

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

2020
Bogotá, D.C., (02, 10, 2009)

Abogado
Emilio Ferrero

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-001548- -00009-0000

Fecha: 2009-10-08 15:12:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación **07-1.548**
Trámite **002**
Evento **001**
Actuación **430**
Oficio **11355**
Folios **005**

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT FI 2004/000.443
Fecha de Presentación Internacional. 2004- VII- 09

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: 28 a 44 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.2 Reivindicaciones: Folios: a como se radicó inicialmente
Folios: 60 a 66 recibidas por la autoridad
internacional el 2006-08-28

1.3 Dibujos: Folios: 52 a 58 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 121 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 soporte lógico para jugar un juego en red mediante mensajes entre un cliente que usa un terminal y un sistema para jugar en una sesión única, reivindicado como método y un sistema de jugar un juego.

De otra parte, el pliego reivindica: un método de jugar un juego en red o móvil mediante mensajes de usuario que usa un terminal, que se puede utilizar para juego como tal sin modificaciones o instalaciones de aplicación adicional relacionadas con dicho juego, relacionado en las reivindicaciones 1 a 16; y un sistema de juego para jugar un juego en red o móvil mediante mensajes de usuario que usa un terminal, que se puede utilizar para juego como tal sin modificaciones o instalaciones de aplicación adicional relacionadas con dicho juego, relacionado en las reivindicaciones 17 a 32.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 19/00 ; 161:00 // G07C 15/00.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 17 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo cual, **no** se permite.

La reivindicación 1 y las dependientes 2 a 9 se redactaron en términos de secuencia lógica de procesamiento de información con medios técnicos, lo que **no** se permite.

Las dependientes 10 a 16 no aclaran (delimitan) un paso del método al que se refieren sino que se desvían a relacionar los medios técnicos usados para procesar información, lo cual, **no** se permite.

La reivindicación 17 y sus dependientes, de un lado, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte no se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se relaciona el uso de medios técnicos para procesar información; de otro lado, iteran lo relacionado en las reivindicaciones 1 a 16, por lo cual, el pliego **no** es conciso.

Por lo antes expuesto, 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 y 6 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considerará 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 se determinó que las características reivindicadas no tienen carácter técnico porque no solucionan un problema de tal naturaleza o menciona características técnicas obvias; se refieren a un método (plan) económico comercial y/o a la organización de un juego porque dichas características son intercambio de información entre un móvil y un servidor que se refiere a la verificación de identidad, el calcular el valor de pierde / gana, depositar en la cuenta del jugador el valor ganado, debitar el valor jugado, etc. motivos por los que, en nuestra opinión, las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso 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 o información 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.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus dependientes se redactaron en términos de secuencia lógica de procesamiento de información con medios técnicos; dichas secuencia lógica se considera soporte lógico como tal.

En segundo lugar, la reivindicación 17 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento, motivos por los que las mencionadas reivindicaciones se consideran soporte lógico como tal. Por las razones precedentes, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del citado inciso e).

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

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir 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 serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de un cosa o un resultado.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que la reivindicación 1 y dependientes de "método" o de **procedimiento** **NO** divulgan series de operaciones que incidan en la materia porque una información o la secuencia de su procesamiento no es sólida ni líquida ni gaseosa y el resultado **no** es patentable, debido a que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e).

De otro lado, la reivindicación 17 y sus dependientes de "sistema de juego para jugar un juego en red o móvil mediante mensajes de usuario que usa un terminal, que se puede utilizar para juego como tal sin modificaciones o instalaciones de aplicación adicional relacionadas con dicho juego" o de **producto**, **NO** conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial o no revisten forma tangible, puesto que no se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo que no satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (revista forma tangible) se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se procesa una información y/o se usa o se puede usar, uno o más componentes del producto, total o parcialmente.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir ni un **producto** ni un **procedimiento** porque, como se conoce en el tema, una señal o una información o unos datos, etc. **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención realización o **manufactura** de un objeto.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones **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 relaciona como **procedimiento y producto** el resultado a obtener, mediante el uso de aparatos convencionales, como son el terminal de usuario, que puede ser un teléfono celular, un PDA, etc. la red bancaria, el servidor de juego, porque así se evidencia, de forma manifiesta, en toda la descripción (ver de página 6 [folio 33] en adelante) donde reiteradamente se indica que el jugador usa un teléfono móvil, con el que envía mensajes al servidor de juego (proveedor del servicio) quien puede debitar el costo y/o pagar el premio del juego y que "utiliza" internet o alguna otra red junto con el software necesario para que el juego opere de forma automática, etc.

Se considera importante precisar, que una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de producto que usa medios técnicos para procesar información o en forma de "método o procedimiento", ya que, se trata de la obtención de un resultado por el **uso** de medios técnicos convencionales procesadores de información o señales, que no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que los celulares, los computadores servidores, internet, etc. son conocidos, no solo por los técnicos en el arte sino por el público en general, como mínimo desde mediados de los 90s del siglo pasado y, aquí **no** se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación de la gestión de un juego y/o de la operación bancaria de debito y/o consignación de dinero.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información 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; por los motivos anteriores 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
_____ 09 OCT. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.433	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
-----------------------------------	---