

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-069228- -00005-0000

Fecha: 2006-10-26 12:35:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

REFERENCIA:

Radicación	03-69.228
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	00012404
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 53 a 83, los dibujos 1 a 5 de los folios 97 a 101 y las reivindicaciones 1 a 29 de los folios 84 a 94, 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 acceso a Internet, reivindicado en la forma de receptor de televisión y método para operar un servidor.

De otra parte, el pliego reivindica: un receptor de televisión relacionado en las reivindicaciones 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14 y 15; un método para operar un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto, relacionado en las reivindicaciones 16 a 26.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04L 29/08.

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 del pliego 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 el caso, frases tales como: “que comprende...”, “en donde...”, “que responde...”, etc. no se consideran sinónimas de “caracterizado por”; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 6, 11 y 15 son muy generales porque hacen referencia a un receptor de televisión cualquiera; no tienen sustento descriptivo debido a que en ese

aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido para los usuarios tales como el comercio en línea, los servicios de información y servicios interactivos; por último, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas, que definan la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

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

Como se informa en el folio 123 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 de adelante.

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".

Tal como se señala en el reporte de búsqueda, el pliego calificado incluye, al menos, cinco grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 5 dirigidas a un receptor de televisión que comprende un modem para recuperar y desplegar datos interactivos.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 6 a 10 dirigido a un receptor de televisión para recibir datos de imagen y datos interactivos que incluyen metadatos representativos del metanivel de información.

El grupo tres lo conforman las reivindicaciones 11 a 14 referentes a un receptor de televisión para recibir y desplegar una imagen interactiva que incluye ítems seleccionables.

El grupo cuatro es la reivindicación 15 referente a un receptor de televisión para recibir datos interactivos y que incluye un modem para establecer un enlace y responder a la selección de un servicio por un televidente.

El grupo cinco son las reivindicaciones 16 a 27 relativas a un método de operar un servidor para conectar un receptor de televisión.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 indica 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, 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.

Adicionalmente, es bien conocido por todos que, 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).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, de un lado, 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; las reivindicaciones 1, 6, 11, 15 y dependientes (obviamente las que tienen) referentes a un receptor de televisión o de **producto** NO revisten forma tangible porque las características incluidas en ellas no son técnicas ya que se trata de manipulación de datos con medios técnicos; además, presentan una mezcla de características de estructura y uso o los efectos de este, de uno o más componentes de una estructura que, concretamente, en este caso consiste en mencionar un receptor de televisión, ampliamente, conocido en la técnica junto con una secuencia lógica de procesamiento de datos como es recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

De otro lado, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, resulta evidente que las reivindicaciones de **procedimiento** (método) 16 a 26 del presente caso **NO** definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan una secuencia lógica de procesamiento de datos ejecutada por un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto mediante el uso de medios técnicos.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 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”.

Como ya se dijo arriba en **3**, las reivindicaciones de “receptor de televisión” o **producto** se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como “función” los pasos de una secuencia lógica de procesamiento ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

La legislación vigente establece que 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. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

A la luz de lo anterior, la oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal **no** solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un

resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... **o en cualquier otra forma que**, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**) sino porque técnicamente son programas como tal.

En consecuencia, resulta obvio que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, que un **producto** (receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones) sea definido por un programa como tal.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del artículo 15.

Se puede agregar que, el **producto** reivindicado carece de **nivel inventivo**, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que el receptor de un sistema de televisión interactivo se comunice con un sitio remoto por intermedio de un servidor y provea algunos servicios, preponderantemente, comerciales e informativos.

5.3 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones como un receptor de televisión que incluye un modem para comunicarse con un sitio de una red de información por intermedio de un servidor; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

Nos parece importante recordar al solicitante que un "receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones" es independiente de cómo se usa o se hace operar ese receptor o algún componente del mismo o del sistema que integra, por demás, conformado por elementos convencionales toda vez que dicho sistema, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente de la secuencia en que se despliegue información en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen datos, **no** son características que sirvan para distinguir un receptor o **producto**, de la forma como se reivindica aquí.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30, razón por la que 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

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

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 **27 OCT. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1672	Código: 202004	Código: