



CARLOS TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent
Permit Health
Software
Commercial Name
Design

277
243
Marcas
Patentes
Registros Sanitarios
Soportes Lógico
Nombres Comerciales
Diseños

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO

Radicación : 0108/463 00000004

Folios: 2

Fecha (día): 2004-01-29 15:35:31

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PETICIÓN

Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E-mail: tmcarios@etb.net.co

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

REF: EXPEDIENTE No. 01-007363

PATENTE: "MÉTODO Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA
AUTOMÁTICA DE ARTICULOS COMPUESTOS DE
VARIABLES MÚLTIPLES

Estimados señores:

Con fundamento jurídico en lo dispuesto por el Artículo (44) de la Decisión (486) de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la Solicitud citada en la referencia, para lo cual estamos adjuntando el recibo de pago correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos se surta este trámite para que el expediente siga su curso normal, hasta su concesión.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

C.C. No. 17.117.818- Bogotá

T.P. No. 17.402- C.S.J.

Anexo.- Recibo de Pago

Carrera 7 No. 17 - 51 Of. 710 • Edificio Carrera Séptima
PBX (57 1) 341 9841 • Tels (57 1) 400 9180 - 281 0009
E-mails: tmcarios@etb.net.co , trademarks1@hotmail.com
Bogotá D.C., COLOMBIA

248
244

SISTEMA Y CONEJO
Radicacion : 0100/64 00000001
Fecha (MM): 2004-01-29 13:26:31
tramite : QUE PASARON 0 1 00000001 540 ACTICION
Dependencia: ENEN DIVISION DE NUEVAS OPERACIONES

HIT : 000176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 6,913
FECHA : ENERO 29 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CRISTIAN MARTINEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-03110-6	219128/6	29/01/2004	1,159,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

2447
245

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Carlos Orlando Maya Rodríguez
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	01-7.363	
Trámite	002	
Evento	001	
Actuación	430	
Oficio No	5	05952
Folios	005	

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 3 a 35, los dibujos 1 a 5B de los folios 47 a 53 (199 a 205) y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 36 a 45, las figuras citadas entre paréntesis son las allegadas adjuntas al documento de prioridad pues las figuras 3 A, no anexa al inicio, y las figuras 3B a 5B se anexaron con letreros en un idioma diferente al castellano, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 01 de febrero de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 09/496.389 del 02 de febrero de 2000; realizado el estudio correspondiente se determinó que, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. 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 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 pliego reivindica: un método para utilizar al menos una oferta, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10, 17 a 24, 25 un método para utilizar al menos una oferta, relacionado en las reivindicaciones 11 a 16, 26 a 29; un método para registrar a un usuario para utilizar al menos una oferta en un sistema de información de red, relacionado en las reivindicaciones 30 a 34; un conjunto de instrucciones en un medio de almacenamiento, el

conjunto de instrucciones es capaz de ser ejecutado mediante un procesador para implementar un método para utilizar al menos una oferta, relacionado en la reivindicación 35; y un conjunto de instrucciones que residen en un medio de almacenamiento, el conjunto de instrucciones se puede ejecutar mediante un procesador para implementar un método para utilizar al menos una oferta, relacionado en la reivindicación 36.

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

3. Claridad de la solicitud:

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 1, 17, 25 son confusas porque no es claro, ¿como se relaciona un almacenamiento con una oferta?

Las reivindicaciones 1, 11, 17, 25, 26, 30 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.

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, 28 y 33; 10, 16, 24 y 29; son respectivamente una iteración de la primera de ellas, por lo cual, el pliego calificado no tiene concisión.

Las reivindicaciones 8 y 22, de "sistema", relacionan una secuencia de operación como características de un producto, lo cual, no es permitido porque un producto se define por estructura o función y no por una secuencia de operación.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

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

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego incluye, por lo menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo conforman las reivindicaciones 1 a 29 dirigidas a unos sistemas y unos métodos para utilizar una oferta.

El segundo grupo son las reivindicaciones 30 a 34 enfocadas a un método para registrar a un usuario para que use al menos una oferta en un sistema de información de red.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento (...)** Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha gula) 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, sín incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, 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 no permitidas, como se evidencia de su redacción:

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

"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).

En segundo lugar, 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;

252
248

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

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 las disposiciones del inciso d) no se cumplan.

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 además se reivindican, de forma explícita, en las reivindicaciones 35 y 36, que reivindican el 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, no se cumplen las disposiciones del inciso e), del citado artículo 15.

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 no se cumplen 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.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) y e), y 21.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina no puede aceptar 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 no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 21, 25 y 30; por ello, 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 que comprueben, convincentemente, el cumplimiento de dichas objeciones.

253
249

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 el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **2.8 JUL 2001**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1032	Código: 202004	Código: