

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-097194

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23273 del 29 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y/O MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de junio 2013 con el No. 10-097194-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AGA, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente, respecto de la afirmación hecha por el Examinador, que señala que la materia reclamada por medio de las reivindicaciones 1 a 19 son programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, comenta que: *"...No se advierte una base de hecho para determinar en forma genérica que alguno de estos 'métodos' reivindicados sea 'un software o programa de ordenador, como tal'. Esto es particularmente cierto porque la materia reivindicada no es 'un juego de instrucciones' sino que, en lugar de eso, comprende etapas activas o actividades..."*

Adicional a lo anterior, frente a la afirmación del Examinador donde menciona que los pasos del procedimiento reivindicado no están debidamente vinculados con una materia técnica tangible específica, el recurrente dice que: *"...teniendo en cuenta que en el párrafo 41 de la descripción de esta invención, se define la palabra 'dispositivo' como 'una máquina, confección y/o conjunto de éstas'. Por lo tanto, los 'dispositivos' reivindicados son de 'naturaleza técnica tangible', y no son 'programas de ordenador o software, como tales'."*

Por otra parte, de las reivindicaciones 20 y 21, donde el Examinador afirma que lo que se reclama es meramente un medio legible por una máquina y un circuito de procesamiento respectivamente, el recurrente comenta que: *"Si se tiene en cuenta la cantidad de limitaciones reales que se definen en las reivindicaciones 20 y 21 no se podría llegar a la conclusión de que la materia reivindicada en ellas carece de novedad y nivel inventivo frente al documento D1 (US 20070288309). La regulación sobre patentes provee todos los instrumentos para permitir diferenciar todo lo aquí reivindicado de lo divulgado en D1 y no puede desestimarse tal comparación..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-097194

Ahora bien, respecto de lo divulgado en el documento D1, afirma que: *"no divulga o sugiere la 'modificación automática del proceso de finalización de compra del dispositivo operador de página web para generar la reproducción de un mensaje al usuario de la página web' (...) 'el usuario de la página web se diferencia del operador de la página web y del generador de mensajes' (...) 'el proceso de finalización de compra automáticamente provee una orden de compra para el proveedor.' (...) 'el proveedor de cumplimiento sea una parte distinta al operador de la página web y del usuario de la página web' (...) 'la orden de compra comunica que el usuario de la página web siguió una instrucción para comprar un producto descrito por el mensaje' (...) 'el identificador de mensaje seleccionado del generador de mensajes y el identificador de plantilla de mensaje seleccionado del generador de mensajes' en combinación con que 'el usuario de la página web es distinto al operador de la página web y al generador de mensaje' (...) 'el generador de mensaje es una parte distinta del operador de la página web' (...) D1 no permite ni describe que la base de datos (generador de mensajes) puede seleccionar cuales segmentos de medio deberían ser asociados con la 'información del usuario de la página web recopilada por el operador de la página web'. Tampoco D1 divulga que la base de datos puede hacer otra cosa que no sea almacenar y recuperar información (...) En conclusión, una persona que tiene una formación de experiencia en la materia encontraría que D1, ya sea considerado solo o en combinación, no divulga ni sugiere la materia reivindicada en la presente solicitud. Por lo tanto, las reivindicaciones 20 y 21 no carecen de novedad ni de nivel inventivo con respecto a D1."* (sic).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto a la afirmación del recurrente donde dice que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 19 no son programas de ordenadores o soporte lógico como tales, este Despacho comenta que la afirmación del Examinador procede del hecho que 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 y específicos para la ejecución de dicho procedimiento. Por el contrario, el solicitante argumenta que dichos elementos pueden ser *"una entidad que controla un servidor 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 procesamiento o un computador.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-097194

Con esto queda claro que, dentro de los criterios para evaluar si la materia reclamada, en este caso particular de la reivindicación 1: el método para la administración de mensajes, es elegible a estudio de patentabilidad, se origina de la necesidad de que este debe estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado diferente; en donde la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para ser considerada a estudio. Asimismo, se debe determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular, pero como se dijo anteriormente, para la presente solicitud el método puede ser implementado con varios elementos que proporcionan el resultado deseado.

Ahora bien, lo que es considerado como software, es el soporte lógico facilitado por la serie de etapas del método mencionado en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 19, ya que esta materia, de acuerdo a lo sugerido por la descripción, está basada 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 otro lado, respecto a que las reivindicaciones 20 y 21 reclaman un medio legible por una máquina, dicho dispositivo es considerado de carácter general y conocido ampliamente en el estado de la técnica, por lo que carece de novedad y sin nivel inventivo, ya que dichos dispositivos pueden sugerir cualquier aparato, tal como el mencionado por D1 en el examen de patentabilidad, donde se divulga: 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 al 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.

Por último, de los fragmentos mencionados por el recurrente, y que considera no fueron divulgados por el documento D1, es necesario aclarar que la materia reclamada en estos apartes, no se encuentra ligada a materia técnica tangible particular o específica, como se dijo líneas arriba. De igual forma, hacen alusión a interacciones del usuario en el proceso, sumado a que presentan resultados a alcanzar, los cuales no son considerados como elementos técnicos esenciales de una invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-097194

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de no ser una invención y el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

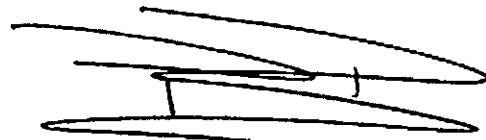
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23273 del 29 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad AGA, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
jbenoit@gpzlegal.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓