



No. 07-011478- -00010-0000

Fecha: 2010-10-12 13:25:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 372 INFORME

Folios: 5

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 07-11.478

Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60 ; 151:00

Concepto Técnico No. 1. 543

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 definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 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 _146_ a _148_ respuesta del 2009-IV-22

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.

1.5 Respuesta del Solicitante:

Folios: _141_ a _144_

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

Las reivindicaciones del último pliego modificado adjunto a la respuesta **NO** se pueden aceptar porque, de un lado, ellas cambian el objeto de la solicitud, dado que la misma **no** describe ni reivindica un aparato como el reivindicado en el citado pliego, lo cual, a nuestro juicio amplía el alcance de la protección solicitada (invención) y, de otro lado, dichas reivindicaciones **no** pueden ser sustentadas, racionalmente, con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

También es necesario precisar que el aparato o **producto**, como el ahora reclamado en el pliego anexo, se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de información, lo cual, es más cercano a la definición de un procedimiento que a la de un producto, tal forma de redacción no se permite porque sería tratar de definir un producto por un procedimiento, es decir, pretender definir una cosa por otra; cabe aclarar que, la oficina acepta la definición de producto por medio de las características de un procedimiento solo cuando dicho producto (aparato) en sí, cumple los requisitos establecidos por el título II de la Decisión 486, lo que evidentemente no sucede en este caso; por último, las características con las que se trata de definir el producto (aparato) son una secuencia de procesamiento de información y/o el uso de medios técnicos para procesarla, que **no** son

características técnicas que sirvan para distinguir un **producto** acorde al procedimiento establecido, menos aún, cuando dicho método se dirige a procesar un plan económico comercial, concretamente, mediante un programa de computador para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, expresamente, excluidos de patentabilidad; por los motivos anteriores, las reivindicaciones 1 y 2 del último pliego van más allá de lo permitido por el artículo 34 y, consecuentemente, quedan vigentes todas las objeciones planteadas en el traslado.

3. 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 estados de cuenta detallados de las transacciones de viaje reservadas por periodos de facturación, que posibilite el pago expedito y la conciliación de las transacciones de viaje, 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.

4. Claridad 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.

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 literales d y 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. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) Al inicio del memorial de respuesta, el apoderado hace mención al oficio No 750 notificado en la lista del 23 de enero de 2009; a continuación en los subnumerales 1.1 a 1.4 se limitó a transcribir, respectivamente, los párrafos de los numerales 3, 5 y 6 del citado acto.

2) En el numeral 2 (argumentos a favor de la patentabilidad) el memorialista señala que, el solicitante "elimina las reivindicaciones 1 a 13 y 16" del pliego inicial y, deja las reivindicaciones 14 y 15, "renumeradas como 1 y 2, las cuales, son patentables, ya que, se "modificaron para dirigirse a un aparato, que cumple lo estipulado por el artículo 14".

Para desvirtuar los alegatos anteriores, es suficiente tener en cuenta que el pliego no se puede aceptar, por lo ya explicado arriba en el numeral 2.

No obstante lo anterior, es importante precisar que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente **debe** definir la invención mediante características técnicas.

Asimismo, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

De otra parte, acorde al procedimiento establecido se sabe que: "las reivindicaciones deben contener todas las **características técnicas** esenciales que **definan** la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud" y, "para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, se indica en la reivindicación 1 del pliego anexo a la respuesta (ver folio 146) en: "... programa ejecutable por el procesador... método para reservar y facturar... recibir un primer archivo... transmitir el estado...", dichos aspectos no técnicos, **funcionalmente**, equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, **excluida de patentabilidad** acorde a las disposiciones del artículo 15 f), puesto que un procesador y una memoria con la información allí contenida (programa) **no** son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la solución de un problema técnico, ni mucho menos, para la **obtención** de un objeto, puesto que, sin la intervención del procesador de información, el programa y la(s) información(es) allí incluida(s) **no** generan un resultado técnico sino un mero manejo de un plan económico comercial mediante un algoritmo lógico, excluido de patentabilidad acorde a las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e).

Finalmente, es importante aclarar que de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función pero **NO** se admite que un **producto** sea definido ni aclarado por las supuestas etapas características de un **procedimiento** (método) ni viceversa, menos aún, cuando dicho método se dirige a procesar un plan económico comercial, concretamente, mediante un programa de computador para reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, expresamente, excluidos de patentabilidad.

8. Conclusión:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 750 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e) y, 30 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: __1__ a __16__ (folios: _ 68_a _73_).

Bogotá, D.C., 15, 05, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 1.543	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
----------------------------	---