

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
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00067935 00000005 Folios: 13
Fecha (AMD): 2005-04-22 17:42:06
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 00.067.935
Solicitante : NAGRACARD S.A.
Asunto : Solicitud de patente para "PROCEDIMIENTO DE
TRANSMISIÓN DE MENSAJES PARA BASE DE DATOS"
Fecha de solicitud : 8 de septiembre de 2000

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 11933, notificado por fijación en lista del 27 de enero de 2005.

2. Mediante el oficio número 11933 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente, las cuales resumo a continuación:

2.1. Su Despacho considera que las reivindicaciones de la presente solicitud no cumplen con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.2. Por otra parte, ese Despacho establece que lo reivindicado en el presente caso no cumple con los requisitos de patentabilidad pues el objeto de la solicitud se encuentra comprendido en las excepciones a patentabilidad contenidas en los artículos 15 y 21 de la Decisión 486.

3. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1. Falta de claridad. Con el fin de subsanar la falta de claridad de las reivindicaciones de la presente solicitud, presento junto con este escrito un nuevo pliego reivindicatorio en el cual las reivindicaciones se han modificado con el fin de hacer más claros el proceso, el sistema y el interpretador reivindicados. Igualmente presento el formulario de modificaciones y correcciones y el recibo de pago de \$91,000.00 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Respecto a la objeción que ha hecho ese Despacho a las reivindicaciones, con las modificaciones se ha hecho claridad respecto a la categoría o tipo de reivindicaciones (proceso o producto). Por lo tanto, la solicitud en su capítulo reivindicatorio es lo suficientemente clara para que una persona medianamente versada en la materia pueda llevar a cabo la invención reivindicada en conjunto con la descripción presentada.

3.2. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Respecto a la objeción hecha por ese Despacho, respetuosamente disiento de la posición que ha tomado ese Despacho en cuanto a las invenciones relacionadas con sistemas que eventualmente puedan incluir un programa de computador.

En primer lugar, explicaré a continuación el propósito de la presente invención para establecer que no se dirige a un soporte lógico como tal, como en efecto lo establece el artículo 15 de la Decisión 486. La presente solicitud se dirige a un proceso, un sistema y un interpretador de lenguaje para transmitir y manejar mensajes complejos a suscriptores de televisión por pago.

La invención en el presente asunto claramente no es un soporte lógico como tal, contrario a lo que considera ese Despacho, puesto que la actualización de bases de datos puede realizarse ya sea a través de un programa o también manualmente al introducir nuevos parámetros en un archivo

apropiado. Aún si la forma computarizada es un acercamiento más eficiente, el proceso reivindicado no es un soporte lógico ~~per se~~ sino un proceso más general para automatizar la actualización de bases de datos distribuidas de suscriptores.

La invención es particularmente aplicable en el campo de la administración de suscriptores de televisión por pago. El problema técnico reside en la actualización de un gran número de bases de datos de suscriptores sin recargar el sistema.

La actualización de bases de datos no es problema de soporte lógico sino un problema técnico y la solución es un proceso general en el cual un programa como tal no juega ningún rol. Un programa es únicamente una manera para poner esta aplicación en práctica y, recalco nuevamente, también podrían utilizarse otros medios.

El sistema de la invención comprende un centro de gestión que incluye una base de datos principal y bases de datos distribuidas de un grupo de suscriptores no definido previamente. Los mensajes de actualización con características particulares son transmitidos desde el centro de gestión a las bases de datos de los suscriptores. Estos mensajes son los mismos para todos los suscriptores pero el resultado de su ejecución será diferente en cada base de datos del suscriptor en función a los contenidos de dicha base de datos.

En el arte previo, era necesario enviar un mensaje diferente a cada suscriptor basado en los datos tomados de la base de datos central. Los problemas de dicho proceso eran básicamente la sobrecarga del sistema de gestión y el tráfico en los canales de transmisión. Por ejemplo, el documento EP 0491069 citado en el Informe de Búsqueda Internacional muestra un método de transmisión de datos que permite distribuir programas de televisión personalizados. Cada usuario recibe únicamente los datos deseados sin efectuar una selección al momento de recepción. El problema en dicho método es la limitación del direccionamiento a las bases de datos. De hecho, cada base de datos comprende un identificador único usado para el direccionamiento y por lo

tanto, cuando tiene que actualizarse un gran número de bases de datos, tienen que direccionarse secuencialmente lo cual necesita una importante corriente de información.

Así, el objetivo de la invención es proponer un método que permita a la transmisión de mensajes ser destinada a un grupo de suscriptores no definidos con anterioridad. La solución consiste en que el centro de gestión se comunica con las bases de datos distribuidas. Mensajes de actualización entre el centro de gestión y una base de datos llevan a cabo la actualización de la base de datos de una forma condicional. Esto permite la ejecución de operaciones complejas en los datos de cada base de suscriptor para determinar si un programa está efectivamente destinado al suscriptor de esta base de datos.

La base de datos del suscriptor se localiza generalmente en el módulo de seguridad (o tarjeta inteligente) insertada en el decodificador de cada suscriptor. Otro aspecto de la situación es que los decodificadores principalmente no tienen canales de regreso, es decir, no hay posibilidad de enviar respuestas de vuelta al centro de gestión. Este aspecto se resalta en la nueva reivindicación 3 por la transmisión unidireccional de los mensajes del centro a las bases de datos. Un mensaje de acuerdo con la presente invención puede comprender instrucciones para solicitar particularidades y condiciones del usuario para ejecutar una actualización específica en dicha base de datos dependiendo de ciertos criterios.

En el ejemplo dado en la descripción relacionado con fanáticos del fútbol, el mensaje podría contener instrucciones tales como:

- Buscar el último partido de fútbol pagado y visto en la base de datos del suscriptor
- Si la fecha de este evento está comprendida entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de abril de 2005, ofrecer un derecho gratis a ver un nuevo canal de deportes en mayo de 2005
- Si no se ha visto un partido de fútbol o se ha visto fuera del plazo establecido, no se ofrece un regalo

especial.

Este mensaje enviado a todas las bases de datos de suscriptores tendrían un resultado que depende del historial de hábitos del usuario que se encuentra grabado en sus bases de datos. Algunas de las bases de datos de los usuarios se actualizarán entonces para introducir el derecho gratis especial y las restantes no se modificarán. También se debe notar que no se requiere un direccionamiento a una base de datos específica para efectuar la actualización de las bases de los usuarios porque dicha actualización depende de los contenidos de cada base de datos (actualización condicional).

Ahora bien, volviendo a las excepciones a la patentabilidad y en particular, a la dirigida al soporte lógico como tal y a la utilización de dispositivos conocidos, deseo poner a su consideración los siguientes comentarios.

Debido a que no existen definiciones precisas en la legislación y jurisprudencia de la Comunidad Andina respecto a dicha exclusión, la cual establece que no se consideran invenciones "los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales", me remitiré a la jurisprudencia europea teniendo en cuenta que la legislación de patentes en Europa tiene exactamente la misma exclusión de patentabilidad.

La Oficina Europea de Patentes ha establecido una nueva categoría de invenciones llamadas invenciones implementadas en computador las cuales son solicitudes que tienen reivindicaciones que involucran computadores, redes de computadores u otros dispositivos convencionales programables, en donde *prima facie* los aspectos novedosos de la invención reivindicada los lleva a cabo un programa de ordenador. Esa Oficina ha establecido que los programas de ordenador no patentables como tales no precluyen la patentabilidad de las invenciones implementadas en computador.

Así, se ha establecido que una reivindicación dirigida a un sistema de operación que opere de acuerdo con un programa específico (ya sea por medio de software o hardware) para

controlar o llevar a cabo un proceso técnico, no puede considerarse como un programa de ordenador o soporte lógico como tal (ver decisión T208/84).

Igualmente ese Despacho ha establecido que la presente invención es simplemente un segundo uso de dispositivos conocidos, y por lo tanto, no puede ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 486. A este respecto y en particular en este campo, es común el uso de dispositivos convencionales. Sin embargo, en el presente caso, el conjunto de dichos dispositivos tiene un uso original como se ha establecido en la descripción del presente asunto.

A este respecto, también las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer que una invención debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las reivindicaciones. La patentabilidad de una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad *a priori*. En este caso, el nuevo pliego reivindicatorio que aquí presento debe ser estudiado frente al estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de la presente invención, e independientemente de que la invención involucre dispositivos conocidos, no se puede negar el carácter técnico de la enseñanza global de la invención, sobretodo cuando dichos dispositivos que se consideran conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invención (ver T 26/86, T 513/98).

Respecto a los sistemas que utilizan invenciones implementadas en computador, se ha llegado a la conclusión que aún si los nuevos aspectos del sistema no cambian los dispositivos del sistema ya conocidos, los aspectos fundamentales del programa requerido hacen que el sistema sea técnicamente diferente con relación a la transmisión, almacenamiento y manejo de datos o de información. Este es precisamente el presente caso puesto que se dirige a un sistema para transmitir mensajes de actualización entre un centro de gestión y las bases de datos de distribuidas de un grupo de suscriptores no definido previamente.

Adicionalmente, la presente invención en efecto soluciona un problema persistente en el campo técnico como se describió anteriormente pues se evita la sobrecarga del sistema de gestión de suscriptores de televisión por pago. A este respecto vale la pena resaltar que una invención que comprende aspectos funcionales implementados por computador no está excluida de patentabilidad si se requieren consideraciones técnicas concernientes a particularidades de la solución del problema que resuelve la invención. Es decir, dichas consideraciones técnicas le dan una naturaleza técnica a la invención en la medida en que ellas implican un problema técnico a ser resuelto por aspectos (implícitos) técnicos. Una invención de este tipo no se considera de forma alguna soporte lógico como tal (ver T769/92).

Finalmente deseo resaltar que para la presente invención fue establecido un Reporte de Búsqueda Internacional así como un Informe de Examen Internacional Preliminar para la solicitud internacional correspondiente. Como es de conocimiento de ese Despacho, según el tratado PCT (artículo 17(2)(a)(i) y Regla 39), las administraciones encargadas de la búsqueda no tienen la obligación de llevarla a cabo cuando las reivindicaciones tratan de determinadas materias. Dentro de dichas materias se encuentra el soporte lógico como tal. De lo anterior se puede concluir que ninguna de las Administraciones encargadas de hacer la búsqueda y el examen consideró que las reivindicaciones de la presente solicitud fueran soporte lógico como tal. De lo contrario, no hubieran emitido un Reporte de Búsqueda ni hubieran llevado a cabo la búsqueda para la misma materia objeto que aquí se reivindica.

En conclusión, con las razones anteriormente expuestas se ha demostrado que las reivindicaciones son claras y que la presente invención no se encuentra excluida de patentabilidad como lo afirma ese Despacho.

Por las razones anteriormente expuestas, le solicito se sirva proceder con el establecimiento del estado de la técnica y la evaluación de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito se continúe con su tramitación.

Bogotá, 22 ABR. 2005
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

 COLO 12324-801-002-7
PRP/MRE/
ID-000044/WPC12324

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1		SOLICITUD DE:	
☐ Corrección de Error Material		☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: NAGRACARD S.A.		IDENTIFICACION
	Dirección: 22, route de Genève 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Suiza		
	Nacionalidad o Domicilio: Cheseaux-sur-Lausanne Suiza		C.C. ☐ NIT ☐
	Lugar de Constitución: Suiza		C.E. ☐ Otro ☐
			Número: _____
	Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70		
	E-mail: clientes@camyp.com		
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO		IDENTIFICACION
	Dirección: Carrera 4ª No. 72-35		
	Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11		C.C. ☒ NIT ☐
	E-mail: cavelier@cavelier.com		C.E. ☐ Otro ☐
		Número: <u>438.019 TP 31.929</u>	
4 Número de expediente: 00.067.935			
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada:			
<u>Presento nuevo capítulo reivindicatorio en el cual las reivindicaciones se han modificado para</u>			
<u>distinguir claramente la categoría de las mismas (producto o proceso). Ninguna de las</u>			
<u>modificaciones en el pliego involucra una ampliación de la invención originalmente presentada.</u>			
6 Comprobante de pago No. <u>05-25.688</u> Fecha: <u>11 de abril de 2005</u>			
7 Anexos			
☒ Comprobante de pago de la tasa por valor de \$91,000.00.			
☐ Poderes, si fuere el caso			
☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.			
8 NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:			
C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929			

REIVINDICACIONES

1. Un proceso de transmisión de mensajes para bases de datos que comprende las etapas de:

- transmitir mensajes de actualización de bases de datos desde un centro de gestión que comprende una base de datos principal, a bases de datos distribuidas de un grupo de suscriptores no definido previamente.
- condicionar, con dichos mensajes que comprenden solicitudes de búsqueda de ciertos datos predeterminados de contenido en las bases de datos de los suscriptores, la actualización de cada una de las bases de datos de los suscriptores de acuerdo con criterios relacionados con dichos datos, ya sea que estén presentes o no en el contenido de dicha base de datos.

2. El proceso de transmisión según la reivindicación 1, en donde la etapa de condicionar la actualización comprende las etapas de;

- llevar a cabo operaciones de comparación, con los mensajes de actualización, entre los datos y los contenidos de la base de datos, donde dichos mensajes contienen un conjunto de órdenes de control que comprenden datos y órdenes,
- determinar una acción dependiendo de los resultados de comparación que consiste en, ya sea actualizar la base de datos, en ejecutar el bloque de órdenes siguiente, o saltar a otro bloque de órdenes, o terminar el procesamiento del mensaje.

3. El proceso de transmisión según la reivindicación 1, en donde la etapa de transmitir del centro de gestión a las bases de datos distribuidas de los suscriptores es principalmente de tipo unidireccional.

4. 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 suscriptores no definido previamente,

en donde dichos mensajes comprenden órdenes que incluyen solicitudes de búsqueda de ciertos datos predeterminados de contenido en las bases de datos de los suscriptores, y donde dichos mensajes incluyen medios para condicionar la actualización de cada una de las bases de datos de suscriptores según criterios relacionados con dichos datos, ya sea que estén presentes o no en el contenido de la base de datos.

5. Sistema según la reivindicación 4, en donde dichas bases de datos están integradas en unidades de suscriptores de recepción de televisión de pago y porque los datos predeterminados comprenden los derechos de recepción de un suscriptor.

6. Sistema según la reivindicación 4, en donde dichos mensajes contienen bloques de órdenes que comprenden datos y órdenes, y dichas órdenes tienen medios para efectuar operaciones de comparación entre los datos y los contenidos de la base de datos y medios para determinar una acción dependiendo de los resultados de comparación y que se dirige a, ya sea actualizar la base de datos, en ejecutar el bloque de órdenes siguiente, o en saltar a otro bloque de órdenes, o en terminar el procesamiento del mensaje.

7. El sistema según la reivindicación 4, en donde la base de datos es de tipo segmentado o de tipo relacional.

8. 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 suscriptores no definido previamente, donde dicho interpretador tiene medios para recibir mensajes de actualización condicional, medios para efectuar operaciones de comparación sobre uno o más datos presentes o no en la base de datos y medios para actualizar la base de datos según el resultado de estas comparaciones.

77 78

9. Interpretador de lenguaje según la reivindicación 8, en donde dichos mensajes de actualización contienen bloques de órdenes que comprenden datos y órdenes, dichas órdenes tienen medios para efectuar operaciones de comparación entre los datos y los contenidos de la base de datos y medios para determinar una acción dependiendo de los resultados de comparación y que se dirige a, ya sea actualizar la base de datos, en ejecutar el bloque de órdenes siguiente, o en saltar a otro bloque de órdenes, o en terminar el procesamiento del mensaje.

10. Interpretador de lenguaje según la reivindicación 9, en donde la base de datos está conectada a un módulo de suscriptor de televisión de pago y en donde las órdenes de los mensajes de actualización tienen medios para devolver un mensaje hacia el módulo de suscriptor para la ejecución en dicho módulo de suscriptor de un evento tal como una noticia de un mensaje en la pantalla del televisor, una señal sonora o una llamada telefónica en un MODEM conectado a la red pública.

78 80

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO	
Radicacion : 88867935 8888885	Folios: 13
Fecha (AMD): 2005-04-22 17:42:06	
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA	
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES	

NIT : 800174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 25,688
FECHA : ABRIL 11 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	40117911	11/04/2005	48,485,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

010 12324-801-0027

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 00-67.935

Clasificación internacional (IPC) G06F 17/30 ; 9/00

Concepto Técnico No 754

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud, realizado acorde a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 41 a 47 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 77 a 79, las últimas allegadas como respuesta al oficio No 11933 del 27 de enero de 2005 y los alegatos adjuntos a dicha respuesta.

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 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.

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 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.

La reivindicación 8 y, consecuentemente, sus dependientes mencionan el procesamiento de una base de datos, lo que de forma directa afecta las disposiciones del artículo 15 e).

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

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 la 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... 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.

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 asimilan a 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: ...

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.

6) Con referencia a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, se determinaron los siguientes hechos:

1) En los puntos 1 y 2 del escrito se identifica el apoderado, se hace mención del oficio puesto en conocimiento del solicitante. En 2.1 y 2.2 transcribió en resumen lo informado en el oficio respecto a la claridad y los requisitos de patentabilidad.

2) En el subpunto 3.1 el interesado declara que, "con el fin de subsanar... nuevo pliego reivindicatorio... persona medianamente versada en la materia... descripción presentada".

3) El pliego allegado se aceptó y calificó arriba, acorde a 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.

4) A continuación en el subpunto 3.2 se alega 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).

5) Es lógico que el memorialista no esté de acuerdo con las opiniones de la oficina, ese es su derecho y se le otorga el debido respeto.

Para controvertir los alegatos allegados basta señalar que las reivindicaciones de la solicitud en discusión no definen un **procedimiento** o un **producto** acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento vigentes.

De otro lado, el objeto del oficio no fue pedir al representante que explicara el propósito de la solicitud ni que divagara ampliamente en lo que sucede en el arte anterior o en las ventajas de usar el mensaje de actualización, puesto que en ese acto se plantearon unas objeciones de forma y de fondo, que pretende descalificar con la simple copia de algunos apartes de la descripción de la solicitud y con afirmaciones sin ningún sustento de peso que desvirtúen.

Por la respuesta que se allega, no es claro para la oficina por quién nos toma el memorialista, pues las afirmaciones de sus alegatos son contrarias a la realidad.

En primer término, como se indicó en el acto 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, 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 recordar que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni 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 ley.

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 puesto que no son una controversia basada en fundamentos ciertos, que desvirtúen las objeciones planteadas en el oficio.

6) A continuación en el mismo subpunto 3.2 de la respuesta el interesado manifiesta, "la Oficina Europea de patentes ha establecido una nueva categoría... no precluyen la patentabilidad ... segundo uso... a este respecto y en particular... común el uso de dispositivos convencionales... uso original... sistema sea técnicamente diferente...".

7) Respecto a estos últimos alegatos de la respuesta, la oficina puntualiza que:

1. La nueva categoría establecida por la Oficina Europea de Patentes, la Jurisprudencia dictada por las cortes de esos países, así como los alegatos del interesado merecen y tienen nuestro respeto, son válidos, pero la oficina disiente de sus opiniones por las siguientes razones:

a. 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.

Por la razón anterior, la oficina considera que el formateo de una señal para actualizar las bases de datos de los usuarios, es el **uso** de un sistema informático de 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.

b. La oficina **no** 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 ley.

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.

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

c. 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.

d. 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 alegar que el programa produce un **uso original** se ampare un aparato viejo.

2. La administración sabe que la Oficina Europea de Patentes estableció la "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.

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.

Es evidente que en nuestro país no existe una modificación o adición de la norma vigente donde, explícitamente, se dicte algo equivalente a la citada Directiva; tampoco existe jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado o del Tribunal Andino de Justicia, que hubiese llenado los "vacíos" o similares de la norma vigente, por decirlo de ese modo.

De allí, es evidente que el examinador no puede calificar la solicitud con los parámetros aceptados en otras oficinas por disposiciones superiores, sino que debe hacerlo de acuerdo a lo que nuestra norma, jurisprudencia dictada y el procedimiento establecidos le permiten, puesto que, si no lo hiciésemos así no cumpliríamos la labor a nosotros encomendada.

3. Los últimos alegatos del memorial resultan contradictorios porque, de un lado, se reconoce que los dispositivos usados son conocidos o convencionales, es decir que las disposiciones del artículo 21 no se cumplen; de otro lado, se asegura que dichos dispositivos tienen un **uso original**.

Como ya explicamos en el punto 1. acerca del uso, este **no** sirve como característica para distinguir un **producto** de la forma en que lo establece la ley y el procedimiento vigentes.

Además, 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.

Por lo tanto, a la luz de lo que establecen el artículo 14 de la Decisión 486 , el decreto reglamentario de la misma y la jurisprudencia dictada, no encontramos fundamento para

que el representante, con la transcripción de las opiniones y acciones llevadas a cabo por otras oficinas, sugiera que se acepte ese punto de vista.

Sería conveniente que el apoderado, en vez de traer a colación la forma en que otra oficina estableció una nueva categoría de invenciones y la forma en que califica esa nueva categoría, comprobara apoyado en hechos fehacientes, a partir de las normas, la jurisprudencia y el procedimiento vigentes en Colombia, que en ellas:

- a. existe una categoría para invenciones implementadas en computador, donde la novedad de la invención pueda ser un programa,
- b. que las reivindicaciones dirigidas a un proceso, sistema e interpretador en el que se transmitan mensajes de actualización que se formatean en bloques no pueden considerarse como un programa o soporte lógico, como tal.
- c. que la norma, el decreto reglamentario, la jurisprudencia o una autoridad competente, "ha establecido que los programas de ordenador no patentables como tales, no precluyen la patentabilidad de las invenciones implementadas en computador".
- d. que la norma, etc. "... en particular en este campo, **es común el uso de dispositivos convencionales**. Sin embargo, en el presente caso, el conjunto de dichos dispositivos tiene **un uso original**, como ya se estableció en el memorial de respuesta al oficio de fondo, y por consiguiente **NO** constituye un segundo uso" de una disposición convencional o de parte de ella.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21 y 30 ni se presentaron argumentos sustentados en hechos ciertos y, por lo mismo, convincentes contra las objeciones planteadas en el oficio No 11933, en virtud de lo que establece el artículo 45 en:

"... 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"; se recomienda NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 77 a 79.

Bogotá, D.C. 2005 05 27

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 754		Código: 202004