

190 189

Pedro Castillo Pineda & Asociados
ABOGADOS

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

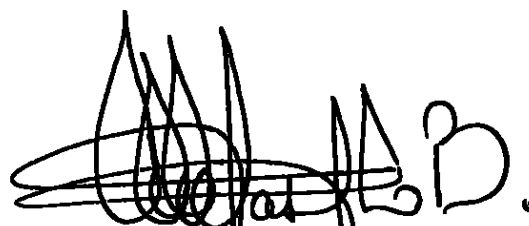
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00070055 00000004 Folios: 1
Fecha (MM): 2004-11-23 16:02:52
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref. EXPEDIENTE No. 02 - 70055
Solicitud de Patente a nombre de
HUGHES ELECTRONICS CORPORATION

Como el extracto de la Solicitud de patente indicada en la referencia se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 540 del 31 de Mayo del 2004, pido se examine la patentabilidad de la invención conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Decisión 486.

Adjunto el recibo No/90832 por las tasas correspondientes.

Atentamente,



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

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

191 ~~140~~


SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02070055 00000004 Folios: 2
Fecha (AMB): 2004-11-23 16:02:52
Tramite : 002 PATENTES y 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 90,832
FECHA : NOVIEMBRE 23 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO PINEDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	30766044	23/11/2004	180,000.
CASTILLO PINEDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	31534955	16/11/2004	177,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
		TOTAL :	\$ 353,000.00

SOM: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

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

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Jerónimo Castillo Bonilla
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	02-70.055
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	10828
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 8 a 28; los dibujos 1 a 10B de los folios 172 a 186 y las reivindicaciones 1 a 13 de los folios 29 a 32, los dibujos se allegaron como respuesta al examen de forma, y que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 12 de agosto de 2002, en ese momento se reclamó prioridad para las solicitud provisional norteamericanas 60/312.210 del 13 de agosto de 2001 y la solicitud 10/051.933 del 17 de enero de 2002, copia de las cuales se adjuntó al memorial del 06 de septiembre de 2002. Realizado el estudio correspondiente se determinó que el contenido de la solicitud provisional incluye un resumen y una gran cantidad de dibujos por lo que, solo una pequeña porción, coincide con la materia del expediente, por ello, no tiene 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 segunda prioridad es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una forma de usar una red de comunicaciones para ayudar, proactivamente, a un usuario a ubicar páginas Web con información de su interés, presentado en la forma de métodos y sistema.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para ser usado en una red de comunicaciones para ayudar, proactivamente, a un usuario a localizar una o más páginas Web almacenadas en servidores conectados a dicha red de comunicaciones, donde cada página Web contiene un tema relacionado con el área de interés general elegida por el

usuario, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6 y 13; y, un sistema para ser usado en una red de comunicaciones para ayudar, proactivamente, a un usuario a localizar una o más páginas Web almacenadas en servidores conectados a dicha red de comunicaciones, donde cada página Web contiene un tema relacionado con el área de interés general elegida por el usuario, relacionado en las reivindicaciones 7 a 12.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/30 ; 7/00.

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".

Las reivindicaciones de "sistema" 7 y dependientes, no tienen de sustento descriptivo porque en ese aparte, se divulga la secuencia de operaciones que ejecuta un cliente para recuperar información de su interés de Internet o de un sistema de comunicaciones similar, usado (utilizado) para ese fin y no se divulgan nuevos "medios", como los relacionados en las citadas reivindicaciones.

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 método comprende los siguientes pasos", "el cual comprende además", "en el cual", "el sistema comprende", no se consideran sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones de "método" presentan como "etapas" la secuencia de eventos que se exhiben en la pantalla de un computador personal o de un televisor interactivo para desplegar información y recuperarla acorde a las decisiones que tome un usuario.

Asimismo, las reivindicaciones de "sistema" se redactaron en términos de la secuencia de eventos que se suceden en la pantalla de un PC o de un TV interactivo para desplegar información y recuperarla según las decisiones que tome un usuario, y no por medio de las características permitidas para un producto.

Aunque las reivindicaciones 7 a 12 se redactaron como "sistema" por mención a unos medios su contenido, en si, es una iteración de lo relacionado de la 1 a la 6; por ello, se considera que la conclusión del pliego se afecta.

Se puede agregar que las reivindicaciones 1, 7 y 13 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se busca, por ejemplo, en: "donde cada página Web... usuario", "donde cada categoría de tema... canal separado", "donde cada uno de dichos conjuntos... tema particular".

Por último, las reivindicaciones 4, 5, 8, 10, 11 no tienen enlace lógico con las que dependen porque no aclaran (delimitan) un paso del método o un "medio" del sistema, sino que relacionan una clasificación, la información, unas descripciones, la clasificación y la información, respectivamente que no corresponden ni a un paso ni a un "medio".

Se recomienda que las observaciones de este punto sean 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. Del otro, que las de procedimiento **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

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

"1. un método para ser usado en una red de comunicaciones... almacenadas en servidores conectados.. donde cada página Web..."

"6. el método... en la pantalla del computador del usuario".

"13. un método para ser usado en una red de comunicaciones... almacenadas en servidores conectados.. donde cada página Web..."

En las anteriores reivindicaciones lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a los elementos que hacen el procesamiento.

De forma similar, las de sistema señalan:

"7. un sistema... para ser usado en una red de comunicaciones para ayudar... almacenadas en servidores conectados.. donde cada página Web... medios para dar al usuario... medios para mostrar al usuario... medios para seleccionar... medios para mostrar... medios para permitir seleccionar... medios para mostrar...".

"9. el sistema... medios para permitir...".

"12. el sistema... medios para seleccionar ...".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de 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
- f) las formas de presentar información".

Después del estudio de la solicitud se determinó que, de una parte, lo reivindicado como métodos y sistema se refiere a un programa de computador como tal, que se ilustra en la descripción por medio de una serie de rutinas para recuperar y desplegar información de páginas Web de una red de comunicaciones, como la Internet o la TV interactiva; dicha información un usuario la manipula según su interés en ver deportes, noticias u otro ítem, con el ratón del PC o el control remoto del televisor.

De otro lado, explícitamente, no solo se describe la secuencia de procesamiento de las señales sino que se transcribe, en las páginas 18 a 21, algunas porciones del micro código de la rutina refresh.asp; por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del artículo antes citado.

Asimismo, la información se despliega en la pantalla de un computador personal o de un televisor con servicio interactivo, lo que solo es una forma de exhibir información, para ser manipulada según los deseos (gustos) del usuario; por tal razón, lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso f) del mencionado artículo 15.

En tercer termino, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque simplemente se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales como son, por ejemplo, un computador personal o los componentes de un sistema de difusión de TV interactiva o parte de ellos, como se evidencia en forma manifiesta tanto de la descripción como de las reivindicaciones, pues en las últimas, explícitamente, se indica: "método (sistema) para ser usado en una red de comunicaciones para ayudar, proactivamente, a un usuario a localizar una o más páginas Web".

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.

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

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), f), 21 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

195

196

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 **17 JUL 2003**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1790	Código: 202004	Código:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

197

RADICACIÓN: 2-70055

EDICTO No. 4554

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 4737 de 27-FEB-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

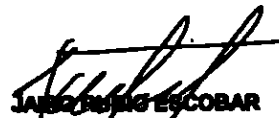
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "METODO Y SISTEMA PARA SER USADO EN UNA RED DE COMUNICACIONES PARA AYUDAR PROACTIVAMENTE A UN USUARIO A LOCALIZAR UNO O MAS SITIOS WEB, ALMACENADOS EN SERVIDORES CONECTADOS A DICHA RED DE COMUNICACIONES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jerónimo Castillo Bonilla, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Hughes Electronics Corporation., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 27 FEB. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME PARDO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 16-MAR-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 4554

Este edicto se desfiló hoy 30-MAR-2006 a las cinco (5:00 p.m.)