

CAVELIER

ABOGADOS

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

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

60 62

Sup. INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 0006/935 00000003 Folios: 2 7-3611
Fecha (RND): 2003-12-05 17:59:52 3-4995
Trámite : UNO PRELIMINAR D 1 REGISTRO/ 3.00 RECIBO
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. 00.067.935
Asunto : Solicitud de patente para "PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJE PARA BASE DE DATOS"
Solicitante : NAGRACARD S.A
Fecha de Solicitud : 8 de Septiembre de 2000
Publicada en : 27 de Junio 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 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

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, - 5 DIC. 2003
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

 COLO 12324 801 002 7
MRE/PRP/ID-000033/WPC12324

Colo 12324-801-0027

BZ 64

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	00-67.935
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	11933
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 41 a 47 y las reivindicaciones 1 a 13 de los folios 48 a 50, apartes allegados 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 08 de septiembre de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud suiza CH-1660/99 del 10 de septiembre 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 un procedimiento que permita la transmisión de mensajes que se dirijan a un conjunto de abonados no definidos previamente, redactado en la forma de procedimiento, sistema e interpretador.

De otra parte, el pliego reivindica: un proceso de transmisión de mensajes de actualización de bases de datos entre un centro de gestión y una pluralidad de bases de datos compartidas, cada base de datos comprende datos/sistemas y datos útiles, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; un sistema de transmisión de mensajes que comprende un centro de gestión y una pluralidad de bases de datos compartidas, cada base de datos contiene datos/sistemas y datos útiles, relacionado en las reivindicaciones 6 a 10; y un interpretador de lenguaje mejorado para el procesamiento de una base de

datos en un entorno que pone en funcionamiento entre un centro de gestión y una pluralidad de bases de datos compartidas, cada base de datos comprende datos/sistemas y datos útiles, relacionado en las reivindicaciones 11 a 13.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/30 ; 9/00.

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 procedimiento o proceso como tal, que comprenda una serie de etapas a seguir para lograr un resultado, sino que trata de definirlo por la composición del mensaje usado en un entorno convencional, es decir, se trata de definir una cosa por otra, lo cual NO se permite.

Las reivindicaciones 2 a 5 no aclaran (delimitan) una etapa del "proceso" mencionado en 1 sino que relacionan características no incluidas en la independiente, como el tipo de enlace, la ubicación o el tipo de las bases de datos.

La reivindicación 3 establece una dependencia no admitida porque una reivindicación es dependiente múltiple si depende de más de una reivindicación precedente. Conforme a las reglas que la oficina sigue desde hace tiempo, (ver párrafo 64 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patente), esa dependencia es alternativa y no puede servir de base a una nueva dependencia. Por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes solo podrá hacerlo mediante la formula: "conforme a una de las reivindicaciones anteriores 1 ó 2" y no mediante la formula: "conforme a las reivindicaciones 1 y 2".

Las reivindicaciones de "sistema" e "interpretador" son, prácticamente, una iteración de las reivindicaciones 1 a 5. Para el interesado es indiferente el significado de proceso, sistema e interpretador, pero para la oficina no lo es. Por ello la concisión del pliego es afectada.

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

Las observaciones de este punto se deberán resolver 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 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, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se admite 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... entre un centro... datos útiles... ".

"2. el proceso... el enlace... unidireccional".

"3. el proceso... bases de datos...".

"4. el proceso... mensajes... ".

"5. el proceso... base de datos... relacional".

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.

De forma análoga, las de sistema e interpretador señalan:

"6. sistema de transmisión... que condicionan.... ".

"8. el sistema... datos útiles....".

"9. el sistema... determinan...".

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

"12. un interpretador... que efectúan... mensaje".

"13. un interpretador... y que la acción...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son 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: ...

65 67

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

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 esta razón, la oficina considera que no se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 inciso 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.

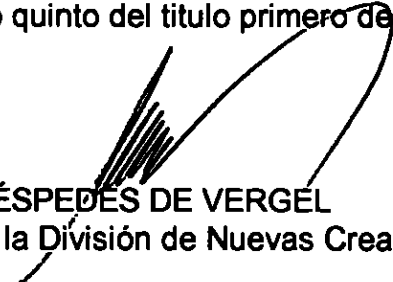
Finalmente, se afectan las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso, consiste en un sistema de televisión por cable, en particular, de los componentes del centro de administración (gestión) y los decodificadores, en los sitios de los abonados.

Por las anteriores razones, 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; 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 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 CÉSPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 27 ENE. 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 70	Código: 202004	Código: