

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-112752-00005-0000

REGISTRO DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **04.112.752**
Asunto : Solicitud de patente para **"SISTEMA DE TELEVISION DE PREPAGO"**
Solicitante : NAGRAVISION S.A.
Fecha de Solicitud : 09 de noviembre de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **12610** notificado por fijación en lista del 05 de octubre de 2007.

2. Mediante el Oficio No. **12610** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las objeciones que sobre claridad hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 5 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios sugeridos por su Despacho, que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

refiere, el pliego reivindicatorio modificado junto con este escrito ha sido motivo de patente en Europa (Nº concesión: EP-1493268-B1), país que comparte los principios de patentabilidad de la Decisión 486.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica un sistema, en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 25, 28 y 30 de la Decisión 486.

2.2 NO ES UNA INVENCION

El Examinador considera que la presente invención se encuentra incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 15 literal d) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

"Art. 15.- No se considerarán invenciones:

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

A este respecto, respetuosamente consideramos que el criterio de actividades económico-comerciales consagrado en estas normas, como *excepción de patentabilidad*, NO resultan aplicable al presente caso.

Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen la Doctrina autorizada sobre el tema.

2.2.1 Interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:

"Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

En el presente caso, consideramos que la norma comunitaria bajo estudio es suficientemente clara y por ende no es susceptible de interpretación alguna, de tal manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son "actividades económico-comerciales", la misma no podrá ser objeto de patente.

Contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son "actividades económico-comerciales", la misma no podrá ser negada con fundamento en estas normas jurídicas.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una invención no es simplemente una actividad económico-comercial, NO se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad.

2.2.2 Interpretación contraria a la interpretación y alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el tema:

Con respecto a esta excepción de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo siguiente:

"... No son patentables por ser, simplemente, concepciones abstractas de la inteligencia u ordenaciones de una serie de operaciones económicas. No tienen en cuenta para nada los medios materiales o sus cualidades, que son las que interesan a las leyes de patentes.

...El invento requiere el empleo de un medio material que de un resultado como efecto del funcionamiento de ese medio y no como efecto de la actividad del hombre."¹

Adicionalmente, como ejemplo de la interpretación que se ha dado a esta excepción de patentabilidad en la práctica, encontramos el caso T0258/03-3.5.1 relacionado con un sistema de *Beneficios Pensionarios* resuelto por el "Consejo Técnico de Apelación" de la Oficina Europea de Patentes, en el cual se concluyó:

"Un sistema programado adecuadamente para su uso en un campo en particular, incluso si se tratara, por ejemplo, del campo de las actividades económica-comerciales, tiene el carácter de un aparato concreto, en el sentido de una entidad o producto físicos, y por lo tanto es una invención de acuerdo con los términos de artículo 52."²

En vista de los argumentos anteriores, se puede concluir que las actividades económico-comerciales que están excluidas de patentabilidad y a las cuales erróneamente

¹ P. C. Breuer Moreno. "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pág. 118.

² Durle, R. "CONVERGENCE". The Journal of the Section on Intellectual Property, Communications and Technology of the International Bar Association. Vol 2. No. 2, pp 83-161 ISSN 1817 5694. Octubre 2006.

se refiere el señor examinador, son aquellas que no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados sino simplemente de la actividad del hombre. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la presente invención emplea medio materiales, aparatos y dispositivos, con el fin de conformar un sistema que permite a un centro administrativo recargar un crédito por medio de mensajes de control (ECM) o mensajes de administración (EMM) en un decodificador de televisión paga o una unidad de usuario, la objeción formulada por su Despacho con base en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 no resulta aplicable en el presente caso.

Por las anteriores razones, consideramos que la excepción de patentabilidad indicada por el Señor Examinador no resulta aplicable en el presente caso y por ende no puede servir de fundamento para negar el privilegio de patente solicitado.

2.3 NIVEL INVENTIVO

Ese Despacho afirma que los documentos **D1 y D2** afectan el nivel inventivo de la presente invención pues considera que para el experto en la materia en vista de las enseñanzas de dichos documentos hubiera sido obvio derivar el objeto de la presente solicitud.

A este respecto, es importante poner de presente que el examen de nivel inventivo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia. Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión.

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solución también señala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén dirigidos a solucionar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento del inventor para a partir de ellos formular su invención. Así los documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a solucionar cualquier otro problema no serían relevantes para estos efectos en la medida que no harían parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención.

De acuerdo con lo anterior, procederemos a indicar las razones por las cuales los documentos citados no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente. Veamos:

Para tales efectos es importante establecer el alcance de protección de los documentos citados como anterioridad. Así pues, **D1** describe un sistema clásico de acceso condicional a televisión, que recibe contenidos codificados y que controlan el acceso a esos contenidos gracias a un crédito almacenado en el decodificador.

La administración de estos créditos electrónicos (tarjeta IC de dinero electrónico 17) se ejecuta gracias a una conexión con un centro de administración para el procesamiento de la información de cuenta. Esto se describe en la columna 9, líneas 26 – 44. El decodificador tienen medios para recargar el crédito autorizando la decodificación de los contenidos de televisión paga. Para ese propósito, este decodificador llama a un centro de recolección (firma colectora de cargo 21) que identifica y conoce el decodificador para manejar su información de cuenta.

Una conexión bidireccional se hace entonces entre el decodificador y el centro de cuenta para el procesamiento de crédito (página 9, líneas 56 – 61).

Por su parte, el sistema descrito en el documento D2 permite comunicarse con un operador, a través de la unidad de usuario, mediante el uso de un dispositivo de comunicación inalámbrico (página 2, línea 3 – 11). "La unidad terminadora de servicio (unidad de usuario) es capaz de comunicarse con un aparato de comunicación inalámbrico, el aparato de comunicación inalámbrico es capaz de establecer una llamada con la fuente de servicio (centro administrativo)". El dispositivo de comunicación inalámbrico sirve así como canal de retorno para el decodificador en que dicho dispositivo es conectado. El decodificador también juega aquí el papel de un relé entre el equipo móvil de usuario y el centro administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer con respecto a la Seguridad en la transferencia de crédito, lo siguiente:

El sistema en D1 usa la conexión entre el centro administrativo y el decodificador para la administración del crédito (canal de retorno). No hay, de esta manera, ningún riesgo de fraude sino la obligación de tener un acceso por módem, por ejemplo. Sin embargo, la presente invención propone otra aproximación que es **separar claramente los dos canales de comunicación, uno hacia el centro administrativo y el otro hacia el decodificador. El decodificador, así, trabaja de una forma independiente sin que exista una conexión entre el equipo móvil y el centro de manejo**, tal y como se describe en D2.

Así, el acceso a un centro administrativo se hace de una forma completamente independiente del decodificador y el envío de mensajes al decodificador para recargar el crédito se hace por medio de un canal de transmisión que emite los datos de audio/video codificados.

Por lo tanto, la solución propuesta permite la administración de un crédito en un decodificador de una manera que una tercera parte no pueda manipularlo mientras que

evita que tenga un canal de retorno hacia el centro administrativo por medio de un módem, por ejemplo.

Con respecto a la administración del crédito y de las comunicaciones:

El documento D1, en tanto se relaciona con la administración del crédito, está limitado a una administración inmediata, es decir durante una comunicación bidireccional entre el decodificador y el centro administrativo. Esto naturalmente aplica sólo para decodificadores suministrados con tal canal de retorno. Para recargar el crédito, es previsto un módulo 17 de la Figura 1 dispuesto a aceptar tarjetas de valor, siendo el valor transferido localmente al decodificador.

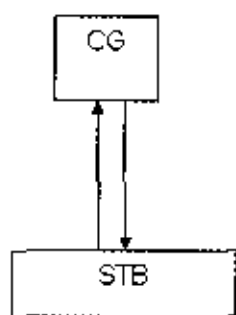
Así, la característica **"la unidad de usuario habiendo separado los medios de comunicación distintos de los canales de televisión"** o **independiente** de la unidad de usuario (STB) para transmitir al centro administrativo (CAS) un identificador representativo de una dirección única (UA) y un código de valor representativo de una cantidad de recarga (TA) de crédito (CR) no son descritos en ese documento.

Por lo tanto, aunque los documentos citados (D1 y D2) describen varios elementos similares, ninguno permite a la persona experta en la técnica resolver el problema de seguridad durante una transferencia local de crédito. Así, es claro que la contribución de la invención al estado del arte es obtener una administración del crédito que es también seguro como si el crédito antes mencionado fuera cargado en el decodificador durante una conexión bidireccional con el centro administrativo, esto sin la necesidad de tener un módem por decodificador.

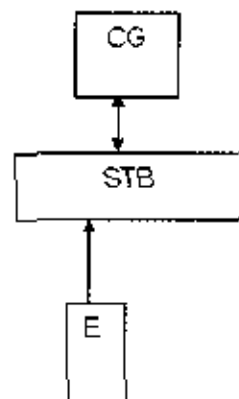
De la misma forma, ningún documento (D1 y D2) sugiere una aproximación que proponga canales de comunicación independientes del decodificador que conecta directamente al centro administrativo para enviar información pensada para la recarga de

crédito. Por lo tanto, como hay dos comunicaciones independientes, es necesario comunicar el identificador del decodificador al centro administrativo. Característica técnica esencial descrita en la reivindicación 1 de la presente invención, la cual no es sugerida o derivada de las enseñanzas de los documentos citados como anterioridad.

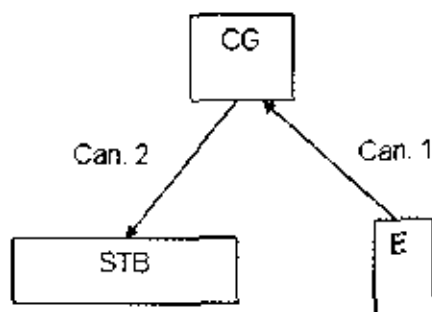
Finalmente, con respecto a la configuración, a continuación se ilustran en extenso tres modos de operación. A saber, los dos modos de la técnica anterior y el modo de la presente invención. A este respecto, es importante poner de presente que de acuerdo con la invención, el flujo de datos es unidireccional en cada canal de transmisión, el canal 1 hacia el centro administrativo (CG) y el canal 2 hacia el decodificador (STB). Esta diferencia abre nuevos campos de aplicación; por ejemplo enviar un código de valor (canal 1) mediante un SMS con un equipo móvil (E) y la inclusión de un mensaje EMM recargado en el flujo de datos de audio/video emitido (canal 2).



Configuración de acuerdo a D1



Configuración de acuerdo a D2



Configuración de acuerdo con la presente invención

Por consiguiente, toda vez que en el presente caso, como hemos visto, no existe enseñanza alguna en el estado del arte (D1 y D2) que sugiera el sistema reivindicado en la presente solicitud, es claro que la invención de mi representada goza de nivel inventivo.

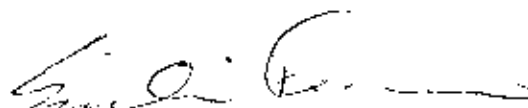
3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues las reivindicaciones se presentan de una forma clara y en consecuencia. A pesar que las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el Oficio No. **12610** se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

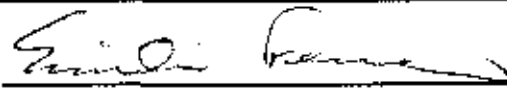
5. **Anexos:**

- 5.1 Nuevo pliego reivindicatorio con 5 reivindicaciones;
- 5.2 Formulario para modificaciones;
- 5.3 Recibo por valor de \$99.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. 31.929

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: NAGRAVISION S.A. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza. Dirección: Route de Genève 22, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suiza Domicilio: Cheseaux-sur-Lausanne, Suiza Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>04.112.752</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud y pido que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones.	
6	Comprobante de pago No. <u>7-98,230</u> Fecha: <u>3 de diciembre</u> de 2007	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$99.000.00 por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA: 
C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929		

REIVINDICACIONES

1. Sistema que comprende un centro administrativo (CG) que transmite, por medio de un canal de transmisión, un flujo de datos codificado mediante palabras de control (CW), esas palabras de control estando incluidas en mensajes de control (ECM), este flujo de datos está pensado para ser recibido por al menos una unidad de usuario (STB) conectada con un módulo de seguridad (SC) identificado por una dirección única (UA), este modulo de seguridad (SC) que contiene un crédito (CR), que disminuye de acuerdo por los productos comprados o por el consumo del flujo de datos, **caracterizado en que el módulo de seguridad incluye medios para disminuir el crédito de una cantidad (M1) que se relaciona con un producto o con una cantidad (M2) que se relaciona con una duración, esta cantidad (M1, M2) y/o esta duración (T) que se define en el mensaje de control (ECM) o en un mensaje de administración (EMM), el usuario que tiene unidad de usuario separa los medios de comunicación distintos de los canales de transmisión para transmitir un identificador representativo de una dirección única (UA) y un código de valor (VC) que representa una cantidad (TA) del crédito (CR) recargado al centro administrativo (CG), el centro administrativo tiene medios para tratar y verificar el código de valor (VC) y transmitir, por medio de un canal de transmisión al módulo de seguridad (SC) un mensaje codificado que tiene una dirección única (UA) y la cantidad (TA) para recargar el crédito (CR).**
2. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado** en que el código de valor (VC) comprende un número de cuenta bancaria o de cuenta de crédito y la cantidad recargada (TA).

3. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizada** en que el código de valor (VC) es un código único y se preestablece mediante el centro administrativo y que cumple con las reglas de composición criptográficas, y en que el centro administrativo comprende medios para revisar este código y extraer el valor que será acreditado en el módulo de seguridad (SC).
5
4. Sistema de acuerdo con la reivindicación, en el cual el usuario tiene un número telefónico (TN), **caracterizado** en que el usuario tiene medios para asociar la dirección única (UA) con su número telefónico (TN) y en que el código de valor (VC) se transmite al centro administrativo con el número telefónico (TN), dicho centro que tiene medios para transmitir el mensaje de recarga a la unidad de usuario (SC) de quien su dirección única (UA) se asocia con su número telefónico.
10
5. Sistema de acuerdo a una de las anteriores reivindicaciones, **caracterizado** en que el producto es una suscripción de televisión paga por una determinada duración o una transmisión o un grupo de transmisión de compra por impulso.
15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-112752- -00005-0000

Foto: 1996-2017 / 15.32 - Dep. 2016 NUCLEAZIONE
Foto: 1996-2017 / 15.32 - Dep. 2016 FASLACIONALI
Foto: 1996-2017 / 15.32 - Dep. 2016

NIT : 200174029-2

RECIBO OFICIAL DE CASA : 7 - 98,230
FECHA : DICIEMBRE 3 DE 2007

***** CONSIGNATION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Mr. PAGO
CAMELEA ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	40825301	03/12/2007	63,285,000.00

C O N C E P T

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		82 INVOCAION DE UNA PRIORIDAD EN NU	135,000.00
		TOTAL :	\$ 135,000.00

SOM: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CASH APLICADO AL ASUNTO No.

Ado 12230-841 001-0

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
14 March 2002 (14.03.2002)

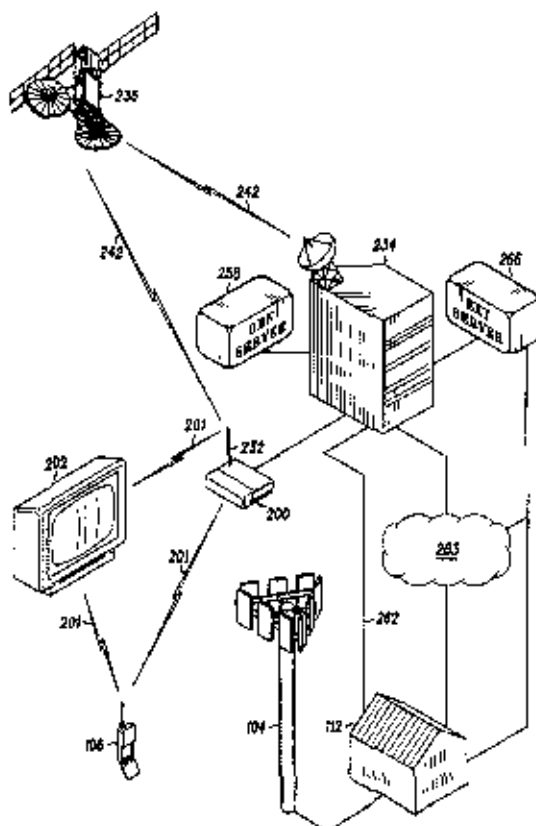
PCT

(10) International Publication Number
WO 02/21835 A1

- (51) International Patent Classification: **H04N 7/173**
- (21) International Application Number: **PCT/EP01/10396**
- (22) International Filing Date:
7 September 2001 (07.09.2001)
- (25) Filing Language: English
- (26) Publication Language: English
- (30) Priority Data:
0022102.8 8 September 2000 (08.09.2000) GB
- (71) Applicant (for all designated States except US): **MOTOROLA INC** (US/US); 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196 (US).
- (72) Inventor; and
(75) Inventor/Applicant (for US only): **ROBINSON, William, Neil** (GB/GB); 14 Copse Avenue, Weybourne, Farnham, Surrey GU9 9ED (GB).
- (74) Agent: **LITCHFIELD, Laura**; Motorola European Intellectual Property Operations, Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL (GB).
- (81) Designated States (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Designated States (regional): ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian

[Continued on next page]

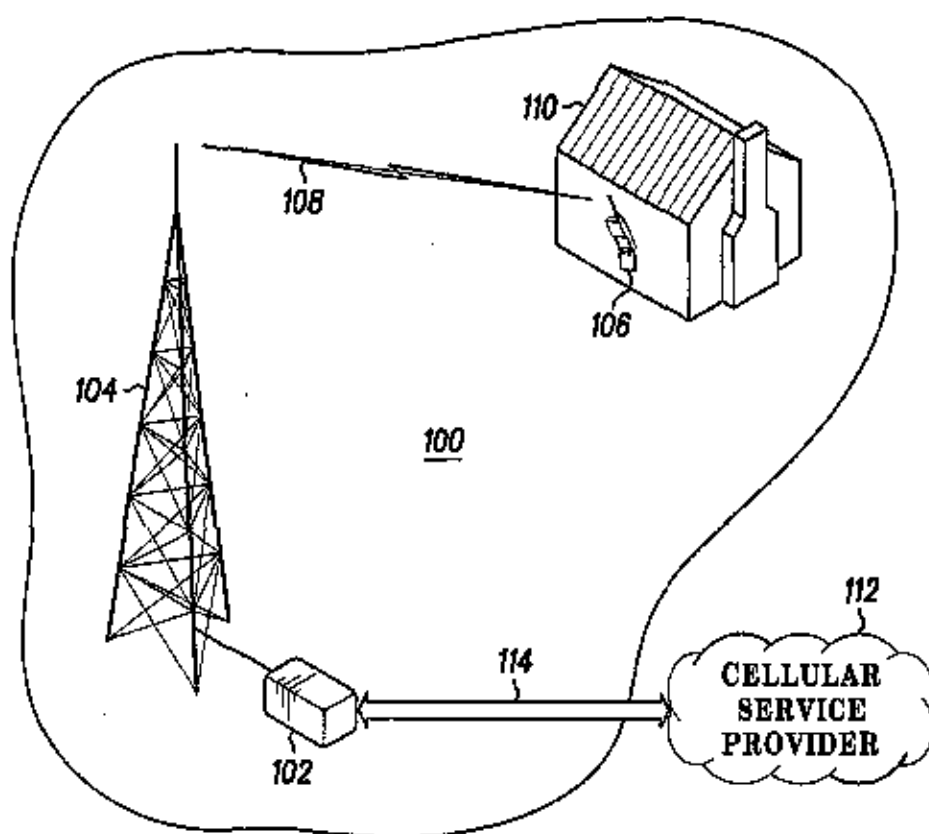
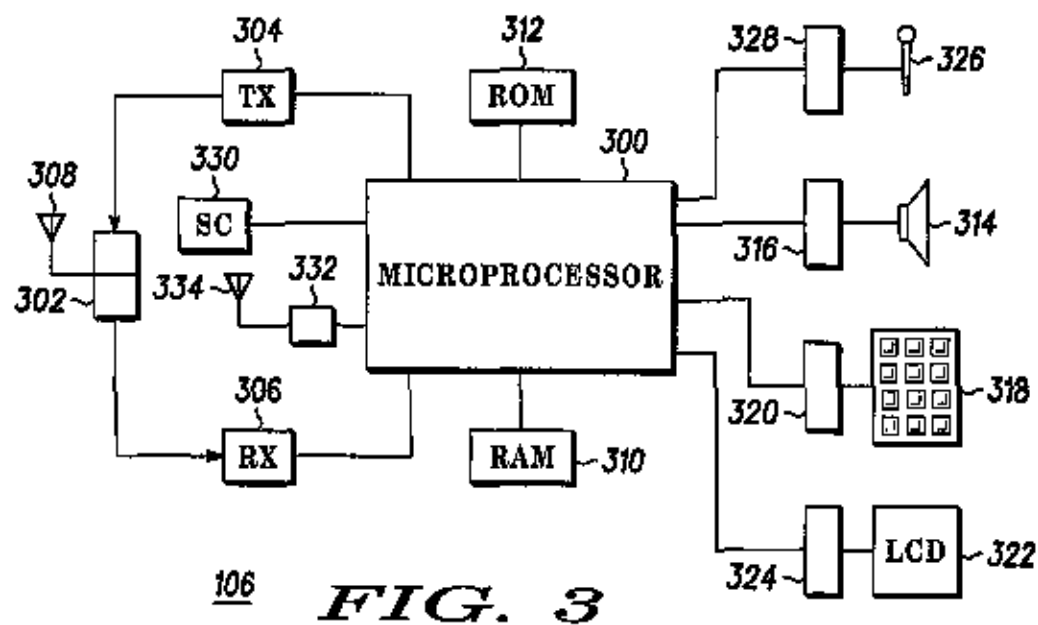
(54) Title: INFORMATION DELIVERY SYSTEM AND METHOD THEREFOR



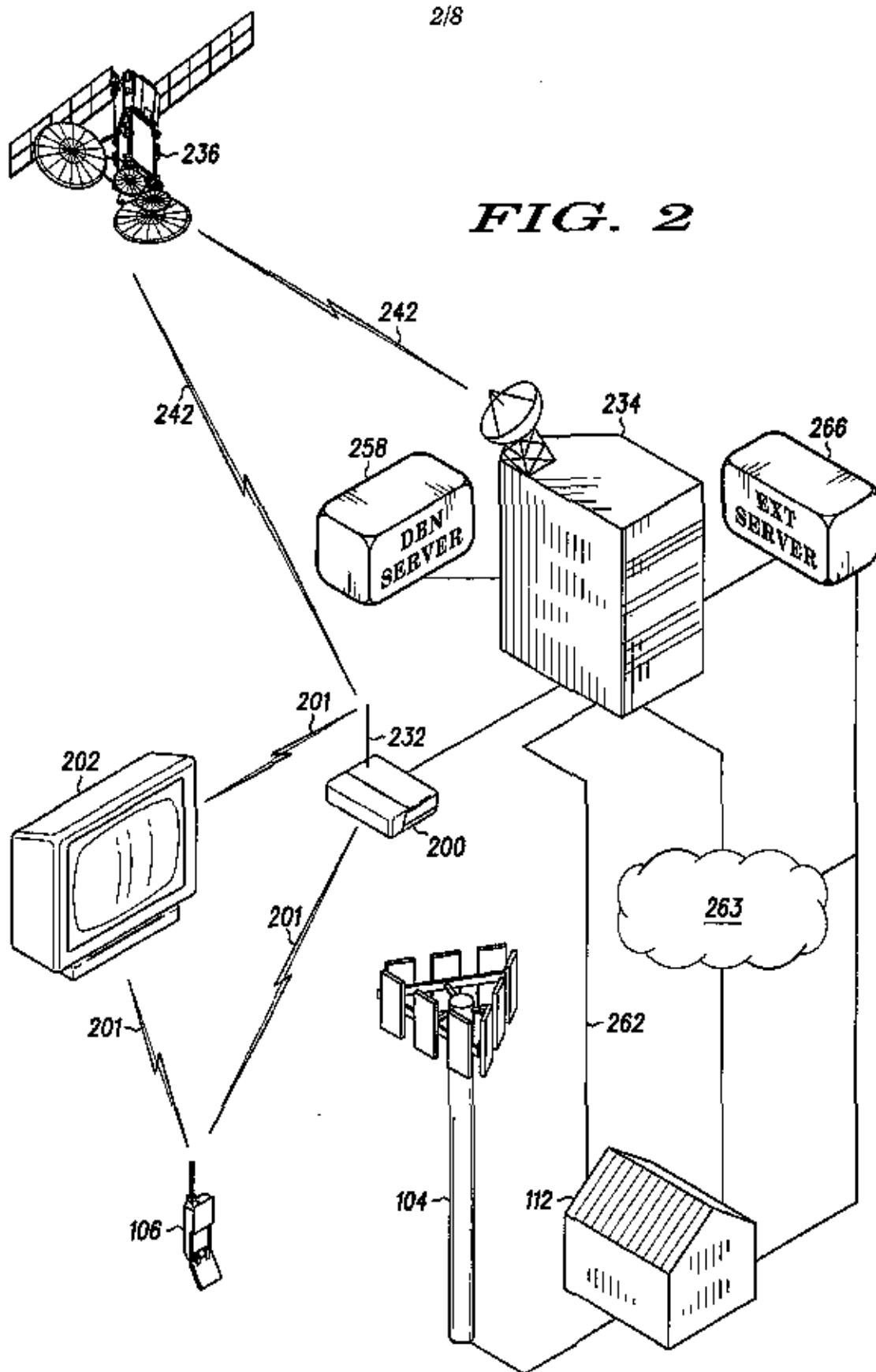
(57) Abstract: In the field of digital broadcast services, for example, video-on-demand, a subscriber to the digital broadcast service is required to connect a set-top box to a network terminator point of a fixed land-line. The invention obviates such a requirement by providing a cellular communication apparatus (106) to form a feedback path in an information circuit (201, 262, 263, 242). The subscriber consequently has greater flexibility in terms of portability of subscription and choice of telecommunications service providers.

WO 02/21835 A1

1/8

**FIG. 1****FIG. 3**

2/8



Although this example has been described in the context of mobility, i.e. the mobile terminal 106, it should be appreciated that the present invention is not limited to terminals that are mobile, and fixed (wireless) terminals can also be used. Additionally, although the cellular communication network (described
5 above) has been used, any known wireless communications network can be employed. Hence, the mobile terminal 106 can be arranged to operate in any suitable communications network, including: a Global System for Mobile communications (GSM) network, a cdmaOne network, an iDEN (Integrated Digitally Enhanced Network), a TERrestrial TRunked Access (TETRA) network,
10 a Personal Digital Cellular (PDC) network, a cdma2000 network or a Wideband-Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommunication System (W-CDMA/UMTS) network or other similar networks.

A service terminator unit 200 (Figure 2), for example, a "set-top box" for a digital
15 satellite broadcast television system is provided in the domicile 110. Alternatively, the service terminator unit 200 can be for use with any other information delivery system, for example, a hybrid fibre coaxial digital broadcast television system, or a terrestrial television broadcast system.

20 The service terminator unit 200 is coupled to an input/output (I/O) device 202, for example, a television. Alternatively, the I/O device 202 can be combined with the service terminator unit 200 to form a single unit. It should be recognised and appreciated that instead of the I/O device 202, a device capable of output alone can be employed, for example, a Visual Display Unit (VDU).

25 Referring to Figure 4, the service terminator unit 200 is provided with a first RF unit 204, the first RF unit 204 being coupled to a first antenna 208 and a service terminator processor unit 212. The first RF unit 204 and the first antenna 208 are used for communicating in the Wireless Local Area Network (LAN) 201. The
30 service terminator processor unit 212 is coupled to: a service terminator volatile storage unit 216, for example, RAM; a service terminator non-volatile storage unit 218, for example, ROM; and a service terminator unit input device, for example, a keypad 220 via a keypad driver 222. A service terminator unit input terminal 224 is coupled to the service terminator processor unit 212 via a

105
The service terminator unit 200, awaiting (Figure 14 - step 1048) the information circuit activate command, modifies (step 1050) an appropriate service terminator service record, in this example, the first service terminator service record 926 to the "active" state.

5

The DBN service manager unit 800 preferably then transmits (Figure 13 - step 1052) a Service Record Activate command to the mobile terminal 106 via the cellular communication network service provider 112. Alternatively, the Service Record Activate command can be transmitted via the service terminator unit
10 200 and the wireless LAN 201. The Service Record Activate command comprises the new service identifier. Referring to Figure 15, the mobile terminal 106, awaiting (step 1054) the Service Record Activate command, modifies an appropriate mobile terminal service record, in this example, the first mobile terminal service record 930 to the "active" state.

15

Once the digital broadcast network transmitter station 234 has authenticated the subscriber 200, the cellular communication network service provider 112 has authenticated the mobile terminal 106, and the first mobile terminal service record 930 and the first service terminator service record 926 are both in the
20 active state, the new service can be delivered to the digital broadcast network subscriber via the I/O device 202.

Optionally, the mobile terminal service manager unit 600 interrogates (step 1058) the service terminator service manager unit 700 via the mobile terminal
25 RF unit 332 and the second mobile terminal antenna 334 and the second RF unit 206 and the second antenna 210. The interrogation of the service terminator service manager unit 700 ensures that the information circuit is complete. Upon confirmation of a complete information circuit, the mobile terminal service manager unit 600 reports (step 1060) a status of the
30 information circuit to the DBN service manager unit 800.

If required, any billing for the new service can be carried out in relation to the subscription corresponding to the mobile terminal 106. Alternatively, the billing

106 106

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO

Radicación 04-112752
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio -
Folios - 1640
007

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional PCT/IB03/01319
Fecha de Presentación Internac. 9 de abril de 2003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 39 a 47 como se radicó inicialmente
1.2. Reivindicaciones: Folios: 48 a 49 como se radicó inicialmente
Folios: 98 a 99 del pliego modificado
1.3. Dibujos: Folio: 1 como se radicó inicialmente
1.4. Prioridad: Folio: 1
(11-04-2002, EP, N° 02008061.0).
1.5. Respuesta del solicitante Folios: 86 a 100

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "SISTEMA DE TELEVISIÓN DE PREPAGO", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud de patente se relaciona de manera general con una manera de acceder a la televisión prepago.

De otra parte, el pliego reclama un sistema que comprende un centro administrativo que transmite por medio de un canal de transmisión, un flujo de datos codificado mediante palabras de control, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC H04N 5/00, 7/16, G07F 7/08.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El pliego reivindicatorio modificado no subsana las objeciones presentadas en cuanto a la definición de la materia y claridad de las reivindicaciones. En primer lugar el pliego no define la materia a proteger y no es claro el aporte de la invención al estado del arte, esto debido a que en las reivindicaciones se relacionan algunos elementos de un sistema de control de datos (en este caso aplicado a un sistema de televisión), sin que sea identificable un producto de acuerdo a las características permitidas.

Las características técnicas que definen el sistema de la reivindicación 1 son i) un módulo de seguridad que incluye medios para disminuir el crédito, ii) una unidad de usuario y iii) un centro administrativo. El resto de elementos contenidos en la reivindicación tales como las cantidades M1 y M2, un mensaje de control, un mensaje de administración, un código valor, etc., **NO** son características técnicas válidas para definir una invención de producto, por lo cual la reivindicación **NO** es clara y no define correctamente el sistema de televisión. Adicionalmente esta reivindicación presenta los siguientes problemas:

- Los elementos característicos del sistema se relacionan mediante secuencias de manejo de datos, llevadas a cabo por medio de mensajes de control, mensajes de administración, código valor, mensajes codificados, etc. Como es bien sabido la invención se debe definir bien sea por la relación funcional o de estructura existente entre los elementos característicos, y **NO** mediante secuencias de tratamientos de datos ya que esto no es suficiente para definir un objeto patentable.
- La utilización de características **NO** técnicas tales como el uso de los componentes del sistema, puede afectar la claridad de la solicitud, entonces intentar definir el objeto aduciendo que: el módulo de seguridad tiene medios para disminuir el crédito, o la unidad de usuario separa los medios de comunicación o que el centro administrativo tiene medios para tratar y verificar el código valor, **NO** aporta nada a la definición del invento ya que las características necesarias para especificar completamente el sistema de televisión, se establecen mediante relaciones funcionales tales como: la conexión circuital de los componentes o la relación electromagnética entre la unidad de usuario y el centro administrativo, entre otros.

La reivindicación 2 se refiere a un código valor, el cual **NO** es una característica técnica ya que **NO** se trata de un objeto tangible, sino que es información (un número de cuenta y una cantidad recargada). Igual situación ocurre con la reivindicación 3, que se refiere al mismo código valor y a la reivindicación 4 que se refiere a un número telefónico (lo cual también es información).

Finalmente la reivindicación 5 no es clara porque se esta definiendo un producto por medio del resultado a alcanzar que es "una suscripción de televisión paga", lo cual no es una característica esencial de la invención.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos de claridad exigidos en el Art. 30 de la decisión.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

Del estudio realizado al nuevo pliego, se encuentra que el objeto de la invención, se trata de una aplicación de un procedimiento de manejo de información y NO de un nuevo aparato o una nueva disposición de elementos o de estructura (conexiones, circuitos, configuraciones electromagnéticas, etc.) tal como se espera para una invención de producto.

La reivindicación 1 presenta el proceso de manejo de información realizado entre la estación base y una unidad de usuario,

"Sistema... caracterizado en que el módulo de seguridad incluye medios para disminuir el crédito de una cantidad (M1) que se relaciona con un producto o una cantidad (M2) que se relaciona con una duración, esta cantidad (M1, M2) y/o esta duración (T) que se define en el mensaje de control (ECM) o en un mensaje de administración (EMM), el usuario que tiene una unidad de usuario separa los medios de comunicación distintos de los canales de transmisión para transmitir un indicador representativo de una dirección única (UA) y un código valor (VC) que representa una cantidad (TA) del crédito (CR) recargado al centro administrativo (CG), el centro administrativo tiene medios para tratar y verificar el código valor (VC) y transmitir, por medio de un canal de transmisión al módulo de seguridad (SC) un mensaje codificado que tiene una dirección única (UA) y la cantidad (TA) para recargar el crédito (CR)"

Como puede verse, la parte caracterizante de la reivindicación contiene en su mayoría elementos tales como mensaje de control, código valor, dirección única, etc. Los cuales no son elementos técnicos ya que se refieren a información y NO a elementos constitutivos tangibles de un sistema tales como las piezas de una máquina o los circuitos de un aparato. Estos elementos de información, forman parte de "un sistema de acceso a un flujo de datos encriptados de contabilización por unidad de tiempo" (tal como se define en la descripción, pág. 1, folio 39), lo cual es simplemente un proceso de disminución y recarga de crédito. Esta operación contiene las siguientes etapas: i) definir unos servicios (M1, M2), ii) la unidad de usuario transmite una dirección y un código que representa la cantidad de crédito recargado, iii) el centro administrativo verifica el código y transmite un mensaje con una dirección y una cantidad de crédito.

Las etapas anteriores representan un proceso de manejo de información, lo cual NO es patentable ya que al tratarse de secuencias de procesamiento de datos (manejo de información), las cuales al ser implementadas (cargadas, instaladas) en un sistema de procesamiento, no son otra cosa que un conjunto de instrucciones (programa), capaces de hacer que el sistema ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal. Esto hace evidente que la invención se encuentra dentro de las excepciones a la patentabilidad señaladas en el inciso e) del Art. 15.

Adicionalmente, la secuencia de procesamiento de datos presentada en la solicitud, correspondiente a un proceso de recarga de crédito, que se ejecuta bajo ciertas condiciones de acuerdo a una secuencia lógica de etapas, cuya finalidad es establecer unos servicios a cambio de una determinada cantidad de crédito, lo cual es una actividad de compra y venta de servicios, tal que el objeto de la invención

109

puede definirse como una operación económica-comercial, que NO es patentable según lo establece el literal d) del Art. 15.

En conclusión, de acuerdo a los literales d) y e) del citado artículo, lo que se reclama en el pliego calificado NO puede considerarse como una invención.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 11 de abril de 2002, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta. Se realizó búsqueda de documentos relevantes dentro del estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el Art. 16 D 486, y las excepciones fijadas en el Art. 17 de la misma.

No obstante, la solicitud presenta problemas de claridad y de patentabilidad, se realizó una búsqueda parcial la cual se complementará una vez se realicen los ajustes a la solicitud.

Se encontró como anterioridades los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud

N°	Documento*	Título	Fecha de publicación
D1	US6282293	SYSTEM AND METHOD FOR CHARGING FEE FOR VIDEO INFORMATION	2001-08-28
D2	WO02/21835	INFORMATION DELIVERY SYSTEM AND METHOD THEREFOR	2002-04-14

*los documentos mencionados se anexan al expediente

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

En cumplimiento del Art. 14 D486 se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada de la solicitud en estudio.

6.1. Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La presente invención está contenida en un capítulo reivindicatorio que incluye una reivindicación independiente y cuatro que dependen de ella. De acuerdo al estado de la técnica establecido en el numeral 5, los documentos más cercanos a la solicitud son los siguientes: **US6282293 (D1)** y **WO02/21835 (D2)**.

El análisis de nivel inventivo se realizó teniendo en cuenta únicamente los elementos de carácter técnico que conforman el sistema, ya que como se mostro anteriormente, la mayor parte de la solicitud corresponde a información NO técnica, por lo cual no puede tenerse en cuenta para el examen de patentabilidad. Establecidas estas condiciones, las objeciones en cuanto a nivel inventivo son las siguientes:

La anterioridad D1 se refiere a un sistema para realizar el pago de información, para casos en los cuales la información se paga por ejemplo vía un sistema de televisión satelital, esta anterioridad contiene los siguientes elementos comunes a lo presentado en el pliego reivindicatorio:

Centro de gestión, conformado por sintonizadores para señales satelitales, de cable,

videograbadoras o discos 26, 27, 28 y 34 (figs. 1 y 8, columna 4 línea 57 a columna 5 línea 67, reivindicaciones 1 a 3 y 24 a 25), una unidad de usuario que incluye una unidad decodificadora, sintonizadores, un número de identificación de usuario, y un decodificador para tarjetas integradas de dinero electrónico 1 (figs. 1, 7 y 8, columna 4 línea 57 a columna 5 línea 37, columna 9 línea 45 a columna 11 línea 50, reivindicaciones 1 a 3, 10 a 11, 14 a 24), una forma de recargar el crédito por medio de pago electrónico (columna 9 líneas 17 a 25), la comunicación de la carga de la tarjeta se realiza vía modem (columna 9 líneas 17 a 44).

La reivindicación 1 de la solicitud, señala que el usuario "separa los medios de comunicación distintos de los canales de transmisión para transmitir un identificador representativo de una dirección única (UA) y un código valor (VC)", esto NO representa una característica técnica, sino una acción realizada por la unidad de usuario. Sin embargo, basándose en la respuesta dada al oficio anterior, el efecto novedoso de la invención es proponer canales de comunicación independientes del decodificador, para enviar información correspondiente a la recarga de crédito.

Medios independientes de comunicación, son conocidos en el estado de la técnica, por ejemplo el documento D2 se refiere a un sistema de entrega de información consistente en unos medios para transmitir información de una estación de servicio 234 a una unidad terminal de servicio 200, donde esta unidad terminal esta acoplada a un dispositivo de entrada/salida por ejemplo un televisor 202 (Fig. 2). Adicionalmente el usuario posee una unidad terminal móvil, tal como un teléfono celular 106, esta unidad se comunica con la estación de servicio 234, a través de una red independiente de comunicación celular 100 (Fig. 1). También se puede establecer comunicación por cualquier otro tipo de red de comunicación inalámbrica tal como una red GSM, CDMA, PDC, etc. (hoja 9, líneas 6 a 12), o alternativamente por una red inalámbrica local (LAN) 201 (hoja 18 líneas 6 a 14). Sin embargo la retroalimentación de información se realiza preferiblemente por medio de una red de comunicación celular 100 (fig.2, hoja 2 líneas 3 a 24, reivindicaciones 1 a 4) la cual es completamente independiente de la red local 201.

De acuerdo a lo expuesto arriba una persona del oficio normalmente versada en la materia podría derivar de manera obvia el objeto de la solicitud del estado de la técnica, por lo cual el objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US6282293	1 a 5	Nivel Inventivo
D2	WO02/21835	1 a 5	Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

8.1 Claridad de la solicitud

8.1.1 Reivindicaciones

El capítulo reivindicatorio modificado como respuesta al oficio No. 12610 emitido por esta oficina, NO subsana las objeciones realizadas en cuanto a claridad, ya que el objeto de la invención no se encuentra suficientemente definido. Las objeciones planteadas a este respecto, se encuentran el aparte 3.1 del presente oficio.

En cuanto a la respuesta emitida, con respecto a las reivindicaciones 2 a 5, la oficina ratifica que las características presentadas en estas reivindicaciones NO son de carácter técnico sino que se trata de elementos intangibles tales como información. Por tal motivo estas reivindicaciones NO pueden ser tenidas en cuenta en el examen de fondo.

8.2 No es una invención

La representación argumenta que el objeto de la solicitud NO es una actividad económica-comercial, ya que la invención implementa medios materiales para realizar las actividades de recarga de crédito.

Respetuosamente, le comunicamos a la representación que la oficina ratifica el concepto dado anteriormente, ya que es claro que el objeto reclamado en la solicitud, corresponde a una actividad de carácter abstracto, que refleja una actividad humana tal como es la compra y venta de servicios, en este caso el servicio de televisión prepago. Aunque esta actividad se lleva a cabo utilizando algunos medios materiales, NO deja de ser una actividad de carácter humano, ya que no se esta reivindicando el sistema como tal, sino la actividad que se puede realizar mediante el uso de este sistema (la recarga de crédito). De esta manera el objeto de la presente solicitud refleja una operación típicamente humana, en este caso una operación económica-comercial.

Adicionalmente, la representación aporta un extracto de la publicación CONVERGENCE, en el cual se afirma lo siguiente:

"Un sistema... tiene el carácter de un aparato concreto, en el sentido de una entidad o productos físicos, y por lo tanto es una invención"

Este aparte, esta totalmente de acuerdo con los planteamientos presentados por la oficina, y permite un mejor entendimiento del porque el objeto de la solicitud NO es patentable. Como se explico anteriormente, la protección se esta solicitando para un proceso de recarga de crédito, proceso que no corresponde a una entidad o producto físico, sino que se trata de una actividad de carácter abstracto, que obedece una serie de procesos lógicos establecidos como resultado de la compra y venta de servicios. Por tal motivo se trata de una actividad económica comercial.

Por este motivo y los motivos reportados en el oficio anterior, se hace necesario que el señor solicitante replantee el capítulo reivindicatorio, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley, porque de lo contrario la solicitud será denegada.

8.3 Análisis de patentabilidad.

El señor solicitante no esta de acuerdo con la objeción realizada en el oficio No. 12610, acerca del nivel inventivo, puesto que la presente invención reclama dos canales independientes de comunicación, uno hacia el centro administrativo y otro hacia el decodificador, característica que según la respuesta allegada NO posee ninguna de las anterioridades D1 y D2.

Como se explico anteriormente en el aparte 6.1, la anterioridad D2, presenta una red de televisión digital, en la cual una unidad móvil de usuario **106**, se comunica con una estación de servicio **234**, a través de una red de comunicación celular **100**, esta comunicación es completamente independiente del decodificador **200**. Sin embargo, la anterioridad presenta otras formas alternativas para establecer la

comunicación entre la unidad móvil 106 y la estación de servicio 234. Como respuesta al anterior oficio, la representación presentó una configuración en la cual la comunicación se establece por medio de una red inalámbrica local LAN 201, de la cual hace parte el decodificador 200. Esta configuración, es solo alternativa y no se tuvo en cuenta para el análisis de patentabilidad, puesto que la configuración que afecta a la presente solicitud, es la que se establece por medio de la red celular 100, que como se dijo anteriormente es independiente de la red de transmisión que emite los datos de audio y video.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá 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 caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 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 CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO No. 269

EXAMINADOR TECNICO
Código No. 202082