tal. Por esa razón, no se considera invención en virtud de lo señalado en el mencionado artículo 15 e).

Parece necesario precisar que, un "sistema" o un producto se puede reivindicar por la(s) función(es) que lleve(n) a cabo entre dos o más de sus componentes pero no por los usos, como ocurre en este caso.

Es evidente que, un "sistema" o un "interpretador", como tal, es independiente de cómo se usa; es decir, un producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos (formateo de la señal) y la manera en que se procesen esos datos, no son características que sirvan para distinguir el sistema o el interpretador como se reivindica aquí.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

Finalmente, cabe anotar el artículo 21 de la Decisión 486 no se cumple, porque se hace *otro (segundo) uso* de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en un sistema de televisión por cable, en particular, de los componentes del centro de administración (gestión) y los decodificadores, en los sitios de los abonados.

Por las anteriores razones, este Despacho considera que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 inciso e) y 21 de la Decisión 486.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, es importante realizar las siguientes consideraciones:

- El capítulo reivindicatorio allegado se aceptó y calificó acorde con lo estipulado por las disposiciones vigentes. De otro lado, se aclara que las reivindicaciones tienen por objeto definir el alcance de la protección solicitada pero no la de que, "... sea suficientemente clara para que una persona medianamente versada en la materia pueda llevar a cabo la invención", para tal fin sirve la descripción.
- En el subpunto 3.2 dice el solicitante que, "Respecto a la objeción... disiento de la posición... incluir un programa... explicaré el propósito... no se dirige a un soporte lógico como tal... la actualización de bases de datos puede realizarse... programa o manualmente... el proceso reivindicado no es un soporte lógico per se sino un proceso más general... la actualización... problema técnico... un programa es... poner esta aplicación en práctica... utilizarse otros medios... (actualización condicional)" (subrayados fuera de texto).

Para controvertir tales comentarios, basta señalar que las reivindicaciones de la solicitud en discusión no definen un procedimiento o un producto. De otro lado, la respuesta que se allega se basa en afirmaciones contrarias a la realidad.

En primer término, como se indicó en el oficio trasladado el ambiente de aplicación de lo solicitado es un sistema de televisión por cable, en particular, de los componentes del centro de administración (gestión) y los decodificadores localizados en los sitios de los abonados.

En segundo lugar, en la página 5 líneas 4 a 10 de la descripción se declara: "... se propone un nuevo formato de mensaje en el marco de esta invención que permite la transmisión de ordenes complejas... mensaje que contenga un conjunto de bloques de ordenes... según una forma de construcción del mensaje,



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15794

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

la unidad de control se compone de una solicitud... un dato o todos los datos y una acción según el resultado de las comparaciones".

De lo anterior, es evidente que el mensaje que transmite se formatea en bloques para que actualice las bases de los abonados en transmisiones unidireccionales, lo que es un soporte lógico como tal.

En tercer lugar, el interesado debió tener presente que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad *el uso* de sistemas informáticos 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 normativa andina.

Por lo tanto, la transcripción del problema que trata de resolver la solicitud, que sucede en el arte anterior, que ventajas se obtienen por el uso del mensaje, etc. son, completamente, intrascendentes, como quiera que no logran desvirtuar las objeciones técnicas y jurídicas planteadas en el oficio notificado.

- En el mismo subpunto 3.2 de la respuesta el interesado manifiesta, "la Oficina Europea de Patentes ha establecido una nueva categoría de invenciones llamadas invenciones implementadas en computador... Esa Oficina ha establecido que los programas de ordenador no patentables como tales no precluyen la patentabilidad de las invenciones implementadas en computador...".

Sobre el particular, cabe puntualizar que la nueva categoría de invenciones establecida por la Oficina Europea de Patentes y reconocida por las cortes europeas, no está establecida en la Decisión 486, toda vez que nuestra norma supranacional vigente solo reconoce dos categorías de invenciones: las de producto y las de procedimiento; por su parte, la jurisprudencia andina solo se ha referido, en múltiples oportunidades, a las invenciones de producto y de procedimiento. De esa manera, resulta irrelevante que en la Oficina Europea de Patentes se hubiera establecido 'una nueva categoría de invenciones llamadas invenciones implementadas en computador'.

Por lo demás, no es desconocido para la Superintendencia que la Oficina Europea de Patentes reconoce una "nueva categoría de invenciones" con base en "La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador", Bruselas 20.02.2002. COM (2002)92final. 2002/0047 (COD).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15794

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

Mediante ese documento se introdujo algunas modificaciones a los apartados 1 y 2 del artículo 52 del Convenio Sobre la Patente Europea CPE, que en resumen, establece que las invenciones tengan un *carácter técnico* y admite en la redacción de las reivindicaciones, la mezcla de características técnicas con características no técnicas.

No obstante lo anterior, es claro que en Colombia no se puede calificar la solicitud bajo los parámetros fijados por directrices supranacionales dictadas para oficinas extranjeras, sino que se debe hacer conforme con nuestra normativa y jurisprudencia andina.

Y, desde el punto de vista técnico, es evidente que un producto, como tal, es independiente de cómo se usa; en otras palabras, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc., de manera que se considera que el formateo de una señal para actualizar las bases de datos de los usuarios, es el uso de un sistema informático de televisión por cable, concretamente, de un centro de administración (gestión) y los decodificadores de los abonados, pues el primero transmite el mensaje de actualización que formatea allí mismo y los demás reciben los mensajes y los procesan para generar un resultado, que es la actualización de datos del perfil del consumidor.

De allí, se concluye que el formateo de una señal para actualizar o, "uso original" como arguye el interesado, no sirve como característica para distinguir un producto de la forma en que lo establece la ley y el procedimiento vigentes.

Se reitera que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de aparatos o componentes de aquellos 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 normativa andina vigente.

En consecuencia, aceptar que, "...una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori", sería conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiría en redactar la solicitud donde se mezclen características técnicas con características no técnicas, cuya particularidad fundamental consiste en formatear una señal para actualizar las bases de datos de los usuarios, que además, está al alcance de un técnico en la materia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

Por consiguiente, se deja en claro que si lo reivindicado como proceso, sistema e interpretador para transmisión de mensajes, se llevase a cabo con medios concebidos para su realización, posiblemente, lo reivindicado no tendría objeción. Sin embargo, la solicitud se refiere a un soporte lógico como tal, para actualizar bases de datos, que se formatea en bloques. Además, así lo reconoce el interesado en la misma respuesta.

Cargar un programa, en la forma de algoritmo, rutina, código, protocolo, etc. o formatear una señal para que un sistema informático conformado por componentes convencionales actualice las bases de datos NO debe (puede) convertir al sistema en patentable, porque se llegaría a una situación de protección ilimitada en el tiempo, para un sistema conformado por componentes convencionales o antiguos, por cada vez que se cargue un "nuevo" programa o se transmita una señal formateada de "otra" forma. Es decir, que con solo indicar que el programa produce un uso original se ampare un aparato viejo.

- Los últimos comentarios de la respuesta resultan contradictorios, porque, de un lado, se reconoce que los dispositivos usados son conocidos o convencionales, es decir, que lo dispuesto por el artículo 21 no se cumple; de otro lado, se asegura que dichos dispositivos tienen un *uso original*.

Como ya se indicó, acerca del uso, este no sirve como característica para distinguir un producto. Además, se *reitera*, no se 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.

Por lo tanto, a la luz de lo que establecen la normativa y la jurisprudencia andinas, no se encuentra fundamento alguno para que el interesado, con base en la transcripción de las opiniones y prácticas llevadas a cabo por otras oficinas, sugiera que se acepte su punto de vista.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 e), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas en oficio No 11933, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15794
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00067935

RESUELVE

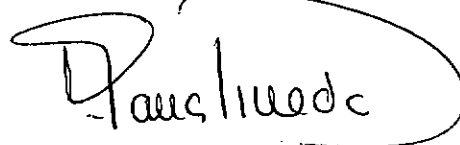
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJE PARA BASE DE DATOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nagracard S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 JUL. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C. (mm)