

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

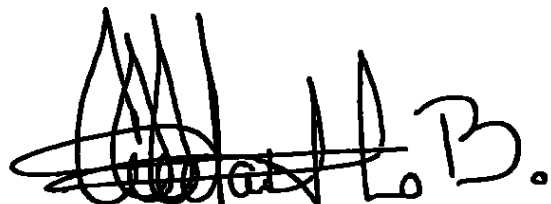
Ref: EXPEDIENTE N° 01-33030
Solicitud de patente a nombre de HUGHES
ELECTRONICS CORPORATION

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° 3/92260 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

Expediente No. 50005-01-01
Radicación : 0104/0101 00000004 Folios: 2
Fecha (IMP): 2003-12-19 12:26:44
Invente : DR. PINILIS D. Y. GUSMÁN/ S.A. P. I. C. I. M.
Dependencia: CEN PROTECCIÓN DE MARCAS (30-01-000-5)

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 92,760
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	3,338,000.00

***** CONCEPTO *****

CART. CONTABILITICO	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. 01-33030

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 calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐

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

2020

Bogotá D.C.

Doctor:

Jerónimo Castillo Bonilla

Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	01-33.030
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	6884
Folios	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 25 los dibujos 1 a 15 de los folios 30 a 44 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 26 a 29, 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 60/200.473 del 28 de abril de 2000, 60/201.039 del 01 de mayo de 2000 y la solicitud 09/733.229 del 07 de diciembre de 2000, copia de las cuales se adjuntó al memorial del 22 de agosto 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 entregar datos a los usuarios por el servicio convencional de difusión de programas de televisión como el servicio directo por satélite, reivindicado en la forma de subsistema y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un subsistema de comunicaciones incorporado en una red de comunicaciones DSS terrestre-satelital para recibir y mostrar información transmitida en enlace descendente desde uno o mas satélites de comunicaciones,

relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; un IRD incorporado en una red de comunicaciones terrestre-satelital, el cual es capaz de transmitir las señales de radio difusión recibidas desde el satélite, relacionado en la reivindicación 7; un método para entregar información a un dispositivo de visualización a través de una red de comunicaciones terrestre-satelital sin necesidad de que un usuario posea hardware adicional de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 8 a 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, lo que podría conducir a errores de interpretación. A continuación se resalta lo más relevante, sin que se trate de una relación detallada.

El título no concuerda ni con la descripción ni con las reivindicaciones, y es impreciso.

En las páginas 5, 7, reivindicaciones 1, 7, 8 entre otras se incluye la expresión "terrestre-satelital", inexistente en castellano.

Las primeras 4 líneas de la página 4 no son comprensibles debido, probablemente, a defectos de traducción.

En la pagina 12 segunda línea se cita una medida en unidades diferentes a las del sistema Internacional.

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 página 1 último párrafo se menciona que: "los usuarios... a traves de terrenos difíciles... a través de comunicaciones por".

El correspondiente aparte del documento de prioridad indica en realidad, "lo usuarios... tender líneas en terrenos difíciles... poner al servicio del usuario comunicaciones vía (por) satélite...".

Al comparar lo traducido y redactado en el ejemplo, con el aparte citado de la descripción, se advierten algunas 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 "subsistema" 1 y dependientes, así como también la relacionada al receptor / decodificador integrado de la 7, no tienen de sustento descriptivo porque en ese aparte, se describe la secuencia de la difusión y el procesamiento de los datos para la

entrega de información a los medios de visualización, tales como una pantalla de un PC, de un PDA usado (utilizado) para ese fin. Como es bien conocido por todos, el uso de los componentes convencionales de un sistema de teledifusión de información no convierte a ese sistema o a parte de él, en patentable.

Las reivindicaciones 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 faciliten su interpretación.

La reivindicación 8 presenta como pasos la secuencia lógica del procesamiento de señal a enviar a los usuarios. De forma análoga, las reivindicaciones de "subsistema" y "un IRD (receptor / decodificador incorporado)" relacionan la secuencia de transmisión y procesamiento de las señales como características de un producto.

Las reivindicaciones 5 y 9, 6 y 10 son iguales entre si, y no aclaran o delimitan, un elemento de estructura o una función entre los elementos del subsistema, ni un "paso" del método, incluido en una de las respectivas independientes, sino que relacionan el tipo de formato usado y el contenido de los datos, por lo cual, no tienen enlace lógico con su independiente e inciden negativamente en la concisión del pliego.

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 *Gua 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 gua) 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.

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 subsistema... para recibir... una antena para recibir... un IRD... el cual recibe... un dispositivo de visualización... aplicación de... para formatear...".

"2. el subsistema... un primer computador... para almacenar... un conducto eléctrico ... para transmitir... un enlace ascendente... para acoplar... un enlace... para acoplar...".

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: ...

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

Del estudio de la solicitud se determinó, que lo reivindicado se fundamenta en la trayectoria de la difusión en combinación con el procesamiento de información con programas o paquetes de servicios tales como, DIRECT TV, DTH (directo al hogar), el uso de formatos de información de Internet, como HTML para el procesamiento de la señal de entrada, el uso de software como los navegadores "Internet Explorer" o "Netscape", el programa C++ de Windows 95/98, etc. los cuales, se cargan en los servidores del subsistema para coadyuvar a 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 subsistema de teledifusión DSS que incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro de difusión, el computador o asistente (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.

Parece necesario precisar que, un aparato se puede reivindicar por la(s) función(es) que se lleve(n) a cabo entre sus componentes pero no por los usos de uno o más de dichos componentes, como ocurre en este caso donde la programación de TV se formatea en hipertexto y se transmite al usuario para que este la procese según sus preferencias.

Se resalta que un "subsistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho 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 señal) y la manera (secuencia) en que se procesen y/o transmitan esos datos, no son características que sirvan para distinguir un subsistema o el método, como se reivindica aquí.

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

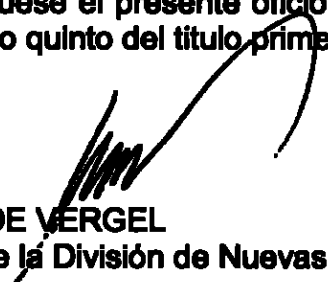
Finalmente, es muy importante que el interesado tenga en cuenta que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con mezclas, no admitida, de características 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 **1.º AGO. 2005**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 1123	Código: 202004	Código: