

Original

AVISO DE NOTIFICACION

86

0103

CORREO CERTIFICADO

Radicación :00067935 00000007 Fecha: 05/07/2005 8:38:03
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :FERRERO EMILIO Folios:1

Bogotá, D.C.

Señor (a) (es)
FERRERO EMILIO
CARRERA 4 NO. 72 - 35
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 15794
FECHA No. 01/07/2005
EXPEDIENTE No. 0 67935
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a) :

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto; el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información. Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad, desde el día hábil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificación y del acto administrativo puede ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en la página web www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



87

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA 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 y en especial de las que se conferieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de septiembre de 2000 bajo el número 0006 935 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 en el que se hubieran presentado objeciones 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 formal y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se aceptó como quiera que cumple con las prescripciones del artículo 4 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 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

Sede Centro Carrera 13 No 27 00 Pisos 2 5 7 y 10
Cede CAN Tr 40A No 38 50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800 910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C Colombia

15794



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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

Exp N° 00067935

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

Por su parte, el pliego reivindica un proceso de transmision de mensajes para bases de datos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 3, un sistema de transmision de mensajes de actualizacion de bases de datos que comprende un centro de gestion 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 gestion 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 articulo 30 de la citada Decision indica que las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

La reivindicacion 1 contiene explicaciones ajenas a la definicion del proceso de transmision de mensajes en, 'bases de datos distribuidas no definido previamente que comprenden solicitudes de busqueda contenido de dicha base de datos'

La nueva reivindicacion 2 no tiene sustrato descriptivo, porque en ese aparte no se revela la secuencia del procesamiento en la forma reivindicada y contiene explicaciones ajenas a la definicion del proceso de transmision de mensajes en en donde dichos mensajes ordenes

La reivindicacion 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 terminos de la composicion del mensaje que se usa en la transmision para obtener un resultado, lo cual, no se permite

Las reivindicaciones de "interpretador" relacionan un producto en terminos del uso dado a unos 'medios' y del mensaje usado para la transmision

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sur e CAN 114 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800 910 165
Web www.sic.gov.co e mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



89

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N°

15794

Por la cual se niega una patente de invencion

Exp N° 00067935

La reivindicacion 8 y, consecuentemente sus dependientes mencionan el procesamiento de una base de datos, lo que de forma directa no se considera una invencion al tenor de lo dispuesto en el articulo 15 e) de la Decision 486

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

2.2 Reivindicaciones de producto

El articulo 14 de la Decision 486 establece claramente que los paises miembros otorgaran 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 practica comun, ha acudido a la *Guia 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 parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones de producto y de procedimiento (metodo)

Adicionalmente, el citado parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales o de funcion, 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 alli se concluye, que la combinacion de características estructurales y de funcion no es procedente en la redaccion 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 continuacion

"1 un proceso desde un centro no definido previamente

3 el proceso centro de gestion unidireccional

En las anteriores reivindicaciones lo subrayado se considera lo relacionado al proceso y lo subrayado la mencionada admision a los elementos usados para recibir y procesar los mensajes de actualizacion

Sede Centro Carrera 13 No 27 00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede C. I. 40A No 38 50 Conmutador 380840
Fax 384 26 95 Linea 9800 910 165
Web www.sic.gov.co e mail info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°

15794

Por la cual se niega una patente de invencion

Exp N° 00067935

De forma analoga las de sistema e interpretador señalan

"4 sistema de transmision 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 invencion

"El articulo 15e) de la Decision 486 senala que no se consideraran invenciones e) los programas de ordenadores o el soporte logico como tales

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

Parece necesario precisar que, un sistema o un producto se puede reivindicar por la(s) funcion(es) que lleve(n) a cabo entre dos o mas 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 como se usa, es decir un producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da. Por ejemplo, una memoria es independiente del genero de datos que se almacenarían en ella, una pantalla es independiente del genero de informacion que se despliega en la misma, etc. de alli, que el genero 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 aqui

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°

Por la cual se niega una patente de invencion

15704

Exp N° 00067935

Finalmente, cabe anotar el artículo 2° de la Decision 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 television por cable, en particular, de los componentes del centro de administracion (gestion) 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 articulos 15 inciso e) y 21 de la Decision 486

4 Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo es importante realizar las siguientes consideraciones

- El capitulo reivindicatorio allegado se acepta y califico acorde con lo estipulado por las disposiciones vigentes. De otro lado se aclara que las reivindicaciones tienen por objeto definir el alcance de la proteccion solicitada pero no la de que, sea suficientemente clara para que una persona medianamente versada en la materia pueda llevar a cabo la invencion para tal fin sirve la descripcion
- En el subpunto 3.2 dice el solicitante que "Respecto a la objecion disiento de la posicion incluir un programa explicar el proposito no se dirige a un soporte logico como tal la actualizacion de bases de datos puede realizarse programa o manualmente el proceso reivindicado no es un soporte logico per se sino un proceso mas general la actualizacion problema tecnico un programa es poner esta aplicacion en practica utilizarse otros medios (actualizacion condicional)" (subrayados fuera de texto)

Para controvertir tales comentarios, basta senalar que las reivindicaciones de la solicitud en discusion 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 termino, como se indica en el oficio trasladado el ambiente de aplicacion de lo solicitado es un sistema de television por cable en particular de los componentes del centro de administracion (gestion, y los decodificadores localizados en los sitios de los abonados

En segundo lugar en la pagina y lineas 4 a 10 de la descripcion se declara se propone un nuevo formato de mensaje en el marco de esta invencion que permite la transmision de ordenes complejas mensaje que contenga un conjunto de bloques de ordenes segun una forma de construccion del mensaje

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15704

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 completo.

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 no actividad 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 invencion

Exp N° 00067935

Mediante este 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 *caracter tecnico* y admite en la redaccion 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 parametros 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 tecnico, es evidente que un producto como tal, es independiente de como se usa en otras palabras una pantalla es independiente del género de informacion que se despliegue en ella, un procesador es independiente del genero 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 informatico de television por cable, concretamente de un centro de administración (gestion) y los decodificadores de los abonados, pues el primero transmite el mensaje de actualizacion que formatea allí mismo y los demas reciben los mensajes y los procesan para generar un resultado que es la actualizacion de datos del perfil del abonado

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 informacion ni la redaccion del documento con una mezcla, no admitida de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la tecnica, altera la proporcion que debe existir entre lo divulgado y la proteccion solicitada y porque no se cumplen exigencias taxativas de la normativa andina vigente

En consecuencia, aceptar que una invencion que utiliza aspectos tecnicos y no tecnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori, seria conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiria 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 ademas esta al alcance de un tecnico en la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15704

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 invencion

Exp N° 00067935

RESUELVE

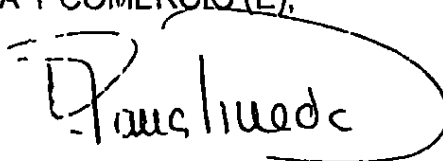
ARTICULO PRIMERO Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion denominada "PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE TRANSMISION DE MENSAJE PARA BASE DE DATOS"

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nagiacard S A o a quien haga sus veces el contenido de la presente resolucion entregandole copia de la misma advirtiendole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias hábiles siguientes,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

~~SECRET~~
E 10 AGO 2005

Confidential

Ed. Kern