

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ÁLVARO RAMÍREZ BONILLA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-101786- -00005-0000

Fecha: 2012-08-08 16:55:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 07-101786
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 8

213853

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☒

Vía PCT (Fase Nacional) ☐ Capítulo I

☐ Capítulo II ☐

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 6 a 11	01/Octubre/2007
	Folios 46 a 50	25/Junio/2012
Reivindicaciones:	Folios 12 a 14	01/Octubre/2007
	Folios 45 a 46	25/Junio/2012
Dibujos:	Folios 15 a 19	01/Octubre/2007
	Folio 48	25/Junio/2012
Respuesta del solicitante	Folios 42 a 50	25/Junio/2012

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "procedimiento automatizado de administración y recolección de datos" (modificado en el folio 44).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un sistema automatizado útil para establecer diferentes criterios para el acondicionamiento, manejo de personal, manejo de clientes, manejo de mercancías, entre otros, de un establecimiento de comercio.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un sistema automatizado de administración y recolección de datos caracterizado por ser implementado en un dispositivo portable tipo palm, recolectar información y transferirla por medio alámbrico o inalámbrico a un computador para su posterior análisis.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06F 17/27.

Expediente 07-101786 2do Art 45

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 5 no se considera una invención, de acuerdo con el Art. Citado. Debido a que los pasos contenidos en el método reclamado no se encuentra debidamente vinculado a una materia técnica tangible específica con la cual resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud; de igual manera, mencionar que dicho procedimiento está relacionado con dispositivos electrónicos portables, los cuales se tramiten alámbrica o inalámbricamente por una red a un servidor o computadora no es suficiente para que dicho método esté vinculada con una materia tangible específica, puesto que dichos términos no proporcionan un límite significativo para el alcance de las reclamaciones.

Adicionalmente, el solicitante menciona en el capítulo descriptivo que dicha organización y establecimiento de los parámetros es realizado a través de fórmulas matemáticas las cuales están contenidas en programas ya existentes y que dicha información es analizada por un usuario; esto sugiere que dicha invención es solo una recopilación y manejo de datos ingresados de forma manual.

Por lo tanto, dichas reivindicaciones son consideradas de carácter lógico como tal, por consiguiente no son patentables.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 5 no son patentables, de acuerdo con el Art citado, ya que no mencionan los pasos de un procedimiento, ni las características técnicas con las cuales se defina un sistema, dichas reclamaciones se encuentran redactadas en términos de resultados o usos.

Asimismo, el pliego descriptivo junto al pliego reivindicatorio sugieren que la invención no es más que uno de los múltiples usos que se le pueden dar a los sistemas, bases de datos, servidores, dispositivos y/o de administración de datos los cuales ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El pliego reivindicatorio no es claro porque no se debe caracterizar un procedimiento mediante características técnicas de un sistema, este debe contener cada uno de los pasos con los cuales la solicitud resuelva el problema técnico.

Las reivindicaciones 1 a 3 no son claras porque los términos "dispositivos electrónicos portables tipo palm o similares", "cables", "base de conexiones fijas", "infra-redes", "transmisión sin cable", "un servidor", "una computadora central", "base de datos" son de carácter general, por lo tanto estas no permiten identificar la diferencia y el aporte realizado por la invención al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 a 3, 5 no son claras por que no se debe caracterizar la invención por sus resultados "a fin de permitir la transcripción electrónica de datos siendo dichos datos recibidos en un módulo de recepción de información", "el usuario analizara esta información y procederá a ejecutar la acción deseada para con las personas que entran en el recinto, ya sea la de extender su permanencia ofrecerle

un servicio mejorado”, “generar y establecer patrones de conducta de las personas en relación con los objetos para así proveer la computadora central de acciones al usuario para futuras situaciones similares en donde las personas de relacionen con el espacio de determinada forma”, “disminuir sustancialmente el tiempo en que se organiza cierta información hasta que se toman las decisiones al ser un proceso automatizado”, puesto que en realidad 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.

Las reivindicaciones 1, 3 no es clara porque no se debe caracteriza la invención por sus usos “monitorea el comportamiento de todas las personas del recinto de elección”, “crea registros que permanecerán más allá de la estadía de las personas en el recinto y las cuales se irán acumulando”, puesto que estos no son considerados características técnicas que definan la invención.

Se recuerda al solicitante, que dentro del pliego reivindicatorio se deben incluir todas las características técnicas con las cuales la solicitud resuelva el problema técnico propuesto, los usos y/o resultados no se tomaran en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

Las reivindicaciones de procedimiento, deben incluir todos los pasos necesarios para obtener los resultados deseados; las reivindicaciones de producto deben incluir todas las características técnicas de carácter tangible así como la relación (conexión) entre ellas.

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.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona medianamente versada en la materia técnica pueda reproducir (construir) la invención.

Por otro lado, el solicitante solo se limita a mencionar los usos y/o resultados que dicha invención puede tener dentro de un recinto comercial, no es posible establecer cuáles son las correlaciones y/o el análisis que realiza la invención para obtener dichos usos y/o resultados.

El pliego no presenta claramente los dispositivos que conforman el sistema, por el contrario hace mención a unas “entradas y salidas de información” que no se determinan si se realizan por medio de dispositivos (mecánicos o electrónicos) o por medio de un operador; en estas entradas de información se incluyen datos importantes de un usuario (sexo, rango de edad, etc.), determinación de preferencias de productos, tiempos de pago, cambios de mercancía, cantidad y días de visitas masivas, entre otros, que para efectos técnicos, la descripción no aclara como el sistema puede determinar dicha información..

Por lo anterior, el capítulo descriptivo de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 28 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo descriptivo, donde
Expediente 07-101786 2do Art 45

se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas.

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 patente nacional: Octubre 01 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 20060101082	SYSTEM AND METHOD FOR INTEGRATING CONTINUOUS SYNCHRONIZATION ON A HOST HANDHELD DEVICE	11/Mayo/2006
D2	US 20050102257	PERSONAL INFORMATION SPACE MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD	12/Mayo/2005

D1<http://www.google.com/patents?id=jqGjAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (página 1, folio 5, párrafo 0001) un sistema y método para la integración de un cliente de sincronización continua en un dispositivo de mano que identifica los cambios en una base de datos (host) dentro del dispositivo de mano y el anfitrión realiza actualizaciones en una base de datos cliente en respuesta a los cambios identificados.

D2<http://www.google.com/patents?id=6KyWAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (página 1, folio 13, párrafo 0013) un sistema para organizar la información en un espacio de información personal. El espacio de información personal incluye al menos una fuente de datos manteniendo al menos una porción del espacio de información personal. El sistema incluye un agente para la fuente de datos que proporciona información de interacción con respecto a los datos de la fuente de datos y un motor de interacción de evaluación, incluyendo una o más características de ponderación para cada interacción y proporcionando una salida que refleja una ponderación de una o más características de la interacción.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

A pesar, de las objeciones de los numerales 3 a 5, esta oficina realiza el respectivo examen de patentabilidad, los usos y/o resultados no son tenidos en cuenta para la realización de este.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un procedimiento automatizado de administración y recolección de datos caracterizado por la recolección de datos a través de dispositivos electrónicos portables tipo palm top o similares, los cuales se transmiten a través de cable, base de conexiones fijas, infra-redes o transmisión sin cable, a un servidor o computadora central el cual tiene una base de datos apropiadamente instalada e implementada, en donde se realizan las correlaciones de la información obtenida con los parámetros temporales y estadísticos prefijados por el usuario, a fin de permitir la transcripción electrónica de datos, siendo dichos datos recibidos en un módulo de recepción de información, en vista del ingreso del operador del ingreso del operador del equipo electrónico portable, que monitorea el comportamiento de todas las personas en el recinto de elección.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:
Expediente 07-101786 2do Art 45

Características esenciales	D1	D2
dispositivos electrónicos portables tipo palm top o similares	para permitir a un usuario corporativo para acceder o efectuar cualquiera de los servicios desde una ubicación remota mediante un dispositivo adecuado de mano 22 (página 2, folio 6, párrafo 0015)	Un teléfono 460 que puede ser una alámbrica, línea inalámbrica o la comunicación telefónica celular (pagina 5, folio 17, párrafo 0051).
de cable, base de conexiones fijas, infra-redes o transmisión sin cable	un servicio de red de paquetes de datos inalámbricos 12 en la que una realización de la presente solicitud de patente puede ser practicado en una red de la empresa 14 que puede ser una red conmutada por paquetes pueden incluir uno o más sitios geográficos y se organizará como una red de área local LAN, una red de área amplia WAN, una red de área metropolitana MAN o similares para servir a una pluralidad de usuarios corporativos una serie de servidores de aplicaciones (página 1, folio 5, párrafo 0014)	Una red 550 puede ser un red área local, una red de área amplia o una combinación de redes de área pública y privada, tales como las comunicaciones de Internet (pagina 5, folio 17, párrafo 0055).
a un servidor o computadora central	Un número de servidores de aplicaciones de 16-1 a 16-N dispuestos como parte de una red empresarial 14, son operables para proveer o efectuar una serie de servicios internos y externos tales como el correo electrónico, correo de video, Internet para acceso a datos corporativos, acceso de mensajería, calendario, programación de la gestión de la información y similares. Por consiguiente, una gran variedad de dispositivos de información personal, tales como computadoras portátiles de escritorio, ordenadores de bolsillo y similares, cuyos están genéricamente y colectiva representado como ordenador de sobremesa 18 puede ser operativamente conectado en red a uno o más de los servidores de aplicaciones (página 1, folio 5, párrafo 0014)	El servidor de filtrado 580 puede comprender uno o más dispositivos de procesamiento, cada uno de los elementos de proceso 580 que realizan las funciones de procesamiento, pueden estar dispuestos cada uno en su propio servidor dedicado o en un servidor simple; en el caso de servidores dedicados individuales estos pueden estar acoplados por una red de área local o extendida (pagina 5, folio 17, párrafo 0055).
realizan las correlaciones de la información obtenida con los parámetros temporales y estadísticos prefijados por el usuario	El contenido de estos dos registros se comparan entre sí por el módulo de controlador de notificación 68 (bloque 214) de tal manera que el módulo controlador de notificación 68 puede identificar qué cambios se han realizado en el bloque de registro 216. Una vez que el módulo controlador de notificación 68 determina lo que el cambio se ha producido, notificación módulo controlador de notificación 68 proporciona esta información al base de cliente 64 de tal manera que el contenido del registro efectuado en 64 cliente base de datos se actualizan y de nuevo la base de datos de cliente 64 refleja el contenido de la base de datos host 58 (bloque 218). Una vez que la base de datos de cliente 64 se ha actualizado, la conexión continua entre el dispositivo portátil 52 y ordenador de sobremesa 54	En el paso 235, los datos de una aplicación se analizan sobre la base de uno o más factores de calificación. Uno de estos factores puede ser la frecuencia. La naturaleza y el número de factores pueden depender del tipo de información analizada. Por ejemplo, si los datos son la información de contacto del tipo de análisis que puede ocurrir puede ser la frecuencia de la utilización de la cantidad de usos en términos de la longitud del tiempo (pagina 4, folio 16, párrafo 0045).

	a través de redes 56 permite que la base de datos de escritorio 72 ser actualizada utilizando el escritorio API 74 (bloque 220) (página 3, folio 7, párrafo 0026)	
--	---	--

Las características **esenciales** del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual revela un dispositivo adecuado de mano 22 (página 2, folio 6, párrafo 0015), un servicio de red de paquetes de datos inalámbricos 12 que puede ser una red de área local LAN, una red de área amplia WAN, una red de área metropolitana MAN o similares para servir a una pluralidad de usuarios corporativos una serie de servidores de aplicaciones (página 1, folio 5, párrafo 0014), Un número de servidores de aplicaciones de 16-1 a 16-N dispuestos como parte de una red empresarial 14 y dos registros que se comparan entre sí por el módulo de controlador de notificación 68 (bloque 214) de tal manera que el módulo controlador de notificación 68 puede identificar qué cambios se han realizado en el bloque de registro 216. Una vez que el módulo controlador de notificación 68 determina lo que el cambio se ha producido, notificación módulo controlador de notificación 68 proporciona esta información al base de cliente 64 de tal manera que el contenido del registro efectuado en 64 cliente base de datos se actualizan y de nuevo la base de datos de cliente 64 refleja el contenido de la base de datos host 58 (bloque 218). Una vez que la base de datos de cliente 64 se ha actualizado, la conexión continua entre el dispositivo portátil 52 y ordenador de sobremesa 54 a través de redes 56 permite que la base de datos de escritorio 72 ser actualizada utilizando el escritorio API 74 (bloque 220) (página 3, folio 7, párrafo 0026)

De igual manera, las características **esenciales** del método de la reivindicación 1 había sido divulgadas previamente en D2, el cual revela un teléfono 460 que puede ser una alámbrica, línea inalámbrica o la comunicación telefónica celular (pagina 5, folio 17, párrafo 0051), una red 550 puede ser un red área local, una red de área amplia o una combinación de redes de área pública y privada, tales como las comunicaciones de Internet (pagina 5, folio 17, párrafo 0055), un servidor de filtrado 580 puede comprender uno o más dispositivos de procesamiento, en donde cada uno de los elementos de proceso 580 que realizan las funciones de procesamiento, pueden estar dispuestos cada uno en su propio servidor dedicado o en un servidor simple; en el caso de servidores dedicados individuales estos pueden estar acoplados por una red de área local o extendida (pagina 5, folio 17, párrafo 0055) y en el paso 235, los datos de una aplicación se analiza sobre la base de uno o más factores de calificación. Uno de estos factores puede ser la frecuencia. La naturaleza y el número de factores pueden depender del tipo de información analizada. Por ejemplo, si los datos son la información de contacto del tipo de análisis que puede ocurrir puede ser la frecuencia de la utilización de la cantidad de usos en términos de la longitud del tiempo (pagina 4, folio 16, párrafo 0045).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D1 y D2

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, ya que se encuentran redactados en términos de usos y/o resultados por lo cual se considera que no son nuevas.

De igual manera, con base a las enseñanzas del documento D1 en combinación con las enseñanzas del documento D2 se prevén objeciones respecto a nivel inventivo del objeto de la presente solicitud, debido a que dicho objeto seria el resultado de combinar las características del documento D1 con las características del documento D2.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 20060101082	1 a 5	Novedad
D2	US 20050102257	1 a 5	Novedad

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

El señor solicitante argumenta que *"Si bien está excluido de la protección que brinda una patente, las actividades económico-comerciales, no lo está en contraste las patentes de procedimiento."*

"Será una invención de procedimiento cuando su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. "Es decir se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías""¹

De la misma forma otros tratadistas han descrito lo que se entiende por invención, siendo esta "(...) primordialmente una «regla», esto es, indica la secuencia de operaciones o el modo de actuación sobre las fuerzas de la naturaleza, que ha de ser repetible en su ejecución y en la obtención de un resultado; regla que, además ha de estar diseñada conforme a un plan sistemático y científico."²

Se aclara que, de acuerdo con la materia incluida en el pliego reivindicatorio y en especial la reivindicación independiente 1, esta no menciona ningún paso u operación de la cual consta dicho método; por el contrario, esta reclamaciones se encuentra redactada en términos de producto (una serie de elementos técnicos), dejando a un lado el objetivo de las reivindicaciones de procedimiento, la cual es mencionar cada uno de los pasos necesarios para resolver el problema técnico de dicha solicitud.

El señor solicitante argumenta que *"Siendo esto así, el documento presentado como cuerpo de la patente, es decir la descripción, reivindicaciones y figuras, condensa los requisitos de invención patentable en cuanto soluciona un problema técnico relacionado con la recolección de datos para su estudio, esto a través de un sistema que involucra máquinas de procesamiento de datos portables, tipo palm top, cables, base de conexiones fijas, infra-redes o mecanismos de transmisión sin cable, computadores centrales, módulos de recepción de información entre otros, más sin esto querer decir que la invención se limita a la existencia en si misma de estos aparatos."*

Se aclara que, de acuerdo con los criterios para evaluar una invención implementada por computador, dichas características técnicas mencionadas no son de carácter específico; por el contrario, estas son ampliamente conocida en el estado de la técnica por lo que esta oficina considera que son de carácter general, lo cual amplía la protección de dichas reclamaciones.

Por lo tanto, no por el hecho de mencionar dichas características técnicas, se considera que la invención supere las objeciones con respecto al Artículo 15 D 486, u por el contrario, es considerado de carácter lógico como tal.

El señor solicitante menciona que *"Es entonces como aparece que esta forma de recolección de datos bajo ciertos parámetros de reducción, limitación y organización responden solucionando el problema técnico específico que correspondería a la imposibilidad de una recolección efectiva y organizada de datos en tiempo real, para ser analizada y entonces tomar sobre estos análisis decisiones en un tiempo casi inmediato, para el mejoramiento de cualquier proceso en el que se vean involucradas personas en interacción con objetos."*

Los parámetros anteriormente mencionados no pueden ser siempre los mismos. La libertad de deliberadamente escoger los parámetros de organización de la información en la computadora central, es lo que hace que se pueda analizar la información según las necesidades del usuario, que es además una reivindicación adicional del proceso o patente que se pretende mediante la solicitud de referencia"

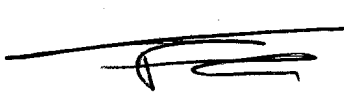
Se aclara al señor solicitante que, no se encuentra de forma clara y concisa dentro del pliego reivindicatorio cuales son los pasos con los que dicho procedimiento resuelva el problema técnico de la solicitud, por el contrario, dentro del pliego descriptivo el solicitante menciona que la organización y el establecimiento de los parámetros es realizado mediante fórmulas matemáticas las cuales ya están contenidas dentro de los programas ya existentes, sugiriendo así que la solicitud es basada en el manejo de los datos, ingresados a un programa de computados conocido en el estado de técnica, utilizando características técnicas que de igual forma son ampliamente conocidas dentro del estado de la técnica y que un operador es el encargado de analizar dicha información.

Por lo tanto, podría entenderse que la solicitud es uno de los múltiples usos que podrían tener dichas características técnicas (software y/o hardware).

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 para sesenta (60) días y presentarla por escrito

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

14 AGO. 2012
Realizado por: Diego González Castillo
Revisado por: Rosa Patricia Téllez