

ORIGINAL



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent

Marcas
Patentes
Santharos

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01007363 00000007

Fecha (GUB): 2005-10-24 17:06:24

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 11

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

FOLIOS = 11

REF: EXPEDIENTE: 01-07363

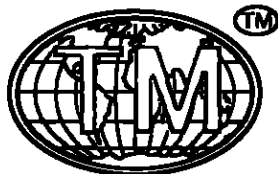
TITULO : "METODO Y SISTEMA PARA
SUBASTA Y OFERTA AUTOMATICA DE
ARTICULOS COMPUESTOS DE VARIABLES
MULTIPLES"

ACTUACION: RESPUESTA A EXAMEN DE
PATENTABILIDAD

Estimados señores:

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17.117.818 expedida en Bogotá, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad PEPEX NET.LLC domiciliada en Morris Plains, New Jersey (EE.UU.), domiciliada en Florida, EE.UU, según Poder debidamente conferido y legalizado, adjunto a las diligencias administrativas de la referencia, encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. 05952 del Examen de Patentabilidad emanado de esa Oficina, notificado por fijación l lista el 21 de julio de 2005, del cual pedimos prorroga, con fundamento n el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos.

Carrera 13 A No. 28-38 Mz 2 Bufetta 245 Parque Central Bavaria
TEL (57 1) 341 9841 - FAX (57 1) 336 8592 - Cel. (315) 317 1181
E-mails: trncarlos@etb.net.co , trademarks1@hotmail.com
www.tmtamayo.com / Bogotá D.C., COLOMBIA, S.A.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent
Health Permit
Software
Commercial Name
Design

259
255
Marcas
Patentes
Registros Sanitarios
Soporte Lógico
Nombres Comerciales
Diseños

1. De acuerdo con la evaluación hecha por su Despacho respecto de **Claridad de la solicitud, la evaluación de unidad de invención y el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad**, en cuanto a los artículos 14, 15 d), e), 21, 25 y 30 de la Decisión 486, que dice: el artículo 15 "no se consideraran 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; y..."

Y con la evaluación de unidad de invención, donde hace referencia a que el segundo grupo de las reivindicaciones 30 a 34 están enfocadas a un método para registrar a un usuario para que use al menos una oferta en un sistema de información de red, donde se debe señalar explícitamente que grupo de reivindicaciones se deja, informamos que:.

Procedemos a eliminar las reivindicaciones 30 a 34, por lo tanto son las reivindicaciones 1 a 29 las que se deben tener en cuenta.

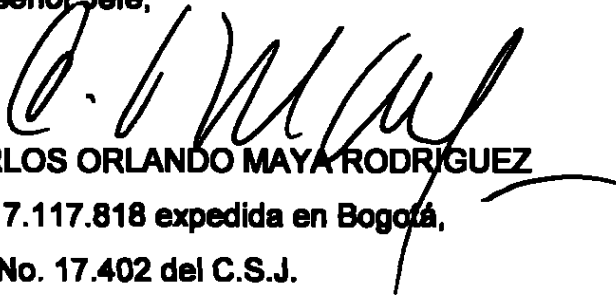
1.2. Por lo anterior, se adjunta el nuevo pliego que consta de 29 reivindicaciones, que salva las observaciones del examen.

Con lo antes expuesto, ruego a usted tener en cuenta la respuesta al requerimiento y ordenar lo pertinente con el fin de que el expediente en mención siga su curso normal.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 246 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Del señor Jefe,



CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

No.17.117.818 expedida en Bogotá,

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



261
257

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para utilizar al menos una oferta, que comprende:

un dispositivo de almacenamiento de datos que se relaciona X

con al menos una oferta; y un dispositivo de procesamiento

que transmite información correspondiente a los datos, X

donde al menos esa oferta se proporciona para un artículo compuesto de variables múltiples. *apenas*

2. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el artículo compuesto de variables múltiples es un artículo particular cuya determinación del precio se basa en la variación de una pluralidad de características variables.

3. El sistema de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque al menos una característica variable es una característica física del artículo particular.

4. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento ejecuta un programa en un dispositivo remoto. *1501*

5. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de almacenamiento incluye una base de datos que almacena datos que están relacionados con al menos una oferta.
6. El sistema de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la base de datos es una base de datos de relación.
7. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento habilita a un usuario a realizar al menos una solicitud y generar una excepción para al menos crear o modificar una condición de al menos una oferta.
8. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento:
recibe los datos,
analiza los datos, y
transmite la información a otro dispositivo de procesamiento, donde la información se transmite en respuesta a los datos recibidos.

9. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento al menos transmite o recibe la información electrónicamente vía Internet.

10. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento al menos transmite o recibe información electrónicamente a través de una red de otros dispositivos de procesamiento.

11. Un método para utilizar al menos una oferta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende los pasos de:

recibir datos de al menos una oferta, esa oferta está proporcionada para un artículo compuesto de variables múltiples; y
transmitir información correspondiente a los datos a un dispositivo.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque el artículo compuesto de variables múltiples es un artículo particular cuya determinación del precio está basada en una variación de una pluralidad de características variables.

13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque al menos una característica variable es una característica física de un artículo particular.

14. El método de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque además comprende el paso de:
al menos crear y requerir una excepción para al menos crear o modificar una condición de al menos una oferta.

15. El método de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque los datos son al menos recibidos y transmitidos electrónicamente a través de Internet.

16. El método de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque los datos son al menos recibidos y transmitidos electrónicamente a través de dispositivos de procesamiento.

17. Un sistema para utilizar al menos una oferta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende:
un dispositivo de almacenamiento de datos que se relaciona con al menos una oferta; y
un dispositivo de procesamiento para transmitir información correspondiente a los datos, donde al menos

no se permite

una oferta incluye al menos una modalidad y una condición,
y donde la modalidad y la condición se pueden modificar.

18. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17,
caracterizado porque el dispositivo de procesamiento
habilita al usuario a al menos solicitar y generar una
excepción para al menos crear o modificar una modalidad de
al menos una oferta.
19. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17,
caracterizado porque el dispositivo de procesamiento
ejecuta un programa en un dispositivo remoto.
20. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17,
caracterizado porque el dispositivo de almacenamiento
incluye una base de datos que almacena datos que se
relacionan con al menos una oferta.
21. El sistema de acuerdo con la reivindicación 20,
caracterizado porque la base de datos es una base de datos
de relación.
22. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17,
caracterizado porque el dispositivo de procesamiento:

recibe los datos,

analiza los datos, y

transmite la información a otro dispositivo de procesamiento, donde la información se transmite en respuesta a los datos recibidos.

23. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento al menos transmite y recibe la información electrónicamente vía Internet.

24. El sistema de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque el dispositivo de procesamiento al menos transmite y recibe información electrónicamente a través de una red de otros dispositivos de procesamiento.

25. Un sistema para utilizar al menos una oferta (de acuerdo con la reivindicación 1) caracterizado porque comprende:
un dispositivo de almacenamiento de datos que se relaciona con al menos una oferta; y
un dispositivo de procesamiento para transmitir información correspondiente a los datos, donde al menos una oferta incluye al menos una modalidad y una condición, y donde la modalidad y la condición se pueden modificar, y

no
de
m
ip

donde al menos una oferta se proporciona para un artículo compuesto de variables múltiples.

26. Un método para utilizar al menos una oferta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende los pasos de:

recibir datos de al menos una oferta; y

transmitir información correspondiente a los datos, donde al menos una oferta incluye al menos un término y una condición, y donde la modalidad y la condición se pueden modificar.

27. El método de acuerdo con la reivindicación 26, que además comprende el paso de al menos crear y solicitar una excepción para al menos crear o modificar una modalidad de al menos una oferta.

28. El método de acuerdo con la reivindicación 26, caracterizado porque los datos son al menos transmitidos y recibidos electrónicamente vía Internet.

29. El método de acuerdo con la reivindicación 26, caracterizado porque los datos son al menos transmitidos y

268
264

recibidos electrónicamente a través de una red de
dispositivos de procesamiento.



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

Radicación No 01-7.363

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

Concepto Técnico No 1695

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud, realizado acorde a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica lo siguiente:

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 29 de los folios 261 a 268, 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; y las reivindicaciones son las allegadas como respuesta al oficio No 5952 del 21 de julio de 2005, que se califican aquí. ✓

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 París... 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 nuevo pliego 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.

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 del nuevo pliego continúan presentando los mismos defectos señalados en el oficio 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.

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.

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".

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 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 *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para 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.

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;

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.

En tercer lugar, 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 el oficio se recomendó al interesado que recordara 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.

6. Con referencia a la respuesta al oficio, se determinaron los siguientes hechos:

a) El memorialista, además, de identificarse e identificar la sociedad solicitante y señalar los domicilios respectivos; en el punto 1 indica que: "de acuerdo con la evaluación... y con la unidad de invención... procedemos a eliminar las reivindicaciones 30 a 34... en cuenta.

1.2 Por lo anterior, se adjunta el nuevo pliego... salva las observaciones del examen... siga su curso normal...". (subrayados del examinador).

b) Respecto a las afirmaciones del mandatario, la oficina precisa que:

1. El retirar las reivindicaciones 30 a 34 solo soluciona lo relativo a la unidad de invención.

2. Las nuevas reivindicaciones, como ya se dijo arriba en el punto 3, 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.

3. En el oficio 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. Según el mandatario, con solo retirar un grupo de reivindicaciones, que afectaban la unidad de invención, se "superan" las objeciones planteadas, pero sin siquiera hacer una tentativa de ir discutiendo, punto por punto, dichas objeciones, relativas al no cumplimiento de los artículos 15, incisos d) y e), y 21, que son el fundamento esencial del oficio.

4. A la luz de las objeciones del punto 5. no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que se fundamentan en hechos ciertos y, dado que el interesado, en su respuesta, no se presentó ningún tipo de argumentos ciertos contra dichas objeciones de fondo, queda claro que el pliego no es claro ni cumple los requisitos establecidos por los artículos 15 incisos d) y e), y 21.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 21 y 30 por las razones antes expuestas y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio No 5952, ni se presentaron argumentos razonados y convincentes contra dichas objeciones; en virtud de lo que establece el artículo 45 en:

273
269

"... 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"; se recomienda **NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 29 de los folios 261 a 268.**

Bogotá, D.C. 2005 10 28

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1695		Código: 202004