

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

2020
Bogotá, D.C., (26, 12, 2008)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-011478- -00004-0000

Fecha: 2009-01-22 14:10:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Abogado
Álvaro Correa Ordoñez

ASUNTO	Radicación	07-11.478
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	005 0750

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☒ Cap. II ☐
No. Sol. Internacional		PCT US2005/027.792	
Fecha de Presentación Internacional.		2005 - VIII - 04	

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 37 a 67 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.2 Reivindicaciones: Folios 68 a 73 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.3 Dibujos: Folios 75 a 80 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 135 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un programa para que un proveedor de servicios financieros facilite detallados estados de cuenta de las transacciones de viaje reservadas por periodos de facturación, que posibilite el pago expedito y la conciliación de las transacciones de vieja, reivindicado en la forma de medios legibles por computador y métodos para transacciones.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para facturar una o mas transacciones, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7 y 13; un método para transacciones de reserva y facturación, relacionado en las reivindicaciones 8 a 10, 11 y 12; un método para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, relacionado en las reivindicaciones 14 a 16.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 ; 151:00.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer, con claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para caso; frases tales como: "las instrucciones ejecutables por computador desarrollan las etapas de", "que comprende instrucciones ejecutables por computador para desarrollar la etapa de", "en donde", "el método comprende las etapas de", "que comprende adicionalmente la etapa de", etc. no se consideran sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones de "medio legible por computador..." relaciona como "etapas", instrucciones ejecutables por computador, lo que no se permite.

Las reivindicaciones de "método" presentan como "etapas" instrucciones ejecutables por computador, lo cual, no se permite.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo 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 8, 14 y sus dependientes respectivas **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 a 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 amparo y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

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

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 a 6 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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 es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

5.1 Del estudio de la solicitud resulta evidente que, el medio legible por computador y

los métodos reivindicados son para facilitar (la realización) de la facturación y conciliación de transacciones de viajes, como se explica en detalle en las figuras 1 a 4 y lo correspondiente de la descripción, de donde se deriva que la supuesta solución que suministra la solicitud se dirige a un plan económico comercial, motivo por el cual consideramos que, como mínimo tácitamente, se afectan las disposiciones del artículo 15 d).

5.2 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".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina 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 de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, 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.

De la calificación de la solicitud salta a la vista, de un lado, que las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 13 explícitamente, afirman, "un medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables... desarrollan las etapas de...", lo cual, evidencia claramente que **no** se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

De otro lado, las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes, relacionan como etapas unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), que se consideran soporte lógico como tal, más aún cuando las reivindicaciones 11 y 12 muestran la intercambiabilidad, entre las instrucciones ejecutables por computador y las etapas del método a seguir.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que 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 y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicación 1 y sus dependientes de "medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para facturar una o más transacciones" no definen ni un producto ni un procedimiento en la forma establecida por la oficina, dado que no conduce a la fabricación de un producto; consecuentemente, no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

En segundo lugar, las reivindicaciones 8, 14 y sus respectivas dependientes de método o **procedimiento** **NO** divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas instrucciones ejecutables por computador siguiendo unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos), razones por las que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, para que un método o **procedimiento** sea patentable el mismo se debe describir y reivindicar de tal manera que, al seguir una secuencia de etapas estas conduzcan a la **fabricación u obtención** de un **producto**, pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, uno o más componentes de un sistema para procesar información o datos, puesto que no se soluciona ningún problema técnico.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de los componentes de un sistema de computadores en red como, por ejemplo, un "computador de propósito general" o un "servidor" e internet, dichos computadores convencionalmente incluyen un procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se desarrollan o ejecutan las instrucciones para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de párrafo 26 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e), 21 y 30, razones por las 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

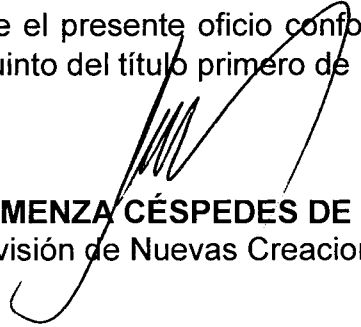
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

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 60 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 N° 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

_____ 23 ENE. 2003

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.824	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---