

**AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO****Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA**

Radicación : 3-12100- -12-0 **Fecha:** 2007-04-16 08:28:40
Trámite : 11 PATENTERYII
Evento : 379 FASE NACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

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

19 ABR. 2007

Referencia RESOLUCION : 9894
Fecha : 13/04/2007
Expediente : 3-12100
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente 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 8:00 a.m. a 4:30 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 de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página 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

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el stícker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-60 PBX: 3 82 08 40
Fax: 3 82 28 95 3 50 52 20. **Línea:** 018000 910165
Web: www.sic.gov.co **e-mail:** info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
Sl. PCT/ US01/22181

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de febrero de 2003, bajo el número 03012100, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y SISTEMA PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO INHALÁMBRICO", que correspondía a la solicitud internacional número PCT/US01/22181.

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 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de enero de 2004, el doctor Emilio Ferrero informó sobre el traspaso de la presente solicitud de la sociedad AERITAS, INC a la sociedad PROPEL TECHNOLOGY TEAM, LLC., domiciliada en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

CUARTO: Que, posteriormente, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de marzo de 2005, el doctor Emilio Ferrero informó sobre el traspaso de la presente solicitud de la sociedad PROPEL TECHNOLOGY TEAM, LLC, a la sociedad GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, domiciliada en Lamaca, Chipre.

QUINTO: 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.

SEXTO: Que mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2006, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, fue evaluado en el examen de patentabilidad.

SEPTIMO: 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/ US01/22181

producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

OCTAVO: Que las reivindicaciones 1 a 42, contenidas en los folios 290 a 298, además de no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de posibilitar la realización de transacciones comerciales por medios inalámbricos, reivindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un método para facilitar la transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 28; y, un sistema para facilitar una transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 29 a 42.

2. Claridad del capítulo reivindicatorio en estudio

2.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece 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 1 y 29 se redactaron en términos de unas secuencias *lógicas de procesamiento de datos*, lo cual, no es viable.

La reivindicación 29 no es clara porque *agrega* lo relativo a un sistema de cumplimiento que no se sabe cómo se "acopla" al sistema de manejo y que *se relaciona una etapa de la secuencia de procesamiento de datos*.

Las reivindicaciones 30 a 42 no tienen enlace lógico con su independiente respectiva, puesto que no aclaran o delimitan una característica del sistema, ya que este se definió mediante una secuencia de procesamiento o uso de medios técnicos, además, algunas hacen referencia a "acoples" no mencionados en la independiente.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad y precisión, no obstante fueron evaluadas y calificadas.



298

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/US01/22181

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo 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.

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.

Por su parte, tradicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece que:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que la reivindicación 1 y sus dependientes, referente a método para facilitar la transacción inalámbrica, no define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 85. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/US01/22181

En segundo lugar, la reivindicación 29 y sus dependientes, relativa al sistema para facilitar la transacción inalámbrica, no reviste una forma tangible, porque ella se redactó en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos y no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución a un problema técnico.

En el campo de las patentes es bien sabido que para que un *producto* revista forma tangible, debe describirse y reivindicarse de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar el *producto* y no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del *producto* para obtener un resultado, como facilitar una transacción inalámbrica.

Por último, se determinó que lo reivindicado no resuelve un problema técnico, porque presenta como pasos de un método y un sistema para facilitar transacciones comerciales una secuencia de procesamiento de datos por uso de medios electrónicos inalámbricos, lo que, simplemente, es un tratamiento de información no técnica con medios técnicos, como se puede constatar con el penúltimo párrafo de la página 1, el segundo párrafo de la página 2 y página 8.

3. No se considera Invención

El artículo 15.d) de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones "*los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales*".

Se observa que el método y el sistemas reivindicados son para facilitar (la realización) de transacciones inalámbricas de comercio electrónico, como se explica en detalle con los ejemplos 1 y 2 de la descripción, de donde se deriva de forma evidente que *la solución se centra en un plan económico comercial*, motivo por el cual consideramos que la invención se encuentra incurso en lo dispuesto en el artículo 15d).

Por otra parte, el artículo 15e) de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones: "*los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales*".

Las reivindicaciones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de "método" como de "sistema" relacionan como características *una secuencia lógica de procesamiento de información* que se implementa en elementos de un sistema informático *convencional*, puesto que dichos elementos son *ampliamente* conocidos en la técnica, como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los computadores portátiles, los servidores, la red de comunicaciones alamburada, etc. para realizar el procesamiento deseado; dicha secuencia de procesamiento de información se

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/US01/22181

considera *un programa como tal*. Adicionalmente, dicha secuencia se ilustra con los diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B junto con la correspondiente descripción. De esa manera, este Despacho considera que lo reclamado no se considera una invención de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 15.e).

4. Otro uso

Del estudio de la solicitud se deriva que se desconoce, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica, como los citados en el punto precedente. Ratifica lo anterior, el hecho que de forma explícita así se reconoce en la descripción de la presente solicitud (ver páginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 21 de la norma supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- El nuevo pliego se aceptó y calificó acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos que establece la normativa andina.
- Sobre el comentario relacionado con el numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, que señala que: *"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento"*, (subrayados y resaltados fuera de texto), se observa que el solicitante se apoya en el párrafo anterior para asegurar que, *"... está redactado... por elementos que lo componen, por su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos... FUNCIONALES del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función, por ejemplo: elemento para medir la presión..."*.

Para desvirtuar lo anterior, de un lado, basta hacer una lectura cuidadosa de la página 35 del citado Manual Andino de Patentes, ya que, en el siguiente párrafo al que causa confusión, se señala que: *"Las características pueden ser estructurales... O (ahí no dice Y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, elemento para medir la presión)"*, lo cual, concuerda con lo que establece la 'Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes'

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/ US01/22181

de la OMPI, antes citada, que ha servido de guía a los examinadores de patentes de esta Oficina, y que indica que las reivindicaciones de *producto* definen, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

De otro lado, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamenta el solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que se le quiere dar, ya que lo que dicho párrafo señala es: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes), sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que se resalta del Manual Andino, "(del tipo: *elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo, "elemento para medir la presión"*)", no pertenece a los campos, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues indicar que: "*elemento para definir la presión*" no es la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados. En realidad, es un Infortunado ejemplo elegido para orientar a los solicitantes.

Ahora bien, *una persona con conocimientos en el arte* sabe que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, NO establecen una relación de función ni determinan una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el USO de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.

En este caso, es imposible tratar de redactar una reivindicación de ejemplo en el sentido correcto, debido a que, de una parte, las reivindicaciones 1 a 28 NO definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos; y, de otra parte, las reivindicaciones 29 a 42 relacionan un sistema para facilitar una transacción inalámbrica redactado en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no mediante características técnicas estructurales ó de función.

Adicionalmente, el solicitante presenta una discusión larga sobre este punto, pero pasó por alto que lo fundamental de una solicitud es que cumpla las disposiciones de los artículos 14 y 30, es decir, que defina un *producto* o un *procedimiento*, ya que no se trata de que "un experto en la materia sea capaz de reproducir el invento" ni mucho menos de "que no hay otra manera de describir la materia...", como lo asume el



302

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 9894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
Sl. PCT/ US01/22181

solicitante, sino que se DEFINA el *producto* y/o el *procedimiento* mediante las características técnicas acordes con la norma, los procedimientos establecidos, la práctica y la jurisprudencia dictada y no por medio de otros, como sucede en este caso.

- Para desvirtuar los comentarios del numeral 3.2.1 basta señalar que el *procedimiento* o *método* y el *producto* reivindicados en el expediente, contrario a lo que afirma el solicitante, NO se definieron mediante las características técnicas permitidas por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, por todas las razones suficientemente ya explicadas.
- Los comentarios del numeral 3.2.2, a la luz de lo ya explicado en los puntos anteriores quedan sin ningún soporte real, además:

a. En el Oficio trasladado al solicitante se sostuvo y aquí se reitera, que lo reivindicado se redactó en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, lo cual, se puede constatar tanto por el contenido de la descripción, ver el penúltimo párrafo de la página 1, el segundo párrafo de la página 2 y página 8, como por el de las mismas reivindicaciones.

Por ejemplo, la reivindicación 29 textualmente señala: "un sistema para facilitar una transacción electrónica... un sistema de manejo de transacción capaz de: recibir una solicitud... verificar una identidad del solicitante... comunicar un código... un sistema de cumplimiento... capaz de explorar...", de donde es evidente que se relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos.

b. Quienes laboran en propiedad industrial saben que, según la regulación vigente¹, por programa de ordenador (software) se entiende, la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

c. Con relación a las citas jurisprudenciales y doctrinarias europeas que tienen que ver con la forma en que se evalúa el presente caso bajo otros sistemas de patentes, resultan irrelevantes, porque: 1) La reivindicación 1 y sus dependientes, referente a método para facilitar la transacción inalámbrica, no define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una

¹ Favor consultar la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/ US01/22181

secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos; 2) La reivindicación 29 y sus dependientes, relativa al sistema para facilitar la transacción inalámbrica, no reviste una forma tangible porque ella se redactó en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos; 3) Una secuencia lógica de procesamiento de datos es soporte lógico como tal, porque así lo permite la regulación vigente, "... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ~~ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado~~" ² (subrayados y resaltados fuera del texto).

d. En el Oficio, se recordó al interesado que la Oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento en el sentido de un método, 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 cumple con las regulaciones aplicables.

A la luz de lo antes expuesto, se ha explicado que un *producto* o un *procedimiento*, como tal, es independiente de cómo se usa(n) u opera(n) los componentes de un sistema, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliega en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado.

De allí es evidente que una secuencia de procesamiento de datos (información) no determina ni un proceso de fabricación de un *producto* ni determina las características de estructura o de función de un *producto* sino el USO de los componentes de aquel para generar un resultado, por demás, de carácter comercial pero no técnico. Por esta razón, dicha secuencia no sirve para distinguir las características ni de un "método" ni de un "sistema" para "facilitar" una transacción inalámbrica, como se reivindica aquí, puesto que es presentar como "pasos" o como "FUNCIONALIDAD" del "sistema", las consecuencias o resultado del procesamiento de datos efectuado con el sistema.

- Respecto a las afirmaciones del numeral 3.2.3, una vez más el solicitante se apoya en una "doctrina" y en la interpretación de un caso de la EPO para afirmar que lo reivindicado no se dirige a una actividad económico comercial.

Para desvirtuar tales afirmaciones es suficiente resaltar que, la "doctrina" y la opinión de la EPO, no son vinculantes para la Superintendencia y están basadas en su regulaciones y prácticas internas muy diferentes, en este punto, a las nuestras.

² Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, ya citada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 3894

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
SI. PCT/ US01/22181

Además, esta Oficina no acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento en el sentido de un método o un sistema para facilitar una transacción inalámbrica, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

- Con relación a los comentarios del numeral 3.2.4, relacionados con la objeción basada en el artículo 21 de la Decisión, basta recordar las propias afirmaciones del interesado hechas en el numeral precedente, concretamente, *"... no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados... emplea medios materiales... se desarrolla un método para facilitar..."* (resaltado fuera del texto), lo cual, hace evidente que reconoce el uso de medios materiales que, por demás, no resuelven un problema técnico.

Adicionalmente, en el Oficio trasladado, se explicó que un sistema se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o el procesamiento de señal que ejecute uno o más de los componentes del sistema, como ocurre en este caso.

Aún más, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho sistema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a los componentes del mismo; 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 la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un *producto* en la forma como se reivindica aquí.

Para sustentar lo anterior, se señaló que lo reivindicado solo hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los computadores portátiles, los servidores, la red de comunicaciones alamburada, etc.; además, de forma explícita se reconoce en la descripción (ver páginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

Finalmente, la apreciación del solicitante no demuestra que: la solicitud soluciona un problema técnico; se define mediante características técnicas; no constituye el uso de elementos técnicos para procesar información no técnica; se ajusta la jurisprudencia andina en cuanto a que se refiere a un procedimiento *para* fabricar un producto, etc.

En conclusión, lo fundamental en esta solicitud es que ella no soluciona ningún problema técnico, ni siquiera se ajusta a los parámetros que establece la jurisprudencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00. 9894
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03012100
Sl. PCT/ US01/22181

andina sobre el particular, puesto que no se dirige a un proceso para fabricar (obtener) un producto y el sistema para facilitar una transacción inalámbrica, como se explicó, solo se usa simplemente, para el tratamiento de información no técnica (transacción inalámbrica) con medios técnicos, "sistema de manejo de transacción".

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 literales d) y e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 8450, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y SISTEMA PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO INHALÁMBRICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Gtech Global Services Corporation Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **13 ABR. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-012100

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 544

DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2004

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 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X _____

Bogotá D.C., JULIO de 2006

271
307

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	03-12.100
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	8450
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 55 a 116, los dibujos 1 a 10 de los folios 134 a 143 y las reivindicaciones 1 a 50 de los folios 117 a 132, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de posibilitar la realización de transacciones comerciales por medios inalámbricos, reivindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para facilitar una transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 33 y 50; un sistema para facilitar una transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 34 a 48 y 49.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 // G07F 19/00.

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 calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para este caso, frases tales como: "comprende...", "en donde...", "comprende adicionalmente", etc. no se consideran sinónimas de "caracterizado por"; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y

cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1 y 50, 34 y 49 NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y en algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Las reivindicaciones 34 y 49 se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas.

Las reivindicaciones 2 a 33, 35 a 48 no tienen enlace lógico con su independiente respectiva porque no aclaran o delimitan un paso del método o una característica del sistema sino que se desvían a relacionar los tipos particulares de elementos usados para realizar la transacción o mencionar elementos NO incluidos en la 34.

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

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5. de adelante.

Como se informa en el folio 235 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben

definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De un lado, realizado el estudio del expediente se determinó que lo reivindicado no resuelve un problema técnico porque presenta como pasos de un método y como sistema para facilitar transacciones comerciales por uso de medios electrónicos inalámbricos, lo que, simplemente, es un tratamiento de información no técnica con medios técnicos, que se puede constatar con el penúltimo párrafo de la página 1, el segundo párrafo de la página 2 y página 8.

Para aclarar nuestra anterior afirmación, es importante dirigir la atención a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establece: "(...) Las Invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

De otro lado, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla es con el uso de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica y las de procedimiento (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Al calificar el pliego de la solicitud se determinó que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"34. un sistema para facilitar... un sistema... capaz de comunicar...".

"35. un sistema... el sistema... para audiblemente...".

"36. un sistema... módulo... es capaz de recibir...", y así sucesivamente con cada una de las restantes reivindicaciones de "sistema".

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

En segundo lugar, los procesos y sistemas reivindicados son para facilitar (la realización) de transacciones inalámbricas de comercio electrónico, como se explica en detalle con los ejemplos 1 y 2 de la descripción, de donde se deriva de forma evidente que la solución se centra en un plan económico comercial, motivo por el cual consideramos que, tácitamente, se afectan las disposiciones del artículo 15 d).

En tercer término, 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...".

Las reivindicaciones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de "método" como de sistema relacionan como características una secuencia lógica de procesamiento de información que se implementa en elementos de un sistema informático convencional, puesto que dichos elementos son ampliamente conocidos en la técnica, como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los

computadores portátiles, los servidores, la red de comunicaciones alamburada, etc. para realizar el procesamiento deseado; dicha secuencia de procesamiento de información se considera un programa como tal.

Adicionalmente, dicha secuencia se ilustra con los diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B junto con la correspondiente descripción.

Por los motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Parece necesario precisar que, un sistema se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o el procesamiento de señal que ejecute uno o más de los componentes del sistema, como ocurre en este caso.

Aún más, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho sistema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a los componentes del mismo; 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 la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un producto en la forma como se reivindica aquí.

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 no se cumplen porque solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica, como los citados en el aparte anterior, además, de forma explícita se reconoce en la descripción (ver páginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

Es importante que el interesado recuerde, que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley, como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15 d), e) y 21.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d), e), 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 se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

275
311

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **04 AGO. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1185	Código: 202004	Código:

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

Radicación No 03-12.100

Clasificación Internacional (IPC) G06F 17/60 // G07F 19/00.

Concepto Técnico No 371

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 informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 55 a 116, los dibujos 1 a 10 de los folios 134 a 143, las reivindicaciones 1 a 42 de los folios 290 a 298 allegadas como respuesta al oficio No 8.450 del 4 de agosto de 2006 y los alegatos adjuntos a la misma.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de posibilitar la realización de transacciones comerciales por medios inalámbricos, reivindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un método para facilitar la transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 28; y, un sistema para facilitar una transacción inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 29 a 42.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 // G07F 19/00.

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 1 y 29 se redactaron en términos de unas secuencias lógicas de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

La reivindicación 29 no es clara porque agrega lo relativo a un sistema de cumplimiento que no se sabe cómo se "acopla" al sistema de manejo y que se relaciona una etapa de la secuencia de procesamiento de datos.

Las reivindicaciones 30 a 42 no tienen enlace lógico con su independiente respectiva puesto que no aclaran o delimitan una característica del sistema ya que este se definió mediante una secuencia de procesamiento o uso de medios técnicos, además, algunas hacen referencia a "acoples" no mencionados en la independiente.

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Como se informa en el folio 235 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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

5.1 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 una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que la reivindicación 1 y sus dependientes, referente a método para facilitar la transacción inalámbrica, NO define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos; motivo por el cual, en adelante, las citadas reivindicaciones no se tendrán en cuenta.

En segundo lugar, la reivindicación 29 y sus dependientes, relativa al sistema para facilitar la transacción inalámbrica, NO reviste una forma tangible porque ella se redactó en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos y no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución a un problema técnico; razón por la que dichas reivindicaciones no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad Industrial saben que para que un producto revista forma tangible debe describirse y reivindicarse de forma que se sepa

cómo ejecutar o fabricar el producto y no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado, como facilitar una transacción inalámbrica.

Por último, se determinó que lo reivindicado no resuelve un problema técnico porque presenta como pasos de un método y un sistema para facilitar transacciones comerciales una secuencia de procesamiento de datos por uso de medios electrónicos inalámbricos, lo que, simplemente, es un tratamiento de información no técnica con medios técnicos, como se puede constatar con el penúltimo párrafo de la página 1, el segundo párrafo de la página 2 y página 8.

5.2 El método y el sistemas reivindicados son para facilitar (la realización) de transacciones inalámbricas de comercio electrónico, como se explica en detalle con los ejemplos 1 y 2 de la descripción, de donde se deriva de forma evidente que la solución se centra en un plan económico comercial, motivo por el cual consideramos que, tácitamente, se afectan las disposiciones del artículo 15 d).

5.3 En tercer término, 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..."

Las reivindicaciones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de "método" como de "sistema" relacionan como características una secuencia lógica de procesamiento de información que se implementa en elementos de un sistema informático convencional, puesto que dichos elementos son ampliamente conocidos en la técnica, como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los computadores portátiles, los servidores, la red de comunicaciones alamburada, etc. para realizar el procesamiento deseado; dicha secuencia de procesamiento de información se considera un programa como tal.

Adicionalmente, dicha secuencia se ilustra con los diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B junto con la correspondiente descripción.

Por los motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.4 Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 no se cumplen porque solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica, como los citados en el subnumeral anterior, además, de forma explícita así se reconoce en la descripción (ver páginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

6. Respecto a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, la oficina los controvierte y desvirtúa de la siguiente manera:

1) Con relación a los alegatos de 3.1 se precisa que:

a. El nuevo pliego se aceptó y calificó arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 3.

b. En el subnumeral 4.2 del Manual Andino se señala que: "Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", (subrayados y resaltados fuera de texto).

El Intermediario y sus dependientes se apoyan en el párrafo anterior para asegurar que, "... está redactado por elementos que lo componen, por su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos... **FUNCIONALES** "del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento *para medir* la presión...", alegatos que, simplemente, dejan ver sus escasos conocimientos no solo en propiedad industrial sino, fundamentalmente, en la materia correspondiente.

Para echar abajo las suposiciones del Intermediario y sus auxiliares, de un lado, basta hacer una lectura cuidadosa de la página 35 del citado Manual Andino, ya que, en el siguiente párrafo al que causa confusión, se señala que: "Las características pueden ser estructurales... O (ahí NO dice Y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento *para medir la presión*")", lo cual, CONCUERDA con lo que establece la guía citada por la administración, que ha sido, es y será el procedimiento común a seguir, que exige que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

De otro lado, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los alegatos, tiene una interpretación muy diferente a la que, fantasiosamente, se le quiere dar, ya que, lo que dicho párrafo señala es: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) Indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que el Intermediario resalta del Manual Andino, (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión), probablemente, fue sugerido por alguien que no conoce los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues decir que: "elemento para definir la presión" NO ha sido, NO es, NI nunca será la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados.

Quienes tienen un mínimo de conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, NO establecen una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el USO de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.

Quienes tienen conocimientos en el campo conocen la forma específica de establecer una relación de función entre los componentes de una estructura, aparato, sistema, dispositivo, mecanismo, etc. y de definir una característica técnica de estructura de función, en el sentido establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes.

c. En este caso, es imposible tratar de redactar una reivindicación de ejemplo en el sentido correcto debido a que, de una parte, las reivindicaciones 1 a 28 NO definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos; y, de otra parte, las reivindicaciones 29 a 42 relacionan un sistema para facilitar una transacción inalámbrica redactado en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no mediante características técnicas estructurales ó de función.

Por último, el Manual Andino que tanta importancia tiene para el intermediario, es una copia defectuosa de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes porque lo que

señala el párrafo 57 de dicha Guía es lo que dice el penúltimo párrafo de la página 35 del citado Manual, excepto el infortunado ejemplo elegido para orientar a los solicitantes.

Adicionalmente, se presenta una discusión larga pero pasó por alto que lo fundamental de una solicitud y es que cumpla las disposiciones de los artículos 14 y 30, es decir, que defina un producto o un procedimiento con las características permitidas ya que no se trata de que "un experto en la materia sea capaz de reproducir el invento" ni mucho menos de "que no hay otra manera de describir la materia...", como lo asume el intermediario, sino que se DEFINA el producto y/o el procedimiento mediante las características técnicas permitidas por la norma, el procedimiento establecidos y la jurisprudencia dictada y NO por medio de otros, como sucede en este caso.

En conclusión, las aseveraciones que el mandatario hace en la respuesta son triviales, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes, sino que con una interpretación amañada de lo que entiende del Manual Andino, trata de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema.

2) Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.2.1 basta señalar que el procedimiento o método y el producto reivindicados en el expediente, contrario a lo que supone y afirma el memorialista, NO se definieron mediante las características técnicas permitidas por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes por las razones explicadas arriba en el punto 3, el subpunto 5.1, y el subnumeral anterior.

3) Los alegatos del subnumeral 3.2.2, a la luz de lo ya explicado en los subpuntos 1) y 2) quedan sin ningún soporte real, además, no explican en que parte de la norma y/o del procedimiento se sustentan, ni si las reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido en ellos y no desvirtúan la posición de la oficina por las siguientes razones:

a. En el oficio se sostuvo y aquí se reitera, que lo reivindicado se redactó en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, lo cual, se puede constatar tanto por el contenido de la descripción, ver el penúltimo párrafo de la página 1, el segundo párrafo de la página 2 y página 8, como por el de las mismas reivindicaciones.

Por ejemplo, la reivindicación 29 textualmente señala: "un sistema para facilitar una transacción electrónica... un sistema de manejo de transacción capaz de: recibir una solicitud... verificar una identidad del solicitante... comunicar un código... un sistema de cumplimiento... capaz de explorar...", de donde es evidente que se relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con medios técnicos.

b. Quienes laboran en propiedad industrial saben que, según la legislación vigente, por programa de ordenador (software) se entiende, la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

c. Con relación a las apreciaciones de Cabanellas, de la supuesta, "doctrina", de como "debemos" evaluar la aplicabilidad al caso, etc. son alegatos sin ningún soporte real en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia sino meras opiniones personales que buscan dilatar la tramitación a toda costa porque:

1) La reivindicación 1 y sus dependientes, referente a método para facilitar la transacción inalámbrica, N define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia lógica de procesamiento de datos con

medios técnicos.

2) La reivindicación 29 y sus dependientes, relativa al sistema para facilitar la transacción inalámbrica, NO reviste una forma tangible porque ella se redactó en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos

3) Una secuencia lógica de procesamiento de datos es soporte lógico como tal porque así lo permite legislación vigente, "... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

d. En el oficio, se recordó al Interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento en el sentido de un método 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.

A la luz de lo explicado en los apartes anteriores, se ha explicado que un producto un procedimiento, como tal, es independiente de cómo se usa(n) u opera(n) los componentes de un sistema, es decir, la pantalla es independiente del género de información que se despliega en ella, un procesador es independiente del género de datos que procese o de la forma en que los use para generar un resultado.

De allí es evidente que, una secuencia de procesamiento de datos (información) NO determina ni un proceso de fabricación de un producto ni determina las características de estructura o de función de un producto sino el USO de los componentes de aquel para generar un resultado, por demás, de carácter comercial pero NO técnico. Por esta razón, dicha secuencia no sirve para distinguir las características de ni de un "método" ni de un "sistema" para "facilitar" una transacción inalámbrica, como se reivindica aquí, puesto que es presentar como "pasos" o como "FUNCIONALIDAD" del "sistema", las consecuencias o resultado del procesamiento de datos efectuado con el sistema.

Si la administración aceptase los alegatos del interesado como válidos, se llegaría a que un método o un sistema para facilitar una transacción inalámbrica, como el solicitado aquí sería patentable, por solo argüir que, "... la Doctrina ha sido enfática... aceptada a nivel mundial incluyendo Europa...", o con el pretexto de que en las reivindicaciones no se "reivindica un conjunto de instrucciones... sino las etapas específicas a seguir para facilitar...", ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley.

4) Respecto a las afirmaciones del subnumeral 3.2.3, una vez más el intermediario se apoya en una "doctrina" y en la interpretación de un caso de la EPO para alegar que lo reivindicado no se dirige a una actividad económico comercial.

Para desvirtuar tales afirmaciones es suficiente resaltar que, la "doctrina" y la opinión de la EPO, merecen y tienen nuestro respeto pero no desvirtúan las objeciones trasladadas porque, de un lado, la oficina no acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento en el sentido de un método o un sistema para facilitar una transacción inalámbrica 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.

De otro lado, ni la "doctrina" ni la interpretación de la EPO forman parte ni de la norma, ni del procedimiento ni de la jurisprudencia dictada por las altas cortes como el Honorable Tribunal Andino o el Honorable Concejo de Estado, motivo por el que no tienen ni tendrán ninguna validez para nosotros, aunque se pretexto que, "... erróneamente se refiere el examinador... no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados... emplea medios materiales...se desarrolla un método para facilitar...".

5) Con relación a los alegatos del subnumeral 3.2.4, el Intermediario con una larga discusión de la "hermenéutica jurídica" para el artículo 21 de la Decisión pretende controvertir lo que, es incapaz de comprender y discutir, técnicamente.

Para echar abajo toda la larga retahíla de la citada discusión, que solo busca confundir y crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, basta recordar las propias afirmaciones del interesado hechas en el subnumeral precedente, concretamente, "... no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados... emplea medios materiales...se desarrolla un método para facilitar...", lo cual, reconoce el uso de medios materiales que, por demás, no resuelven un problema técnico.

Adicionalmente, en el oficio se explicó que un sistema se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o el procesamiento de señal que ejecute uno o más de los componentes del sistema, como ocurre en este caso.

Aún más, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho sistema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da a los componentes del mismo; 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 la manera (secuencia) en que se procesen los datos, no son características que sirvan para distinguir un producto en la forma como se reivindica aquí.

Para sustentar nuestras afirmaciones la oficina señaló que, lo reivindicado solo hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los computadores portátiles, los servidores, la red de comunicaciones alamburada, etc. además, de forma explícita se reconoce en la descripción (ver páginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

A la luz de las razones precedentes, argüir que, "... la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser de recibo para blear su patentabilidad...", no son fundamento serio que desvirtúe nuestras objeciones ni constituyen una prueba de controversia.

Finalmente, los alegatos del mandatario son una interpretación literal y amañada del artículo 21 con apoyo lateral en la jurisprudencia dictada con referencia a la novedad y el nivel inventivo, para pretextar que la objeción establecida por la ley es para lo patentado y no para lo "convencional", lo conocido por (casi) todos; sin embargo, esos alegatos NO sirven de prueba que controvierta las objeciones trasladadas puesto que solo un aprendiz buscaría desviar la discusión a que, "... la norma dice:...", en vez de mostrar con hechos ciertos que la solicitud soluciona un problema técnico, se define mediante características técnicas, no constituye el uso de elementos técnicos para procesar información no técnica, cumple la jurisprudencia de ser un procedimiento para fabricar un producto, etc.

En conclusión, lo fundamental en esta solicitud es que ella **N** soluciona ningún problema técnico, **N** cumple la jurisprudencia dictada en el proceso 36-IP-98 puesto que no se dirige a un proceso para fabricar (obtener) un producto y el sistema para facilitar una

207

39

transacción inalámbrica, como se explicó y se sostiene, categóricamente, solo se usa simplemente, para el tratamiento de información no técnica (transacción inalámbrica) con medios técnicos, "sistema de manejo de transacción".

Teniendo en cuenta todo lo anterior junto con lo trasladado en el oficio No 8.450 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d), e), 21 y 30 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en el citado acto. En consecuencia, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 42 de los folios 290 a 298.

Bogotá, D.C. 2007 03 02

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 371		Código: 202004