

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

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 07 de abril de 2014, con el N° 14-074054-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Canadian Parking Systems & Technology Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL INTEGRADOS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2012/000865 del 17 de septiembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 699 del 10 de julio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8119, notificado por fijación en lista el 21 de julio de 2015, 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° 14-074054-00006-0000 del 01 de diciembre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) 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.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

5.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste la necesidad de suministrar un sistema y un procedimiento con los cuales se gestione el uso y el pago de zonas de parqueo en espacios públicos o privados, implementando dispositivos y redes móviles. Para resolver este problema técnico, se presenta un sistema informático de pago por aparcamiento caracterizado porque comprende una base de datos conectada a un servidor, un servidor que comprende un procesador y está conectado a la base de datos, y un parquímetro. De la misma forma, se presenta un procedimiento implementado en ordenador para permitir pagos por aparcamiento a través de un servido.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de septiembre de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2011/0099126	"Automated Parking Policy Enforcement System"	28/Abril/2011

El documento D1¹ enseña un sistema de gestión de políticas de un parqueadero que ayuda a identificar y aplicar las violaciones del parqueadero, en tiempo real. Mediante sensores de monitoreo distribuidos en un área del parqueadero, el sistema determinará si una o más políticas de parqueadero han sido violadas. Los tipos de políticas de parqueadero que el sistema puede monitorear, incluyen la duración, la hora del día, el vehículo no autorizado, permiso de parqueadero especial, y pago de parqueo. Cuando se detecta una violación de una política, una notificación podrá ser entregada al personal encargado a través de Internet, asistentes digitales personales (PDA), teléfonos celulares, tableros de instrumentos a bordo de vehículos y otros medios (Pág. 1, Fl. 1, resumen).

1 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20110099126.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

5.3. 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 sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un sistema informático de pago por aparcamiento caracterizado porque comprende:*

(a) una base de datos conectada a un servidor, donde la base de datos comprende registros electrónicos que representan uno o varios perfiles de usuario...” (Ver página 9 del radicado N° 14-074054-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Una base de datos conectada a un servidor.	Los nodos de pasarela interactúan con el servidor central y el resto de la red inalámbrica desplegada para permitir el seguimiento de las actividades de parqueadero. El servidor central recibe continuamente datos provenientes de la red, relacionados con la ejecución de parqueadero, la orientación, el pago, la administración, la integridad y la gestión de la red, y los almacena en la base de datos central (Pág. 8, Fl. 27, Párr. 0114).
Un servidor que comprende un procesador y está conectado a la base de datos.	El computador puede estar conectado a una red y puede interactuar con otros equipos que utilizan esta red. Por ejemplo, cada equipo de la red puede llevar a cabo parte de la tarea de las muchas series de pasos de la invención en paralelo. Además, la red puede ser una intranet, internet, o la Internet, entre otros. La red puede ser una red cableada (por ejemplo, utilizando cobre), red telefónica, red de paquetes, una red óptica (por ejemplo, usando fibra óptica), o una red inalámbrica, o cualquier combinación de éstos. Por ejemplo, datos y demás información pueden pasar entre el ordenador y los componentes (o pasos) de un sistema de la invención utilizando una red inalámbrica utilizando un protocolo como Wi-Fi (estándares IEEE 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11i, y 802.11n, sólo para nombrar algunos ejemplos). Por ejemplo, las señales

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

	de un ordenador pueden ser transferidos, al menos en parte, de forma inalámbrica a componentes u otros equipos (Pág. 8, Fl. 27, Párr. 0109).
Un dispositivo móvil.	Una implementación de la invención puede ser integrada con los sistemas de administración de ingresos del parqueadero (por ejemplo, los parquímetros, sistemas de pago basados en teléfonos celulares, máquinas de pago por el espacio) (Pág. 2, Fl. 21, Párr. 0018).
Un parquímetro.	El sistema de gestión de ingresos de parqueadero incluye capacidades para recoger los pagos de los visitantes cuando parquean en un parqueadero pago. El sistema puede incluir uno o más nodos de pago. Ejemplos de nodos de pago incluyen parquímetros y máquinas de pago por el espacio. El sistema de gestión de ingresos de parqueadero proporciona información relacionada con el pago al servidor central para ayudar en la aplicación de las políticas de pago del parqueadero (Pág. 9, Fl. 28, Párr. 0138).

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En base a los argumentos que mencionan que “(...) la reivindicación independiente 1 define una base de datos, un servidor que comprende un procesador configurado para realizar varias acciones, y al menos un parquímetro. Donde las acciones llevadas a cabo por el procesador del servidor son necesarias para efectuar una transformación de la etapa inicial (por ejemplo, transmitir señales electrónicas para cargar en una cuenta de prepago, y para mostrar la transacción-gasto en un dispositivo móvil o un parquímetro), y están vinculadas con una materia tangible técnica (por ejemplo, el parquímetro), que son específicos para el desarrollo de dicho procedimiento y que resuelve el problema técnico propuesto en la solicitud (...)”; es preciso recordar que, un producto (sistema, mecanismo, dispositivo, artefacto, etc.) debe ser reivindicado por sus características técnicas tangibles (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y/o la relación técnica de las mismas), las cuales deben resolver el problema técnico propuesto y lo deben diferenciar del estado de la técnica. Por su parte, las características técnicas funcionales pueden acompañar a las características técnicas tangibles con el fin de brindar claridad al objeto de la invención; sin embargo, dichas funcionalidades o configuraciones de los elementos técnicos tangibles, no le proporcionan novedad y/o nivel inventivo a la invención. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, las funcionalidades y/o configuraciones de los elementos técnicos tangibles incluidos en la reivindicación 1 no son tenidos en cuenta en el análisis comparativo frente al estado de la técnica correspondiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

De la misma manera, con relación a lo señalado referente a que “(...) puesto que D1 no describe el pago de una plaza de aparcamiento desde una cuenta prepago basado en una ubicación actual de un dispositivo móvil o el, al menos un parquímetro (...)”; es oportuno mencionar que contra a lo indicado, el documento D1 sí revela todas las características técnicas tangibles incluidas en la reivindicación 1, tal como se evidencia en el anterior análisis de novedad, recordando que las funcionalidades y/o configuración de los elementos tangibles no son tenidos en cuenta, toda vez que no proporcionan novedad y/o nivel inventivo al objeto de la reivindicación.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 11 a 15, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 1 a 10, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL INTEGRADOS A TRAVÉS DE UN SERVIDOR QUE PERMITE CALCULAR EL TIEMPO MÁXIMO DE APARCAMIENTO EN BASE AL SALADO DE UNA CUENTA PREPAGO DENTRO DE UN PERFIL DE USUARIO”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL INTEGRADOS A TRAVÉS DE UN SERVIDOR QUE PERMITE CALCULAR EL TIEMPO MÁXIMO DE APARCAMIENTO EN BASE AL SALADO DE UNA CUENTA PREPAGO DENTRO DE UN PERFIL DE USUARIO”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

Clasificación IPC: G06Q 20/28 // 20/32 // 50/10; G07F 17/24; H04W 4/00.

Reivindicación(es): 11 a 15 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-074054-00006-0000.

Titular(es): CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.

Domicilio(s): Toronto, Ontario, Canadá.

Inventor(es): Gerardo Alberto Avendaño Cabrera, María Del Pilar Avendaño Cabrera, Oscar Enrique Cubillos Villegas, Fabián Avilán García y Frank Carlos Pérez Cure.

Prioridad(es) N°: 61/535,665 **Fecha:** 16 de septiembre de 2011 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/CA2012/000865 **Fecha:** 17 de septiembre de 2012.

Vigente desde: 17 de septiembre de 2012 **Hasta:** 17 de septiembre de 2032.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 10, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:98496

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-074054

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Canadian Parking Systems & Technology Inc., advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, helena.camargo@phrlegal.com

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez