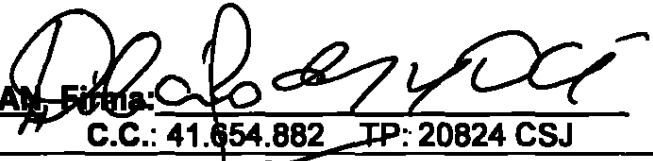


FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1) SOLICITUD DE: ☒ Corrección de error material ☐ Modificación a una solicitud		
2) SOLICITANTE	Nombre: GALACTIC MEDIA S.A. Dirección: Avenida Salvador Estrella Sadhalá Nr.85,Ciudad de Santiago de Los Caballeros, República Dominicana Nacionalidad o Domicilio: Santiago de Los Caballeros, República Dominicana Lugar de Constitución: República Dominicana	IDENTIFICACIÓN C.C. ☐ NIT: ☐ C.E. ☐ OTRO ☐ NÚMERO _____
	Teléfono: _____ Fax: _____ E. Mail: _____	
3) REPRESENTANTE APODERADO	Nombre: DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN Dirección: Carrera 11 N°. 86-53 Piso 6 Bogotá D.C. Teléfono: 6181088 Fax: 6350824 E. Mail: info@clarkemodet.com.co	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT: ☐ C.E. ☐ OTRO ☐ NÚMERO: 41.654.882 TP: 20824 CSJ
4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 03 95429		
5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA: Se incurrió en un error involuntario en el apellido del Inventor, siendo correcto: JOSE CARLO ELIAS ESPINAL		
6) Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____		
7) Anexos: ☐ Comprobante de la tasa ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica		
8) Nombre: <u>DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN</u> Firma:  C.C.: 41.654.882 TP: 20824 CSJ		

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-095429

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 551 DE

FECHA 29 DE ABRIL DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE JULIO DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _ _ _ _ _

NO _ _ _ _ ☒ _ _ _ _ _

Bogotá D.C, ABRIL DE 2006

94
83

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Dilia Rodríguez D'alemán
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	03-95.429	
Trámite	002	
Evento	001	
Actuación	430	5602
Oficio No		
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 20, los dibujos 1A a 6 de los folios 25 a 32 y las reivindicaciones 1 a 19 de los folios 21 a 23, documentos correspondientes a la radicación inicial, 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 París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 23 de octubre de 2003, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/282.506 del 28 de octubre de 2002; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud se dirige a un método y un sistema de hacer anuncios publicitarios en tiempo real por uso de Internet.

De otra parte, el pliego reivindica: un método de reservar espacio de media, relacionado en las reivindicaciones 1 a 15; un sistema de procesamiento de datos para reservar espacio de media, relacionado en la reivindicación 16; un producto de programa de computadora de procesamiento de datos, relacionado en la reivindicación 17; en una red de computadoras acoplada al Internet, un sistema de reservación de media que permite la reservación de media en un canal de distribución, relacionado en las reivindicaciones 18 y 19.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

El título de la solicitud no refleja el campo de aplicación de la solicitud, aún más, no es claro que se quiere significar con "para colocación de media".

La descripción calificada es una traducción de baja calidad que dejó términos inexistentes en castellano tales como "media", "rating(s)", o citando conceptos no técnicos como, "en una encarnación", "en otra encarnación", etc. además, se abusó en el uso de los gerundios y mal uso de las preposiciones a través de, desde, sobre, etc. que no siempre equivalen al término que remplazan.

A continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, pero no se hará una lista detallada porque una eventual corrección de aquellos no va a incidir ni en la comprensión de la solicitud ni en el resultado definitivo.

Página 1 (folio 3) segundo párrafo, no es clara la afirmación, "... ha evolucionado desde actividades...", tampoco es claro en el último párrafo, "... sistemas de ratings... para los ratings...".

Página 3 (folio 5) párrafo 4 no es clara la afirmación, "... autenticar los datos siendo transferidos...".

Página 5 (folio 7) el encabezamiento de los párrafos 1 a 3 es absurdo porque en patentes no existen "encarnaciones".

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, 16, 18 y sus dependientes incluyen los mismos defectos de traducción y redacción antes citados para la descripción, además, son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; frases tales como: "consistiendo en", "donde el usuario", "que conlleva adicionalmente...", "consistiendo de", no son sinónimos de "caracterizado por".

La reivindicación 1 y sus dependientes presentan como pasos de un "método", una secuencia de procesamiento de datos realizada por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicación 16 no tiene sustento descriptivo y se redactó en términos del uso, lo cual, no se permite.

La reivindicación 17 además de presentar una dependencia no permitida, es una flagrante violación al artículo 15 e).

Las reivindicaciones 18 y 19 no son aceptables porque no definen ni un producto ni un procedimiento, aún más, la fórmula "en una red de computadoras..." no se admite.

El pliego incluye más de una reivindicación por categoría, lo cual, solo se permite en uno de los siguientes casos: a) dos objetos concebidos uno en función del otro, como una llave y una cerradura o un transmisor y un receptor ; b) un compuesto activo y la mezcla que lo contenga; c) dos procedimientos, que por caminos análogos, permitan llegar a un mismo

producto final; las reivindicaciones 16 a 19 NO se relacionan con ninguno de los casos antes citados, razón por la cual, el pliego no es concluyente.

Por las razones anteriores, se considera que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

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

Como se informa en el folio 90 no se presentaron observaciones de terceros.

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 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, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y, las segundas, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De allí, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los componentes de una estructura pero NO mediante mezcla de ellas.

Por su parte, un método debe ser definido por la secuencia de pasos a seguir para obtener un resultado, sin hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas ni en forma de una secuencia lógica que se procese con computador.

Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen el artículo 14 porque no definen un producto o un procedimiento (método) de acuerdo a la práctica establecida, sino que se relacionan, de forma explícita, a soporte lógico como tal.

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, por un lado, es evidente que tanto la descripción como las reivindicaciones se refieren a una forma de reservar espacios en los medios de comunicación para hacer publicidad por Internet en tiempo real, lo cual es una actividad económico comercial, que no cumple las disposiciones del artículo 15 d).

Por otro lado, las reivindicaciones señalan explícitamente: "un método de reservar... a través de una red de computadoras...", "un sistema... programado para...", "un producto de programa...", "un sistema... de ratings...", etc. aún más, dichas reivindicaciones relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, una red de computadores convencionales conectados a Internet donde se implementa el programa para colocar propaganda (publicidad) como se lustra en las figuras junto con la descripción correspondiente; por estas razones, el pliego es un soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

En este punto, es importante recordar al solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinado sentido ni el uso de un aparato o sistema (partes de este) para procesar, transmitir o recibir señales (información), debido a que la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada se altera y porque un método, un sistema para procesar información, el producto de programa, etc. en general carecen de nivel inventivo porque se trata de operaciones que un técnico en el arte, (programador) podría realizar sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, puesto que se trata de operaciones que comúnmente ejecuta en su campo.

Adicionalmente, el "método de reservar espacio", el "sistema de procesamiento de datos para reservar espacio", la "red de computadoras conectadas a Internet", son independientes de cómo se usa o se hace operar un sistema de computación convencional o los componentes del mismo, porque dicho sistema, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos (publicidad) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, no son características que sirvan para distinguir un método y/o un sistema, de la forma como se reivindican aquí.

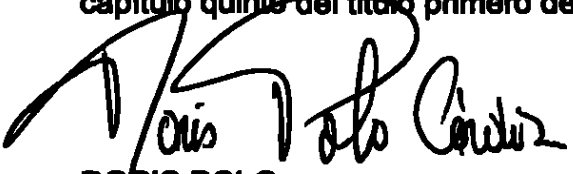
Por último, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se ven afectadas porque solo se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales de un sistema de procesamiento de datos tales como computadores personales conectados a Internet o de partes de ellos como se evidencia, de forma manifiesta tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 21, 28 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 se presenten argumentos razonados y convincentes, respecto a dichas objeciones.

8x

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.



DORIS POLO
Jefe de la División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **25 MAYO 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 723	Código: 202004	Código: