

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

Señor(a)
ERNESTO ANTONIO ARANGO QUINTANA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“EQUIPO PUBLICITARIO INTERACTIVO PARA HACER LLAMADAS TELEFÓNICAS GRATIS”***

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2016/0002621 del 3 de octubre de 2016.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un dispositivo y un método capaz de proporcionar llamadas gratis a cambio de la presentación de publicidad.

Para resolver este problema, la solicitud en estudio proporciona un teléfono público que permite a cualquier persona realizar llamadas gratis locales y destinos internacionales, destinado para presentar publicidad de los diferentes patrocinadores de las llamadas mediante una pluralidad de medios tales como avisos comerciales visuales, jingles, cupones impresos, hologramas y emisión de aromas relativos a las marcas o productos con aroma. De esta manera, mientras el usuario realiza la llamada gratuita, avisos publicitarios aparecen en las pantallas dispuestas en el equipo telefónico publicitario, y simultáneamente también se emiten aromas relacionadas con los productos desplegados en las pantallas, y la máquina emite cupones y tiquetes impresos para que el usuario los utilice posteriormente a la llamada. La emisión de publicidad también puede estar acompañada de sonidos y música en los instantes previos a la contestación de la llamada por el destinatario de la misma.

2. De la solicitud de patente

2.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- No se evidencia la solución de un efecto técnico común por parte de la invención reivindicada. Lo anterior sustentado en que la reivindicación 1 divulga un conjunto de elementos ya conocidos en el estado de la técnica que solucionan distintos problemas individualmente, por ejemplo, el sistema de desinfección soluciona el efecto técnico de desinfectar dicha bocina, la impresora térmica soluciona el problema técnico de imprimir información, el dispensador de dulces y pastillas soluciona la necesidad de dispensar automáticamente y así con los demás componentes, sin encontrarse un efecto técnico común en la relación de estos. **El conjunto de componentes unidos ya conocidos que solucionan de manera independiente problemas ya conocidos**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

sin que su relación estructural y funcional solucionen un problema técnico común se conoce como yuxtaposición de elementos y no se consideran patentables.

Lo anterior se encuentra sustentado en el Guía para examen de Solicitudes de Patente¹ de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se menciona:

“Agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición)” (2.13.5.3.2 Indicios de la falta de Nivel Inventivo).

“Combinación Obvia

Si la invención reivindicada es solamente una adición, yuxtaposición o asociación de ciertos productos conocidos o de procesos que operan cada uno con su forma usual, y los efectos técnicos son la suma de los de cada parte sin ninguna interrelación funcional entre las características técnicas combinadas, es decir, la invención reivindicada solo es una adición de características, la invención por combinación no tiene nivel inventivo” (2.13.7.2 Invención por combinación).

Y de manera ilustrativa, también existe normatividad internacional que lo menciona, tal como la Ley de patentes de Invención y Modelos de Utilidad Argentina² donde se menciona:

“ARTICULO 6° — No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

(...)

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”

Se sugiere modificar la reivindicación 1 interrelacionando los distintos componentes estructuralmente, eléctrica o electrónicamente por medio de características técnicas, al igual que se recomienda incluir las características funcionales que relacionadas una con la otra llegan a la solución del problema técnico de la invención sin ampliar la materia presentada originalmente.

- Aunque la invención intenta reivindicar un equipo y un método para hacer llamadas telefónicas gratis, el hecho de brindar llamadas gratis a cambio de mostrar distintos tipos de publicidad no es considerado la solución de un problema técnico dado que los actores involucrados en llamadas telefónicas con pago o sin él son directamente los operadores de telefonía y no un dispositivo.

Por otro lado, también se menciona que la invención soluciona la necesidad de atraer o ganar la atención de consumidores, lo no es considerado tampoco un

¹http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Documento_Guia_de_Examen_de_Patentes_SIC_2016_10_26.pdf

²<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

problema técnico para resolver por tratarse de algo subjetivo relacionado directamente con el gusto de distintos consumidores.

De acuerdo a estos dos posibles problemas técnicos, es posible que la invención que los soluciona se trate de un método económico o de negocios, lo cual no es admisible bajo la Decisión 486, y por ende, no sería materia patentable. Se sugiere aclarar el problema técnico a resolver.

2.2. Descripción (Art. 28 Decisión 486)

- La descripción no es clara en cuanto la solución de un problema técnico común por parte de la invención. Lo anterior sustentado en que se divulga un dispositivo compuesto por un conjunto de elementos ya conocidos en el estado de la técnica que solucionan distintos problemas individualmente, por ejemplo, el sistema de desinfección soluciona el efecto técnico de desinfectar dicha bocina, la impresora térmica soluciona el problema técnico de imprimir información, el dispensador de dulces y pastillas soluciona la necesidad de dispensar automáticamente y así con los demás componentes, sin encontrarse un efecto técnico común en la relación de estos. Por lo anterior la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla.

3. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque las reivindicaciones 9 a 13 a pesar de que sugieren ser el método de funcionamiento del equipo de las reivindicaciones 1 a 8, su redacción no evidencia la interconexión entre las etapas del método y los componentes del equipo, refiriéndose así a 2 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Equipo publicitario interactivo para hacer llamadas telefónicas (Reivindicaciones 1 a 8).

Grupo inventivo 2: Método para la emisión de anuncios publicitarios sobre una plataforma de servicio público telefónico (Reivindicaciones 9 a 13).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad serán realizados para el grupo inventivo 1.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de octubre de 2016 que corresponde a la fecha de presentación nacional.

Dadas las objeciones por yuxtaposición de elementos presentes en las reivindicaciones identificadas en el presente oficio, no es posible enfocar la búsqueda hacia la solución de un problema técnico común que brinde un efecto particular en algún campo técnico. Por lo tanto no se trasladan documentos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a las objeciones dadas en el Oficio No. 14666

El solicitante argumenta que: “(...) *El objeto de la presente invención se refiere a un equipo y un método para reproducir anuncios publicitarios durante el tiempo que una persona utiliza una plataforma pública de servicio telefónico. Es decir, que se trata de un equipo tangible y un método asociado con tal equipo. Par el contrario, el objeto de la presente invención NO se trata de las llamadas gratis, esto corresponde a la forma como se usa el dispositivo, la cual efectivamente se presenta en la descripción, pero NO se reivindica, la materia reclamada en el pliego reivindicatorio es netamente técnica, definida por medio de los componentes del equipo, y las relaciones estructurales existentes entre los mismos, tales como los acoples o conexiones de los componentes para conformar la estructura del teléfono publicitario*” a lo que se aclara que si bien se intenta proteger un método y un dispositivo, dicho método no se encuentra relacionado con el dispositivo por la forma como se encuentran redactadas las reivindicaciones, adicionalmente si el problema técnico de la invención es la necesidad de reproducir diferentes tipos de mensajes publicitarios en un solo equipo, se debe reflejar la solución de este en las reivindicaciones tanto de dispositivo como de método y no sugerir la solución de problemas técnicos aislados o de otros problemas que no son considerados técnicos como el brindar llamadas telefónicas gratis; este último bastante sugerido en el título de la invención. Se sugiere aclarar el problema técnico a resolver tal como se solicita en el presente oficio.

El solicitante también argumenta que: “(...) *Con relación a la solución de un problema técnico, primero se debe recalcar que la presente invención tiene su aplicación dentro del campo de las comunicaciones, la publicidad, promoción y mercadeo. Como se mencionó en el parte descriptiva, existe una necesidad en términos de publicidad, promoción y mercadeo de un equipo que sea capaz de ganar la atención de numerosos consumidores y que pueda utilizar diversas técnicas publicitarias por medio de equipos dedicados y servicios para tal fin. Como se puede ver existe un problema técnico (la necesidad de un equipo) y la presente invención da solución a tal problema mediante el desarrollo de un dispositivo electrónico dedicado, lo cual no solo se hace evidente en la materia reivindicada, sino también en la descripción y en el conjunto de figuras anexas a la solicitud. Ahora bien, un equipo de carácter electrónico, definido por medio de elementos técnicos y estructurales, NO puede considerarse materia no patentable, porque una cosa es el desarrollo técnico de un equipo, y otra es el interés comercial que este tenga. De manera que es importante aclarar que las estrategias de publicidad utilizadas (tal como regalar llamadas), son independientes de la definición estructural de la presente invención*”, esta Oficina controvierte esta afirmación, basado en que el mero hecho de mencionar “**la necesidad de suministrar un equipo**” no se considera un problema técnico en el estado del arte de cualquier campo técnico, el fondo de un problema técnico de esta índole es la solución técnica que el equipo brinde y que tenga única y exclusivamente relación con este equipo; para este caso en particular el atraer consumidores no se considera una necesidad, sino más bien una solución a obtener una ventaja comercial cuyos medios son ambiguos y depende directamente del público, no del equipo en caso de que se suministre un equipo como solución. Se sugiere enfocar la invención en un problema técnico real cuyo efecto técnico lo brinde el equipo y no dependa de los gustos de un público. Por lo anterior el argumento no es procedente.

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

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

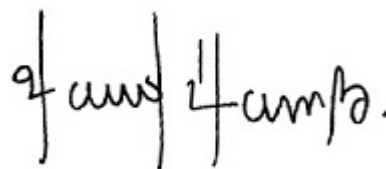
Respecto a las objeciones presentadas por Artículo 15 literal (f) formas de presentar información, se aceptan los argumentos y se levantan las mismas.

Respecto a la objeción de la reivindicación 1 por yuxtaposición de elementos, el solicitante argumenta que: *“En primer lugar, como se demostró arriba, la presente invención si resuelve un problema técnico, el cual consiste en la falta de un equipo que permita implementar diversas técnicas publicitarias por medio de dispositivos y servicios dedicados para tal fin. La solución a este problema, consiste en el desarrollo de un equipo que incorpora diferentes elementos técnicos que permiten la proyección de publicidad por diferentes medios. El aporte técnico de la presente invención, no puede desvirtuarse simplemente por el uso o la finalidad de la misma, porque en este orden de ideas, ningún dispositivo podría ser patentable por el simple hecho de ser usado en una u otra actividad”*, a lo que este Despacho reafirma que la objeción se mantiene dado que, no es claro el problema técnico a resolver por el equipo, tal como se menciona en el presente oficio, en cambio, sí son claros los distintos problemas técnicos aislados que resuelve cada componente de dicho equipo reivindicado. En consecuencia, el argumento no es procedente.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2016/0002621		1°		2°	x	3°		Revoca	
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
3 de octubre de 2016							x		
Solicitante									
ERNESTO ANTONIO ARANGO QUINTANA									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		9 a 13	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 8 (No es posible enfocar la búsqueda hacia la solución de un problema técnico por objeciones de yuxtaposición).					
Palabras clave utilizadas				Telephon+, pone+, free call+, advertís+, ad, publicit+, keyboard, aroma+, odor+, fragrance+, dispenser+, generator+, desinfect+, bill+, collector+, USB, HDMI, VGA, hologra+, sweets dispenser, Candy dispenser, bubble+, method+, procedure+, advertising, passive mode, inactive mode, saving mode, public+, show+, issu+, printed, sound, audio, visual, aromatic+, odorous, GSM, WIFI, screen, display, serial, QR code, entre otras.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: E04H 1/14, G09F 9/00, G09F 15/00, G09F 19/00					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica				Categoría del documento citado ⁽²⁾	
SIPI	-	-	-	-				-	
Patbase	EP1124366	2001/08/16	-	-				A	
	US2016110782	2016/04/21	-	-				A	
	US2005185398	2005/08/25	-	-				A	
	US2005251440	2005/11/10	-	-				A	
	US4544592	1985/10/01	-	-				A	
	US2001012344	2001/08/09	-	-				A	
	US5987424	1999/11/16	-	-				A	
	US2003050837	2003/03/13	-	-				A	
	EP0927985	2002/05/15	-	-				A	
	US2007055565	2007/03/08	-	-				A	
Orbit	US5448625	1995/09/05	-	-				A	
	WO200057624	2000/09/28	-	-				A	
	CA2256640	1999/06/30	-	-				A	
	EP2166506	2010/03/24	-	-				A	
	US4757267	1991/05/21	-	-				A	
	WO200158156	2001/08/09	-	-				A	
	EP1480422	2004/11/24	-	-				A	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8009 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2016/0002621

	US5809114	1998/09/15	-	-	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.					
Fecha del reporte de búsqueda: 13 de Junio de 2019					
Examinador: JHONATAN DAVID PIZA RODRÍGUEZ					

.