

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-97194- -6	FECHA: 2012-12-14 13:52:26
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
MJARAMILLO@GPZLEGAL.COM

Asunto: Radicación: 10-97194- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 23133
Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/051030				
Fecha de Presentación Internacional	15/01/2008				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 24	09/Agosto/2010
Reivindicaciones:	Folios 25 a 28	09/Agosto/2010

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.1.1 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “Sistemas, dispositivos y/o métodos para la administración de mensajes a través de páginas web”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un método y un sistema y un medio legible por computador con los cuales se suministre una mensaje publicitario personalizado, a través de una página web, hacia un usuario, con la facultad de que dicho mensaje sea administrado por el patrocinados y por el

servidor de la pagina web; con el fin de incrementar las ventas de un producto o servicio en particular.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método caracterizado por incluir los pasos de, recepción, por un operador de contenidos de página web, desde un generador de mensajes; una pluralidad de contenidos de mensajes sugeridos, una pluralidad de plantillas de mensajes y por cada plantilla de mensajes, un identificador de plantillas de mensaje correspondientes. Asimismo, la solicitud proporciona un medio legible por una maquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06F 15/16.

3. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 19 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado. Debido a que los pasos contenidos en dichas reivindicaciones no cumplen con los requisitos necesarios para que sean elegibles a estudio de patentabilidad de acuerdo a los “Criterios para evaluar si la materia reclamada es elegible a estudio de patentabilidad” (Guía de Exámenes de Patente), donde para ser aceptada una reivindicación de procedimiento *“este debe estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente; en donde la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Cuando el examinador ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, deberá también determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico”*.

Por el contrario y sugerido por el pliego descriptivo, dicha invención radica en una plantilla digital modificable la cual puede estar programada en *“código abierto o código estándar como XSLT, la cual especifica como procesar la información para emitir texto HTML diseñado para formar parte de una página web”* (Fl. 16 Párr. 114 a 117). De igual manera, el pliego descriptivo junto al pliego reivindicatorio revelan “un medio legible por una maquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento”, los cuales son considerados de carácter general y ampliamente conocidos en el estado de la técnica, no cumpliendo con ser unas máquinas particulares, ya que dichos dispositivos pueden sugerir cualquier aparato o dispositivo conocido en el estado de la técnica.

Consecuentemente, el objeto de dichas reclamaciones se considera lógico como tal y por lo tanto no patentable.

4. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no concuerda con el preámbulo de la materia reclamada en el pliego reivindicatorio, ya que este revela no solo un método y un sistema, este reclama un medio legible por una maquina, el cual no es mencionado en el titulo de la invención, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras porque el término “pluralidad” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 a 6, 9 a 13 y 18 a 21 no son claras porque los términos “un generador de mensajes”, “un identificador de mensajes”, “un identificador de plantillas”, “una etiqueta de mensaje”, “operador de pagina web”, son generales, por lo tanto estos no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1, 7, 20 y 21 no son claras porque caracterizan la invención por sus usos *“para formar una pluralidad de contenidos de mensajes personalizados”, “para la generación automática de la reproducción de un mensaje al usuario de la pagina web, el mensaje creado por un operador de pagina web a través de una fusión automática de un contenido de mensaje personalizado que corresponde a un identificador de mensajes seleccionados por el generador de mensajes con una plantilla de mensajes que corresponden a un identificador de plantillas de mensajes seleccionado por el generador de mensajes, el identificador de mensajes seleccionados por el generador de mensajes u el identificador de plantillas de mensajes seleccionador por el generador de mensajes provistos por el generador de mensajes al operado de la pagina web sensible a la recepción de datos recabado del usuario de la pagina web por parte del operador de la pagina web”,* los cuales no son considerados una característica técnica que defina la invención.

las reivindicaciones 2, 12, 18 a 21 no son claras porque caracterizan la invención por sus resultados a obtener así, *“el mensaje creado por un operador de pagina web a través de una fusión automática de un contenido de mensaje personalizado que corresponde a un identificador de mensajes seleccionados por el generador de mensajes con una plantilla de mensajes que corresponde a un identificador de plantilla de mensajes seleccionados por el generador de mensajes”, “el contenido del mensaje personalizado es un resultado de una modificación por parte del operador de la pagina web de un contenido de mensaje sugerido de una pluralidad de contenidos de mensajes sugeridos provistos al operador de la pagina web por un generador de mensajes”, “el identificador de plantillas de mensajes seleccionador por un generador de mensajes es uno de la pluralidad de identificadores de plantillas de mensajes provistos al operador de la pagina web por el generador de mensajes”, “cada elemento de la pluralidad de identificadores de plantillas de mensajes corresponde a una plantilla de mensajes provista al operador de la pagina web por el generador de mensajes”, “de acuerdo con la etiqueta del mensaje correspondiente al identificador de mensajes seleccionados por el generador de mensajes, fisión automática del contenido del mensaje personalizado que corresponden al identificador de mensajes seleccionador por el generador de mensajes con una plantilla de mensajes que corresponde al identificador de plantillas de mensajes seleccionados por el generador de mensajes”, “el identificador de mensajes seleccionador por el generador de mensajes se determina sensible a los datos recabados del usuario de la pagina web”, “el identificador de plantillas de mensajes seleccionador por el generador de mensajes se determina sensible a los datos recabados del usuario de la pagina web”, “el contenido del mensaje personalizado es un resultado de una modificación por parte del operador de la pagina web de un contenido de mensaje sugerido de una pluralidad de contenidos de mensajes sugeridos provistos al operador de la pagina web por un generador de mensajes, el identificador de plantillas de mensajes seleccionador por el generador de mensajes es uno de la pluralidad de identificadores de plantillas de mensajes provisto al operador de la pagina web por el generador de mensajes; cada elemento de la pluralidad de*

mensajes provista al operador de la pagina web por el generador de mensajes” lo cual no es permitido ya equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las características técnicas de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión), las cuales le permitan obtener los usos, resultados o funcionamiento deseado, estas pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación; para un procedimiento, estas debe divulgar los pasos necesarios para obtener un producto y/o una transformación de un estado inicial, en el caso de invenciones implementadas por computadores, los pasos deben estar vinculados con una materia técnica tangible, la cual debe ser específica para el desarrollo de dicho procedimiento, la cual resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objetos inicialmente presentado por la presente solicitud.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información contenida no permite que la persona mediana mente versado en la materia técnica pues reproducir (construir) la invención; por el contrario, se limita detallar como modificar y editar la información contenida en una plantilla digital, la cual es utilizada como publicidad en una página web, este no indica cuales son las características técnicas tangibles de los dispositivos y/o sistemas que pueden llevar a cabo el medio reivindicado.

Asimismo, el pliego se refiere a las figuras 1 a 6, las cuales o fueron incluidas en la solicitud.

Se requiere al solicitante realizar las aclaraciones y/o modificaciones necesarias.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

No hay unidad de invención entre las tres reivindicaciones independientes ya que el concepto común inventivo, un medio legible por un maquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento, no cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo de acuerdo con la anterioridad D1 (Ver análisis de patentabilidad para las reivindicaciones 20 y 21).

Por lo tanto, esta invención presenta dos diferentes conceptos técnicos comunes inventivos así:

- Grupo I: Un método para la generación de un mensaje publicitario adecuado por un identificado de mensaje y un identificador de plantillas (reivindicaciones 1 a 19).
- Grupo II: Un medio legible por una máquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento (reivindicaciones 20 y 21).

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional de la solicitud: enero 15 de 2008. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró los siguientes documentos que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 20070288309	"Systems and methods for managing and distributing media content"	13/Diciembre/2007

El documento D1¹ divulga sistemas y métodos que permiten a los usuarios gestionar la edición de contenidos de los medios y tomar decisiones relacionadas con el contenido de los medios en base a criterios semánticos y otras consideraciones (Pág. 96, Fl. 1, Párr. 0008).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 20 consiste en *“Un medio legible por una maquina que incluye instrucciones de la máquina para actividades que incluyen: generación automática de la reproducción de un mensajes al usuario de la pagina web; el mensaje creado por un operador de pagina web...”* (Fl. 27).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un medio legible por una maquina.	La estación de trabajo (102) puede incluir procesador (202), visualización (204), un dispositivo de entrada (206) y una memoria (208) que pueden ser interconectados. En una forma de realización preferida la memoria (208) contiene un dispositivo de almacenamiento para almacenar un programa de estación de trabajo para controlar el procesador (202) (Pág. 100, Fl. 5, Párr. 0061).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 20 con la anterioridad D1, se concluye que el medio legible por computador descrito en la reivindicación 20, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 20 esta reivindicación no es nueva.

La reivindicación 21 consiste en *“Un sistema compuesto por lo siguiente: un circuito de procesamiento de mensajes para la generación automática de la reproducción de un mensaje al usuario de la pagina web; el mensaje creado por un operador de pagina web a través de una fusión automática...”* (Fl. 27 respaldo)

1<http://www.google.com/patents?id=VHOjAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un circuito de procesamiento.	La estación de trabajo (102) puede incluir procesador (202), visualización (204), un dispositivo de entrada (206) y una memoria (208) que pueden ser interconectados. En una forma de realización preferida la memoria (208) contiene un dispositivo de almacenamiento para almacenar un programa de estación de trabajo para controlar el procesador (202) (Pág. 100, Fl. 5, Párr. 0061).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 21 con la anterioridad D1, se concluye que el medio legible por computador descrito en la reivindicación 21, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 21 esta reivindicación no es nueva.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 20070288309	20 y 21	Novedad/ Nivel Inventivo

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 (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro