

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de febrero de 2001, bajo el número 01007363, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA AUTOMATICAS DE ARTICULOS COMPUESTOS DE VARIABLES MULTIPLES".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 24 de octubre de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se aceptó, como quiera que cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 261 a 268, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran invención, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Por la descripción se determinó que el objeto de la solicitud, consiste en suministrar un conjunto de instrucciones ejecutable con el procesador de un sistema convencional de telecomunicaciones, para desarrollar subastas o compraventa de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

productos con características variables para establecer los precios de compraventa, presentado en forma de uso de un sistema y un método para realizar ofertas (subastas) de productos como el petróleo.

De otra parte, el nuevo capítulo reivindica un sistema para utilizar al menos una oferta, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un método para utilizar al menos una oferta, acuerdo con la reivindicación 1, relacionado en las reivindicaciones 11 a 16, 26 a 29; un sistema para utilizar al menos una oferta de acuerdo con la reivindicación 1, relacionado en las reivindicaciones 17 a 24, 25.

2. Claridad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

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 nuevo capítulo reivindicatorio continúan presentando los mismos defectos señalados en el oficio N°05952, notificado al solicitante el 21 de julio de 2005 y se agregaron unos nuevos como, por ejemplo, la referencia a la reivindicación 1 incluida ahora en las reivindicaciones 11, 17 y 25, que no es permitida, porque en vez aclarar el alcance de la protección crea confusión; de otro lado, el interesado ni replanteó el pliego ni presentó explicaciones a nuestras preguntas como, por ejemplo, ¿como se relaciona un almacenamiento con una oferta?, razón por la cual se objetó la claridad de las reivindicaciones antes mencionadas.

Las reivindicaciones 1, 11, 17, 25, 26 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se trata de realizar, que deben ir en la descripción pero no en las reivindicaciones, puesto que provocan confusión y falta de claridad, por ejemplo, en respectivamente: "donde al menos esa oferta... múltiples", "esa oferta está proporcionada...múltiples", "donde al menos...modificar", "donde al menos... múltiples", "donde al menos... modificar", "donde el usuario... múltiples". Además, las reivindicaciones de "sistema" lo que relacionan es el uso de unos medios para negociar ofertas pero no un sistema como tal.

Las reivindicaciones 2, 3, 6, 12, 13, 21 no tienen enlace lógico con sus independientes, porque no delimitan o aclaran un elemento de estructura o función de sistema o una etapa del método sino que se refieren a "características" del producto que se oferta, lo cual es *un uso*.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

Las reivindicaciones 1, 17 y 25; 2 y 12; 3 y 13; 6 y 21; 4 y 19; 5 y 20; 6 y 21; 8, 11 y 22; 9, 15, 23 y 28 ; 10, 16, 24 y 29; son respectivamente una iteración de la primera de ellas, debido a lo cual, el pliego calificado no es conciso.

Las reivindicaciones de "sistema", relacionan una secuencia de operación como características de un producto, lo cual, no es permitido, porque un producto se define por las características de estructura o función y no por una secuencia de operación de un dispositivo de almacenamiento y/o un dispositivo de procesamiento.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de *procedimiento*, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

Se ha establecido, entonces, desde el punto de vista técnico y en aras de la claridad y precisión de que debe gozar la solicitud, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de producto. Del otro, que las de procedimiento no admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características técnicamente no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un sistema para utilizar... un dispositivo... que se relaciona... dispositivo de procesamiento que transmite... ".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

"4. el sistema... ejecuta un programa...".

"7. el sistema... habilita a un usuario...".

"8. el sistema... recibe..." y de forma similar en las restantes reivindicaciones de "sistema".

"17. un sistema para utilizar... almacenamiento que se relaciona... dispositivo de procesamiento que transmite...".

"25. un sistema para utilizar... almacenamiento que se relaciona... dispositivo de procesamiento que transmite...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

3. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones:

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

"e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Del estudio de la solicitud se determinó, de un lado, que los elementos de un sistema convencional de comunicaciones y las secuencia de procesamiento de datos, redactados como pasos (etapas) de un método, se dirigen a una actividad económico comercial, concretamente, para realizar negocios de compraventa (subasta) de productos con características variables para establecer los valores (precios) de las ofertas, tal como el petróleo, que se determina por el precio y la forma de realizar una subasta por una red de comunicaciones, como la de Internet, lo que provoca que la presente invención este incurso en lo dispuesto por el artículo 15.d).

De otro lado, se trata de un programa de computador como tal, el cual, se ilustra con una serie de protocolos y rutinas de las figuras 2 a 5B y su correspondiente descripción que se refieren a un conjunto de instrucciones que se almacenan en la memoria y que se pueden ejecutar con el procesador del sistema, para implementar el método de usar los menús para las ofertas de compraventa de productos con características variables al establecer los valores para la subasta, como es el caso del petróleo, por una vía de comunicaciones en red como la de Internet; por lo cual,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

la presente invención este incurso en lo dispuesto por el inciso e), del citado artículo 15.

En tercer lugar, además, se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque lo solicitado solo hace *otro (segundo) uso* de dispositivos convencionales de un sistema de telecomunicaciones o de partes de ellos, como la memoria y el procesador; esto se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

En el oficio trasladado al solicitante, se le recomendó que recordara que no se acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características, 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, finalmente, no se cumplen exigencias de la normativa andina.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado, en el presente caso, esta incurso en lo dispuesto por los artículos 15 incisos d), e) y 21 de la normativa andina.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, basta realizar las siguientes precisiones:

- El hecho de retirar las reivindicaciones 30 a 34, solo soluciona lo relativo a la unidad de invención.
- Las nuevas reivindicaciones, como ya se dijo a en el punto 2 de esta resolución, continúan presentando los mismos errores que se trasladaron en el oficio respecto de la claridad y la concisión. Además, se agregó una referenciación que no se permite, porque sería admitir una mezcla de características de producto con procedimiento o método, lo cual, en vez de aclarar el alcance de la protección, la hace confusa.
- En el oficio trasladado, se recomendó al interesado solucionar las objeciones de claridad y unidad de invención en conjunción con las relativas al punto 5. no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Pero, según el interesado, con solo retirar un grupo de reivindicaciones, que afectaban la unidad de invención, se "superan" las objeciones planteadas, sin siquiera hacer una tentativa de ir discutiendo, punto por punto, dichas objeciones, relativas al no cumplimiento de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32028

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01007363

los artículos 15, incisos d) y e), y 21, que son el fundamento esencial del oficio trasladado al solicitante.

- A la luz de las objeciones del punto 5. no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y, dado que el interesado, en su respuesta, no presentó ningún tipo de argumentos contra dichas objeciones de fondo, queda claro que el pliego, además de no cumplir con el requisito de claridad, define materia que no se considera una invención en virtud de lo establecido por los artículos 15 incisos d) y e). Aún más, desconoce lo ordenado por el artículo 21 de la Decisión 486.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 15 d) y e), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio N° 5952, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA AUTOMATICAS DE ARTICULOS COMPUESTOS DE VARIABLES MULTIPLES".

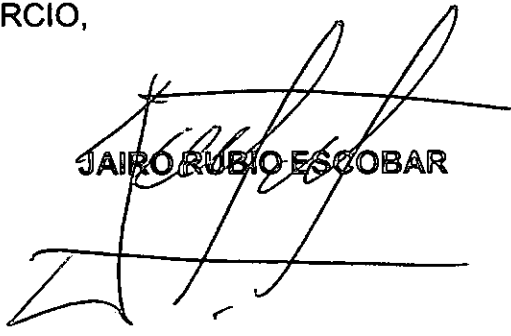
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos Maya Rodriguez, en su calidad de apoderado de la sociedad PEPEX.net. LLC, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 NOV. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
CARLOS MAYA RODRIGUEZ
Carrera 13 A N° 28-38
Mz Bufette 245 Parque Central Bavaria
Bogotá D.C.


JAIRO RUBIO ESCOBAR