

Pedro Castillo Pineda & Asociados

ABOGADOS

142 44!

Indicaciones : 01/11/02 / 0000000000
Fecha (DD): 2002-12-19 12:00:00
Tramite : 002 PRELIMINAR D) DIVISION DE PATENTES
Dependencia: 0000 DIVISION DE NUEVAS INVENCIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE N° 01-33027

Solicitud de patente a nombre de HUGHES
ELECTRONICS CORPORATION

Como es de su conocimiento, el extracto de la solicitud de patente indicada en la referencia se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 531 del 29 de Agosto del año en curso.

Para dar cumplimiento al artículo 44 de la Decisión 486, pido se rinda el examen de patentabilidad de la invención.

Adjunto recibo N°3/92363 por la tasa correspondiente de acuerdo con la Resolución 41687 del 24 de Diciembre de 2002.

Cordialmente



JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S. Judicatura

147
143

RECEPCIONADO Y EMPLAZADO
Modificacion : NINGUNA / MODIFICADA
Fecha (MM): 2004-12-19 12:25:38
Tramite : QUE PRETENDEN A REGISTRO DE PATENTE
Dependencia: ENER DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 92,761
FECHA : DICIEMBRE 19 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO PINEDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	9713417	19/12/2003	3,388,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. REENTREGADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

CON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-33027

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐

145 149

1
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Jerónimo Castillo Bonilla
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	01-33.027
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	06552
	Follos	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 5 a 19; los dibujos 1 a 3B de los folios 27 a 22 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 20 a 26, todo lo anterior corresponde a la radicación inicial, que se aceptó.

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 27 de abril de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitudes provisionales norteamericanas 60/200.475 del 28 de abril de 2000, 60/201.558 del 01 de mayo de 2000 y la solicitud 09/732.498 del 06 de diciembre de 2000, copia de las cuales se adjuntó al memorial del 28 de septiembre de 2001. Realizado el estudio correspondiente se determinó que, las solicitudes provisionales, carecen de reivindicaciones y su contenido, solo en una pequeña porción, coincide con la materia del expediente, por ello, no tienen validez; el último documento (solicitud formal) si coincide con la materia de la solicitud, en consecuencia, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la última prioridad es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una forma (técnica) para recolectar y grabar datos de la navegación y las transacciones, referentes al uso de la televisión interactiva por los clientes, presentado en la forma de sistema y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema para obtener datos sobre el uso de la televisión interactiva por los clientes, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5, 8 y 9; un método para obtener datos sobre el uso de la televisión interactiva por los clientes, relacionado en las reivindicaciones 6 y 7; un receptor / decodificador integrado (IRD) para

ser usado en un sistema para obtener datos sobre el uso de la televisión interactiva por un cliente, relacionado en la reivindicación 10.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60.

3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

Aunque lo radicado inicialmente se aceptó, luego del estudio del expediente se determinó que la descripción presenta defectos de transcripción, redacción y traducción, que deforman la exposición que pueden conducir a errores de interpretación.

A continuación se dan unos ejemplos ilustrativos, sin que se trate de una relación detallada.

En las páginas 9 y 10 se cita el término socket que tiene equivalente exacto en castellano.

La traducción de los términos "callback", "interactive data repositories", "parser", "satellite dishes", "in electronic communication", entre otros, es literal y no de contexto.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones: a través de, desde, hasta, hacia, etc. que no siempre equivalen a los términos que remplazan, por ejemplo, en la reivindicación 1 se menciona que: "un sistema ... una o más parabólicas de satélite individuales para recibir uno o más programas de aplicaciones desde el satélite de comunicaciones en comunicación electrónica con el satélite de comunicaciones y en comunicación electrónica con uno o más receptores / decodificadores IRD... donde los IRD comprenden funcionalidad de llamada de vuelta y memoria de acceso rápido para almacenar un registro de datos de la información sobre transacciones y navegación del cliente...".

El correspondiente aparte del documento de prioridad indica: "un sistema para obtener datos relativos al uso de televisión interactiva que comprende: uno o más... una o más parabólicas individuales de un satélite para recibir uno o más programas de aplicación del satélite de comunicaciones por una comunicación electrónica con el satélite de comunicaciones y por comunicación electrónica con uno o mas receptores / decodificadores integrados... dichos IRDs, además, comprenden una función de contestación de llamada y una memoria rápida para almacenar un registro con los datos de la información de las transacciones y las navegaciones..."

Al comparar lo traducido y redactado en el ejemplo, con los apartes correspondientes de la reivindicación 1, se advierten diferencias significativas.

Adicionalmente, en todo el documento se hace uso abusivo de los gerundios, propios de otros idiomas, pero no del castellano, y un mal uso de la preposiciones sobre, a través de, desde, hacia, dentro de, etc. que en combinación provocan deformaciones substanciales en los conceptos.

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".

Las reivindicaciones de "sistema" 1 y dependientes, 8 y 9, así como también la relacionada al receptor / decodificador integrado de la 10, no tienen de sustento descriptivo porque en

ese aparte, se describen las secuencias de procesamiento de los datos de la navegación o de las transacciones ejecutadas por un cliente, en TV interactiva usado (utilizado) para ese fin. Como es bien conocido por todos, el uso de los componentes convencionales de un sistema de telecomunicaciones interactivo no convierte a ese sistema o a parte de él, en patentable.

Las reivindicaciones independientes son indefinidas porque no permiten establecer, con claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para caso; frases tales como : "el cual comprende", "en el cual", "el cual comprende los siguientes pasos", no se consideran sinónimos de "caracterizado por". Dichas reivindicaciones tampoco incluyen numerales de referencia que facilitaran su interpretación.

Las reivindicaciones 8, 9 y 10 son iguales, pues si hay alguna diferencia esta es muy tenue para justificar más de una reivindicación por categoría, además, corresponden a lo expuesto en las reivindicaciones 1 y 2, por esta razón la concisión se ve afectada.

La reivindicación 10 está fuera del ámbito de la solicitud puesto que ella se dirige, supuestamente, a métodos y sistemas de recolectar y grabar datos y no a un receptor / decodificador usado en ese propósito, además, la reivindicación es confusa porque no se sabe que es lo que trata de definir si el receptor / decodificador o un sistema, además, si es el sistema lo que se trata de definir, este ya se relacionó antes en 3 reivindicaciones que son una iteración una de la otra, la 1, la 8 y la 9; lo cual, afecta la concisión del pliego.

Si se continúa la tramitación, el interesado deberá presentar un pliego conciso o una justificación, con argumentos razonados y convincentes, para cada una de las categorías agregadas.

Las reivindicaciones de "método" presentan como etapas, las trayectorias que siguen las señales junto con la secuencia de procesamiento efectuada por un sistema de teledifusión interactiva que tiene uno o más servidores, un satélite de comunicaciones y el televisor de un cliente.

De forma análoga, las reivindicaciones de "sistema" o "receptor / decodificador" relacionan la secuencia de procesamiento de las señales como características de un producto.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

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 considera 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:

En primer lugar, 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.

De allí se concluye, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se admite en la redacción de reivindicaciones de **producto**.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un sistema... uno o más servidores... para la entrada de información por un cliente... ; un centro... para poner en comunicación...; un satélite...; una o más antenas... para recibir...; uno o más IRD... para que un cliente...; uno o mas servidores... para recibir la llamada...; uno o mas servidores..."

"8. un sistema... uno o mas servidores... para la entrada... un centro... para poner... una o mas antenas... para recibir... uno o mas servidores... para recibir... uno más servidores interactivos... para convertirlos...".

"9. un sistema... uno o mas servidores... para la entrada... un centro... para poner... una o mas antenas... para recibir... uno o mas servidores... para recibir... uno más servidores interactivos... para convertirlos...".

"10. un receptor... para ser usado... donde el sistema comprende: un sistema... uno o mas servidores... para la entrada... un centro... para poner... una o mas antenas... para recibir... uno o mas servidores... para recibir... uno más servidores interactivos... para convertirlos...".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

En segundo lugar, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales;

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

Del estudio de la solicitud se determinó, de una parte, que lo reivindicado como sistema y método se usan en una actividad económico comercial como lo es recolectar y grabar los datos de las transacciones y la navegación que haga un cliente al usar la difusión de televisión interactiva, razón por la que no se cumplen las disposiciones del Inciso d).

De otra parte, la solicitud se basa en procesamiento de información con programas de aplicación escritos en Open TV o un lenguaje similar, protocolos de transferencia de datos como TCP/IP o HTTP, aplicaciones de enrutamiento escrita en Unix C u Open TV o en un lenguaje de programación equivalente, aplicaciones para negocios como IBS que se escribe en MAGIC y SQL, etc. los cuales, se cargan en los servidores del sistema para

realizar el procesamiento deseado, por esta causa, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e).

En tercer termino, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como los componentes de un sistema de difusión de TV interactiva que incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro de difusión, el receptor del cliente, el control del receptor, etc. o parte de ellos, como se evidencia en forma manifiesta tanto de la descripción como de las reivindicaciones.

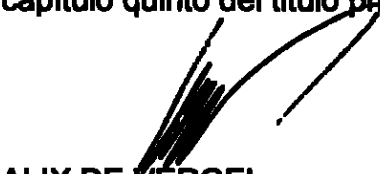
Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d)) y 21.

Finalmente, es muy importante que el interesado tenga en cuenta que 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 mezclas, 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.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 21, 28 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 DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 04 AGO. 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1082	Código: 202004	Código: