

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 09 de agosto de 2010, con el N° 10-097194-00000-0000, por la sociedad AGA INC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y/O MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/051030 del 15 de enero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23133, notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-097194-00008-0000 del 19 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 21 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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 19 contenidas en el radicado N° 10-097194-00008-0000, constituyen materia excluida de patente, al referirse a soporte lógico en virtud del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, y las reivindicaciones 20 y 21 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

El problema técnico consiste en 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 página web; con el fin de incrementar las ventas de un producto o servicio en particular. Para resolver este problema técnico, se proporciona un método caracterizado por incluir los pasos de, recepción, por un dispositivo operador de contenidos de página web, desde un dispositivo 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 máquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento.

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

El artículo 15, en su literal e), señala que no se consideran invenciones *"los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales"*.

Por su parte, cabe indicar que un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), es considerado como la *"expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso"*.

En el presente caso, las reivindicaciones 1 a 19 reclaman un método para la administración de mensajes, que comprende la recepción, mediante un dispositivo operador de página web desde un dispositivo generador de mensajes. Por el contrario, y teniendo en cuenta los argumentos del solicitante incluidos en el radicado N° 10-097194-00008-0000, no es suficiente indicar que dichos pasos del procedimiento reclamado están vinculados con *"un dispositivo operador de página web"* o *"un dispositivo generador de mensaje"* puesto que en el pliego descriptivo y los capítulos reivindicatorios no se hace referencia a que dichos dispositivos sean de carácter técnico tangible, o que dichos elementos sean particulares para la ejecución de dicho procedimiento. Por el contrario, el solicitante argumenta que dichos elementos pueden ser *"una entidad que controla un servido adaptado para proporcionar un mensaje, un documento, una pantalla de entrada y/o información"* y *"una entidad que proporciona mensajes sugeridos y los correspondientes identificadores de mensaje, así como plantillas de mensajes y los correspondientes identificadores de plantillas"*, correspondientemente, sugiriendo que dichos elementos pueden ir desde un algoritmo, un programa, un listado de instrucciones o un software hasta un elemento de procesamiento básico, una unidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

procesamiento o un computador.

Por lo tanto, el objeto de dichas reivindicaciones no solo se encuentran desvinculadas de una materia técnica tangible, sino que adicionalmente, dichos elementos característicos no son específicos para el procedimiento.

Así las cosas, el objeto contenido en las reivindicaciones no es considerado invención, en virtud del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, antes señalado.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de enero de 2008, que corresponde a la fecha de presentación internacional de la solicitud de la solicitud.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud

Ítem	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).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el medio legible por una máquina reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 20 está referida a: "Un medio legible por una máquina que incluye instrucciones de la máquina para actividades que incluye:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

modificación automática de una página web desplegada durante el proceso de finalización de compra de un dispositivo operador de página web..." (Incluida en la página 14 del radicado N° 10-097194-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 20, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

TABLA 1.

Características esenciales	D1
Un medio legible por una máquina.	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, las características esenciales del medio legible por una maquina de la reivindicación 20 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 20 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por otro lado, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 21 está referida a: *"Un sistema compuesto por lo siguiente:*

un circuito de procesamiento de mensajes adaptado para la generación automática de una página web desplegada durante el proceso de finalización de compra de un dispositivo de operador de página web para generar la reproducción de un mensaje al usuario de la página web..." (incluida en la página 14 del radicado N° 10-097194-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 21, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

TABLA 2.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

	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, las características esenciales del sistema de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 21 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, las reivindicaciones 1 a 19 son consideradas de carácter lógico como tal, debido a que estas no superan los criterios para evaluar si la materia reclamada es elegible a estudio de patentabilidad, puesto que los pasos del procedimiento reivindicado no están debidamente vinculados con una materia técnica tangible específica; por el contrario, dicha invención radica en una plantilla digital modificable la cual puede estar programada en "código abierto o código estándar como XSLT, la cual específica 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 documento revela las características técnicas divulgadas en la reivindicación 20 y 21, puesto que enseña un procesador (202), una visualización (204), un dispositivo de entrada (206) y una memoria (208) que pueden ser interconectados. En donde 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). Indicar que dicha memoria contiene instrucciones legibles por una máquina para realizar unas determinadas actividades, o mencionar que el sistema incluye un circuito de procesamiento de mensajes adaptado para realizar unas actividades específicas, no desvirtúa el documento D1 como estado de la técnica de la solicitud. Dichas instrucciones incluidas en la memoria y las adaptaciones del circuito procesador no son más que los usos y/o resultados de las múltiples configuraciones que tienen dichos dispositivos, por lo tanto, estas no son consideradas características técnicas tangibles propias de un producto.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y/O MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23273

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-097194

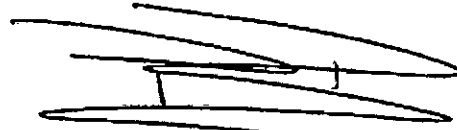
MENSAJES A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Aga Inc, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

jbenoit@gpzlegal.com

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓