

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 11-129840- -4	DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	FECHA: 2013-06-05 13:01:59	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	ACT: 519 PRESENTACION	FOLIOS: 5	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MAURICIO PINZON PINZON

Asunto: Radicación: 11-129840- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 9963
Folios: 5

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/IB2010/050903				
Fecha de Presentación Internacional	03/03/2010				

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 5 a 24	03/Octubre/2011
Reivindicaciones:	Folios 25 a 29	03/Octubre/2011
Dibujos:	Folios 32 a 38	03/Octubre/2011
Prioridad:	IN 463/MUM/2009	04/Marzo/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9.

Título de la solicitud: “Método para visualizar anuncios programados individualmente, dirigidos, fuera de línea en cualquier pantalla de escritorio” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un medio para publicidad en el cual se pueda organizar y atacar a la audiencia de los anuncios y los usuarios de software puedan ver los anuncios colocando retroalimentación y ganando beneficios, fuera de línea.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para visualizar anuncios fuera de línea, programados individualmente, dirigidos al espectador en forma de información, audio, video, entre otros, en cualquier escritorio por medio de un software instalado en una computadora del usuario.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06F 17/30; G06Q 30/02.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales e y f)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 9 no se considera una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (e) debido a que *“no hay una secuencia de etapas o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”* (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad, se deben cumplir una serie de criterios los cuales aseguran que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular.

Para aclarar este concepto, es necesario precisar que una aplicación práctica se refiere a cómo materia no patentable, puede ser aplicada en un producto o un proceso real; es decir, cuando la materia no patentable se reduce a una aplicación práctica particular, teniendo una aplicación real, entonces, la aplicación práctica reivindicada evidencia que la materia reclamada ya no es abstracta, ni puramente mental y no abarca sustancialmente todos los modos posibles de una ley de la naturaleza o un fenómeno natural.

En una primera evaluación se debe cumplir que: (1) la invención reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorías legales aceptables según el artículo 14 de la decisión 486: producto o procedimiento, y (2) la materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepción a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la decisión 486.

En una segunda evaluación las reivindicaciones de procedimiento que involucren un programa de computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar vinculadas a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente. Se debe tener en cuenta que un método reclamado que no requiera la aplicación de una máquina o no cause una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente, no pasará la prueba y será rechazado.

¹ Proceso 129-IP-2007

Una "máquina" es algo concreto, que consta de partes, o de ciertos dispositivos, y la combinación de dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un efecto o resultado. Esta definición debe ser interpretada ampliamente, incluyendo el campo eléctrico, electrónica, óptica, acústica, y otros dispositivos que cumplen una función de lograr un resultado determinado.

La "máquina" debe implementar el proceso, es decir ser un elemento fundamental sin el que el proceso no podría realizarse y no ser un objeto secundario sobre el cual opera el proceso. Lo reclamado debe ser claro en cuanto a la máquina que implementa el proceso, y no afirmar simplemente "proceso implementado por una máquina". Las limitaciones de la máquina deben dejar claro que el uso de la máquina en el proceso reivindicado impone una limitación significativa en el alcance de la reclamación.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para ser materia elegible a patentabilidad. Para que el procedimiento sea materia elegible a patentabilidad, dicho vínculo debe ser con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico y cumplir con dos requisitos;

- En primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un límite significativo para el alcance de la reclamación; por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad podría no ser suficiente.
- En segundo lugar, la aplicación de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución.

Una máquina o aparato "particular" o transformación de un artículo "particular" significa que el método involucra una máquina o artículo específico, no cualquiera o todas las máquinas o artículos posibles.

Una actividad insignificante extra a la solución significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método propuesto por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para aplicarse en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

En conclusión, la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 8 no se considera una invención, ya que no especifica el aparato particular en donde se implementa, de hecho se expone en la reivindicación 8 que puede ser aplicable en "...*cualquier dispositivo de visualización de una pantalla de computadora, visualización móvil, televisión.*", por lo que el método es considerado un programa de ordenador según la definición de la OMPI, expuesta en la decisión Andina 351 de 1993 artículo 3, que dice que un software es "*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*" y no puede ser considerada elegible a estudio de patentabilidad porque no cumple los requisitos mencionados con anterioridad.

Adicionalmente, la materia de las reivindicaciones 1 a 5, 7 y 9, no se considera una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (f) por ser formas de presentación de información. Ya que la disposición de las ventanas con imágenes,

audio, video, destellos, anuncios de información, así como los tamaños y la ubicación, no brindan efecto técnico.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 3 y 7 no son claras porque el término y las frases: “al menos”, “*dependiendo de las condiciones de visualización del anuncio*”, “*puede tener cualquier forma y tamaño*”, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque caracterizan los pasos de la invención en términos de su funcionalidad, resultados a obtener y efectos esperados, así: “...sin interferir en ninguna funcionalidad del otro software o alterar y corromper los datos del núcleo actuales que están en uso por el usuario y sin acceder ningunos de los datos de la computadora portátil...”, “...al menos una imagen asociada con el primer anuncio se visualiza en la segunda porción del escritorio del usuario.”, “...en el caso de que la conexión a internet se rompa durante el proceso de intercambio de información.”, “...al menos uno del anuncio se almacena en la base de datos del software de la computadora portátil del usuario.”; lo cual no define la invención y no determina las características técnicas esenciales, además que estas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Error en la digitación, redacción y/o traducción de las reivindicaciones 1, 2, 5 y 7 según los siguientes fragmentos: “...de /información...”, “...cualquier escritorio/visualización...”, “...sin acceder ningunos...”, “...forma de una, ventana...”, “...al menos uno del anuncio...”, “...con la ejecución...”, “...pantalla de escritorio/software...”. Se sugiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

Descripción (Art 28 D 486)

Error en la digitación, redacción y/o traducción de la descripción, según los siguientes fragmentos: “Los métodos definen la creación de ventanas..., y métodos para seleccionar los anuncios e información a visualizarse, así como métodos para acceder a la información adicional...” (Fl. 15, líneas 8 a 13), Falta el numeral “1” (Fl. 16, línea 5), “...típicamente se nombre el método...” (Fl. 20, línea 1). Se sugiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: marzo 04 de 2009, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2007/0174230	“System and method for displaying information in association with an electronic file management application”	26/Julio/2007

El documento D1² divulga una visualización de la información asociada al lado, o en la proximidad de un archivo electrónico que se muestra dentro de una aplicación de gestión de archivos electrónicos. Cuando un usuario se desplaza o selecciona un archivo electrónico, el archivo electrónico de llamadas puede incluir la publicidad o cualquier otra información. El archivo electrónico de llamadas salientes puede aparecer un número pre-programado de veces para el usuario (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *“Un método para la visualización de anuncios fuera de línea, programados individualmente, dirigidos al espectador en forma de /información/audio/video/destello/anuncio/contenido en cualquier escritorio/visualización por medio de un software instalado en una computadora del usuario, el método caracterizado porque comprende las etapas de:...”* (Fl. 25).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Visualizar los anuncios en las ventanas de tamaño dinámico, móviles, plegables.	El programa esta diseñado para mostrar la información grafica, texto o video en una ventana que se puede mover, o modificar (Párr. 26).
Acceder una lista de anuncios para visualizarse en la ventana de anuncios activa.	El sistema de archivo electrónico de llamada puede ser accedido y programado para ingresar un número de incidentes de 1 a infinito (Párr. 27).
Dedicar una porción de la visualización de pantalla de escritorio del usuario.	El programa se puede desplegar en una ventana de visualización en el equipo del usuario (Párr. 26).
Automáticamente recuperar y ejecutar el primer anuncio de manera que una imagen asociada con el primer anuncio se visualiza.	El sistema de llamada proporciona un método para presentar la publicidad desde el primer evento (Párr. 35).
El software automáticamente identifica el primer anuncio para recuperarse y ejecutarse en la lista de anuncios.	Se puede identificar con un puntero la información del archivo o contenido, que se transmite a las bases de datos para conocer el evento (Párrs. 35 y 36).
Automáticamente recuperar y ejecutar el siguiente anuncio y visualizar una imagen o contenido.	El sistema de llamado y reclamo, identifica con un puntero el siguiente evento (Párr. 36).
Automáticamente repetir la etapas e y f.	Los sistemas de llamada y reclamo se encargan de recorrer todo el listado de incidentes programados y descargados (Párrs. 35, 36 y 53).
Automáticamente reanudar la carga o descarga de información del servidor de la red en línea.	La información puede ser actualizada periódicamente y de forma automática mientras esta conectado a internet (Párrs. 27, 28 y 53).
Almacenar la información de retroalimentación y estadísticas de audiencia de micro nivel asociadas con el anuncio visto y transferir al servidor de red en línea.	La información de cada llamada y visualización se puede cargar al servidor cuando hay internet (Párrs. 27 y 47).
Automáticamente eliminar anuncios de la base de datos del software cuyas condiciones hayan expirado.	La información expirada se puede actualizar o inhabilitar de acuerdo al usuario (Párr. 38).

2http://www.google.com/patents/US20070174230?dq=US+2007/0174230&hl=es&sa=X&ei=_NaDUc2ZGo269gTJ24DYDQ&ved=0CDYQ6AEwAA

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la invención de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Cualquier archivo se visualiza una cantidad de tiempo predeterminada y se repite hasta una cantidad de veces específica (Párr. 48).
- Reivindicación 3: El programa esta diseñado para mostrar la información grafica, texto o video en una ventana (Párrs. 24 y 26).
- Reivindicación 4: El sistema funciona no sólo cuando se conecta a la Internet, pero también puede funcionar a través de los archivos almacenados localmente (Párrs. 27, 28 y 53).
- Reivindicación 5: La visualización de la información programada en la lista de incidentes se repite N cantidad de veces (Párrs. 27, 35 y 36).
- Reivindicación 6: La información puede ser descargada a un terminal local y se visualiza mientras no está conectado a Internet (Párrs. 27, 28 y 53).
- Reivindicación 7: El programa esta diseñado para mostrar la información grafica, texto o video en una ventana que se puede mover o modificar (Párr. 26).
- Reivindicación 9: La aplicación se puede ejecutar como un programa de un sistema operativo (Párr. 49).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 9 no mencionan alguna característica que haga nueva a la invención de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 8 consiste en “El medio de visualización de los anuncios, caracterizado porque...” (Fl. 28).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Puede ser cualquier dispositivo de visualización de una pantalla de computadora, visualización móvil, televisión.	El sistema de archivo electrónico de llamada se puede utilizar, entre otros dispositivos electrónicos, computadoras personales, asistentes digitales personales, teléfonos celulares, reproductores de música digitales, grabadoras de video digital (por ejemplo, TiVo (R) y DVR) o reproductores de video digital (DVD) (Párr. 24).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la invención de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados de acuerdo a las objeciones del numeral 4 de la presente comunicación y así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2007/0174230	1 a 9	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) días 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) días 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 2013-06-11

Elaboró: Diana Melisa Avila
Revisó: Angelica Maria Ramirez