

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

ASUNTO	Radicación	08-79355
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	1 06 8 2
	Folios	8

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/US2006/048704		
Fecha de Presentación Internacional	19/Diciembre/2006		

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 1365 a 3052	31/Julio/2008
Reivindicaciones:	Folios 3068 a 3113	31/Julio/2008
Dibujos:	Folios 3052 a 3067	31/Julio/2008
Prioridad:	US 60/755,291	30/Diciembre/2005
	US 60/756,607	05/Enero/2006
	US 60/778,313	01/Marzo/2006
	US 60/783,018	15/Marzo/2006
	US 60/786,906	28/Marzo/2006
	US 60/852,794	18/Octubre/2006

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Diseño adaptable del genio para uso personalizado, que permite explorar invenciones en el sistema generador de ideas para su compra o su licenciamiento a terceros" (modificación en el folio 3129).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un sistema de búsqueda de invenciones por medio de múltiples modalidades de búsqueda, las cuales pueden ofrecer una búsqueda específica de las características y necesidades de un cliente según sus requerimientos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un sistema de búsqueda de invenciones, que proporcione una investigación específica de las características técnicas de una invención, recopilando toda la información acerca de ellas, que se adapten a los requerimientos de un cliente.

Expediente 08-79355 1er Art 45

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06Q 30/00.

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

El objeto del pliego reivindicatorio no se considera una invención, de acuerdo con el Art. Citado. Debido a que dicho capítulo menciona abiertamente un software de búsqueda de características específicas de invenciones, indicando varias modalidades y ejemplos de cómo realizar una búsqueda, que se adapte a las necesidades de un cliente; adicionalmente, a lo largo del extenso capítulo descriptivo, es mencionado que el software busca palabras claves dentro de una base de datos de patentes, clasificándolas por patrones específicos y agrupándolas para una posterior depuración de los resultados, el uso de signos y/o palabras especiales para mejorar la búsqueda de las características de la invención; el solicitante también menciona, que el cliente debe elegir la versión del programa que más le convenga para su búsqueda y la posibilidad de incluir nuevos aspectos al código los cuales no estaban contemplados inicialmente (Folios 1373, 1392, 1421, 1547 y a lo largo de capítulo descriptivo)

Adicionalmente, dentro de la solicitud no es mencionado ninguna característica técnica específica de carácter tangible, que pueda vincular dicho programa con una máquina definida con la cual se resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud. Lo que sugiere, que dicho software no necesita un dispositivo específico tangible para su ejecución, y que por el contrario y afirmado por el solicitante, se puede tener acceso al programa desde cualquier dispositivo a través de su página web.

Por todo lo anterior, la presente solicitud no cumple con los criterios para evaluar una invención implementada por computador y por lo tanto esta no es patentable.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14)

Las reclamaciones incluidas en el pliego reivindicatorio no son patentables, de acuerdo con el Art. Citado. Debido a que no se encuentra dentro de la categoría de producto o procedimiento ya que no menciona características técnicas (partes mecánicas, partes eléctricas y/o partes electrónicas) que definan concretamente un sistema; de igual manera, dicho capítulo no menciona pasos de un procedimiento con el cual se resuelva el problema técnico propuesto por dicha solicitud.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no concuerda con el preámbulo de las reclamaciones incluidas en el capítulo reivindicatorio; adicionalmente, este no es claro puesto que no describe brevemente la invención. Se recomienda al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El pliego reivindicatorio de la presente solicitud no permite establecer cual es diferencia ni el aporte que hace el solicitante al estado de la técnica debido a que las reclamaciones divulgadas no definen características técnicas; de igual manera, se

Expediente 08-79355 1er Art 45

encuentra redactado en términos de resultado y/o usos que dicha solicitud puede ofrecer a los usuario, no es posible definir la parte caracterizante del preámbulo de cada reivindicación, su traducción es incorrecta por lo tanto algunas frases utilizadas no tiene un contexto lógico, contiene un numero excesivo de modalidades y ejemplos los cuales no incluyen una numeración por lo tanto no es posible establecer cuantas reclamaciones pretende proteger el solicitante,

La reivindicación independiente no menciona características con las cuales la invención resuelva el problema técnico planteado, solamente el solicitante se limita a mencionar que este sistema se adapta a las necesidades del cliente.

En conclusión, no es posible establecer concretamente la materia técnica, y por lo tanto no permite realizar un análisis comparativo frente al estado de la técnica.

Se sugiere definir la invención por sus características técnicas esenciales; estas pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación.

Es importante resaltar, que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada. Por lo tanto, la definición de las reivindicaciones debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya protección se solicita; ser claras y concisas y sustentarse enteramente en la descripción.
- b) La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance de la protección. Las reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que se está aportando a la tecnología y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.
- c) En la redacción de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicación menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de características técnicas posibles pero si suficientes para cumplir con el requisito de novedad, e incluir, una a una, dichas características limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la primera. El grado de importancia de las características técnicas de la invención a los efectos de redacción de las reivindicaciones deberá determinarse en función del estado técnica más próxima a la invención. De esta forma podrá determinarse que características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y cuales podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes.
- d) Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora. El preámbulo normalmente coincide con el título de la invención y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido. Contiene la información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase "caracterizado por ", recoge las características técnicas

que van a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

- e) Las reivindicaciones pueden ser independiente o dependientes. Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependientes son definiciones particulares de la invención. En su redacción, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo de la reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora, las características técnicas particulares que se desean proteger.
- f) En la redacción y estructura de las reivindicaciones se debe:
 - Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
 - Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición de un producto por la funcionalidad del mismo.
 - Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la descripción técnica.
 - Exponer las "características técnicas de la invención". Esto significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales, usos u otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

- g) Una forma de presentar una reivindicación es hacerlo en dos partes: preámbulo (puede ser el título de la solicitud) y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicara primero cual es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias o elementos necesarios para definir la invención pero que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último solo se aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir las características que la invención añade al estado de la técnica.

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)

El capítulo descriptivo no es claro ni conciso porque la información incluida no permite que la persona medianamente versada en la materia técnica pueda ejecutar (fabricar) la invención presentada, no divulga características técnicas que puedan sustentar la materia presentada en el capítulo reivindicatorio; por el contrario, este se encuentra redactado en forma de ejemplo o de cómo utilizar el sistema, dejando a un lado las partes técnicas que este pueda tener.

Adicionalmente, su traducción no es correcta por lo que algunos párrafos y frases no tiene un sentido dentro del contexto técnico; no hace referencia a los dibujos y o gráficos que incluyen.

Por otro lado, debido a que el pliego descriptivo no es claro en su redacción y no contiene características técnicas definidas, no es posible establecer el sector tecnológico al cual pertenece.

En conclusión, el capítulo descriptivo no se encuentra redactado de forma tal que pueda sustenta la materia reivindicada, se encuentra mal redactado y no incluye las partes necesarias estipuladas dentro del Artículo 28 de la Decisión 486.

Se recuerda al solicitante que la descripción debe contener subtítulos (información) que corresponda a lo previsto en el Art. 28 de la Decisión 486 ("sector tecnológico" o "sector técnico", "estado de la técnica o estado anterior", "descripción o divulgación de la invención", "breve descripción de los dibujos", "mejor(es) maneras(s) de realizar la invención", "aplicación industrial". Se recomienda utilizar esos subtítulos a los efectos de asegurar la uniformidad de las publicaciones y facilitar el acceso a la información contenida en la solicitud de modelo de utilidad.

1) La descripción debe garantizar que la solicitud contenga todas las informaciones técnicas exigidas para que pueda realizar la invención un experto en la materia.

2) La descripción debe permitir a cualquier lector comprender la contribución aportada por el inventor al estado de la técnica.

A continuación se dan algunas recomendaciones de carácter informativo, basados en el artículo 28 de la Decisión 486, sobre la información que debe incluir la descripción:

a) Sector Tecnológico:

Se trata de una sencilla indicación del sector de la técnica al que se refiere o al cual se aplica la invención. Es aconsejable hablar de un primer sector según el área de la técnica (por ejemplo, hablar del sector químico, farmacéutico, metalmecánico, etc.) y de un segundo sector según la aplicación de la invención.

b) Estado de la Técnica:

Se refiere a la tecnología anterior conocida por el solicitante que sea útil para la comprensión y el examen de la invención. Este apartado debe ayudar al examinador a la comprensión de nuestra invención. Por esa razón debemos describir todo aquello que conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los productos que hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en... etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicación o patente se deberá dar todos los datos para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, página o líneas, para el caso de publicaciones preferiblemente los datos de publicación de la patente, numero, fecha de publicación y titular de la patente, para el caso de patentes.

c) Descripción de la invención:

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin de que una persona experto en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invención se debe empezar con hacer una sencilla y comprensible redacción del problema técnico planteado. Después describir la solución del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con la técnica anterior. Seguido de este preámbulo debemos caracterizar y concretar las novedades en que se base nuestra invención.

Generalmente para ello, se emplean dos secciones. En la primera, "Breve descripción de la invención", se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la invención, haciendo hincapié en la característica técnica más importante y novedosa de la misma. En la segunda, "Descripción detallada de la invención", de nuevo insistir en el objeto de la invención, ahora aportando más datos, generales y específicos, que permiten reproducir la invención a un experto en la materia. En el caso de definición de parámetros o características debe utilizarse siempre márgenes de valores o expresiones como "al menos de.", "mas de...", "preferiblemente de.", "tales como...", etc.

d) Explicación detallada de los Dibujos:

Las figuras o dibujos deben permitir una mejor comprensión del problema planteado y su solución, por lo tanto, las figuras y dibujos deben ser descritos en forma completa para que cumplan su función.

Si se incluyen dibujos se deben describir inicialmente en forma breve dentro de la descripción tal como: "Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empacadora; Figura 2 vista parcial de la máquina de la Figura 1"; y a continuación realizar una descripción detallada haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del numero de referencia por ejemplo "la máquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por un motor 11 para soportar y hacer girar el rollo 13".

La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.

En este apartado figuran las leyendas o explicaciones adicionales que requieren los dibujos que van a formar parte de la patente. Se trata de una explicación detallada, ya que no se permite la inclusión de ningún texto en las figuras, solo se admiten palabras dentro de las figuras que sean esenciales para la comprensión de los dibujos, como por ejemplo, "vapor", "agua", "abierto", "corte según AB o similares.

e) Dibujos:

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención. Los dibujos deben estar explicados en la descripción. Tienen que ser esquemáticos, libre de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la invención, por lo tanto deberán tener ciertas características:

- deben tener relación directa con la descripción;
- deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- si dentro de la descripción han sido mencionados algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas;
- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- deben ser enumerados individualmente y consecutivamente.

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: Diciembre 30 de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 5,991,751	SYSTEM METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PATENT CENTRIC AND GROUP ORIENTED DATA PROCESSING	23/Noviembre/1999
D2	US 6,556,992	METHOD AND SYSTEM FOR RATING PATENTS AND OTHER INTANGIBLE ASSETS	29/Abril/2003
D3	US 6,879,990	SYSTEM FOR IDENTIFYING POTENTIAL LICENSEES OF A SOURCE PATENT PORTFOLIO	12/Abril/2005
D4	US 20030026459	SYSTEM FOR DRAWING PATENT MAP USING TECHNICAL FIELD WORD AND METHOD THEREFOR	06/Febrero/2003
D5	US 6,571,241	MULTILINGUAL PATENT INFORMATION SEARCH SYSTEM	27/Mayo/2003

D1<http://www.google.com/patents?id=RMQoAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (página 1, Folio 1, Resumen) Un sistema método y un de programa de ordenador para procesar datos. El sistema mantiene primeras bases de datos de patentes y segundas bases de datos de información sobre no-patentes del interés de una entidad corporativa. El sistema también mantiene una o más grupos. Cada uno de los grupos comprende un número cualquiera de las patentes de las primeras bases de datos. El sistema al recibir comandos apropiados por el operador que procesa automáticamente las patentes en uno de los grupos en relación con la información sobre las no-patentes de las segundas bases de datos. En consecuencia, el sistema centra la búsqueda de patentes y el procesamiento de datos la orienta en un grupo.

D2<http://www.google.com/patents?id=ryqPAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (página 13, columna 5, líneas 56 a 62) resaltar y mejora los enfoques de valoración tradicionales, proporcionando un método estadístico objetivo basado en calificación y el sistema de evaluación de forma independiente que evalúa la relativa ampliación B defensibilidad D y relevancia comercial R de las reclamaciones individuales de patentes y otros activos intangibles de propiedad intelectual.

D3<http://www.google.com/patents?id=gO0VAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (página 12, columna 1, líneas 39 a 34) sistemas y métodos de toma de documentos de patente o porciones de los mismos resúmenes fácilmente disponibles a través de un interfaz de ordenador; Más específicamente, la invención se refiere a formas de conocimiento con sentido de la transformación de un conjunto de patentes existentes determinar otra información relevante.

D4<http://www.google.com/patents?id=Z0SHAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga (página 1, Folio 8, párrafo 001) un sistema para la elaboración de un mapa de patente utilizando una palabra del campo técnico y su método en el que se dibuja un mapa de patente mediante el cálculo del peso de valores de palabras

significativas que se incorporan, mediante la eliminación de palabras innecesarias de datos de las patentes y un medio de registro capaz de ser leído a través de un equipo que tiene una grabación de un programa para realizar el método de la invención.

D5<http://www.google.com/patents?id=wBcPAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false> divulga (pagina 1, folio 1, resumen) un sistema de búsqueda de información que puede ser utilizado fácilmente por un extranjero. Un terminal de cliente está conectado a un aparato de búsqueda de información a través de una red. El aparato de búsqueda de información es un servidor para la búsqueda de información sobre patentes.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

No se realizó la evaluación de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, debido a las objeciones por redacción, claridad y concisión del capítulo descriptivo y reivindicatorio. Por lo tanto, no se puede realizar una comparación con respecto al estado de la técnica ya que no se puede establecer la materia caracterizante de la invención.

A pesar de lo anterior, con base a las sugerencias de los documentos encontrados en el estado de la técnica, teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D1 se prevén las objeciones a la novedad del objeto de la solicitud; de igual manera, se prevén las objeciones al nivel inventivo de la solicitud, ya que el objeto de la invención sería el resultado de la combinación de dos de los documentos citados anteriormente en combinación con los conocimientos de una persona medianamente versada en la materia técnica

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad se encuentran afectados negativamente por falta de claridad en el capítulo descriptivo y reivindicaciones y por no incluir materia técnica con la cual la solicitud resuelva el problema técnico propuesto.

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

20 JUN. 2012

Realizado por: Diego González Castillo 

Revisado por: Rosa Patricia Téllez 