

46 89
CAVEL

ABOGADO

EDIFICIO SIS

CARRERA 4 No.

BOGOTÁ 8, COLO

Radicación : 01000197

Folios: 2

Fecha (ARO): 2004-01-27 17:55:54

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 0038 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

47-3611

47-3170

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

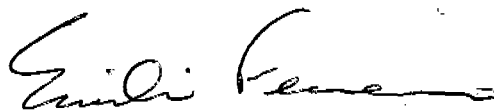
Trámite : 002
Evento : 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 01.004.197
Solicitante : **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**
Asunto : Solicitud de patente para "MÉTODO Y APARATO
PARA LEER Y DECODIFICAR INFORMACIÓN"
Fecha de solicitud : 22 de enero de 2001
Publicada en : la Gaceta No. 530 del 31 de julio de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 04-2,383 por valor de \$353,000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 27 ENE. 2004
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 08827-801-002-5
MRE/MRE/
ID-000034/WPCL8827

87 90

Radicacion : 01004197/ 000000003
Fecha (ANO): 2004-01-27 17:55:54
Tramite : 002 PATENTES O 1 REGISTRO/ 536 PAT.COM
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA E. 04 - 2,383
FECHA : ENERO 13 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

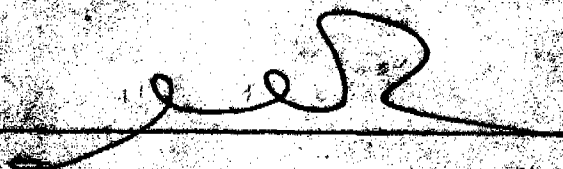
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10497412	13/01/2004	31,270,400.00

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50000-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	353,000.00

SOM: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 8827-801-002-5

88 91

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 01-004197

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2003

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐

NO ☒

Bogotá D.C, JUNIO DE 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	01-4.197
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	13070
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 2 a 34, los dibujos 1 a 14 de los folios 49 a 63 y las reivindicaciones 1 a 38 de los folios 35 a 47, correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 22 de enero de 2001, en ese momento ni posteriormente no se reclamó prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, no hay prioridad válida reivindicada.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de análisis automático de imágenes de paquetes que se desplacen por una cinta transportadora, reivindicado en la forma de método y sistema.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para capturar y procesar la información de una pluralidad de formas concurrentes posicionadas aleatoriamente en una banda móvil de transporte, de tal manera que la forma sea visible a un productor de imagen, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13; un sistema de computadora para capturar y procesar información a partir de una pluralidad de formas que se mueven por una banda transportadora, relacionado en las reivindicaciones 14 a 21; un sistema para capturar y procesar información a partir de una pluralidad de formas concurrentemente, dichas formas posicionadas de manera aleatoria en una banda de transporte de modo que la forma sea visible, relacionado en las reivindicaciones 22 a 29; un método para tener acceso a información de enrutamiento de paquetes sobre una red de computadora que

involucra por lo menos un terminal de usuario y por lo menos un servidor alias, relacionado en las reivindicaciones 30 a 32; un sistema de computadora para tener acceso a una información de enrutamiento de paquetes por una red de computadoras que involucra por lo menos un terminal de usuario y por lo menos un servidor alias, relacionado en las reivindicaciones 33 a 35 y 36; un sistema de producción de imágenes para capturar una imagen no aislada por una pluralidad de formas que viajan en una banda de transporte móvil, relacionado en las reivindicaciones 37 y 38.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06K 9/78; 9/80.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1, 14, 22, 30, 33, 36 y 37 son indefinidas porque no permiten establecer, de forma clara, cual es el aporte al estado del arte, asimismo incluyen frases tales como: "el método comprende los pasos", "incluyendo", "en donde", "que comprende adicionalmente", "comprende", etc. que no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones de "método" no solo hacen mezclas de características no permitidas sino que presentan como "etapas" la secuencia de procesamiento efectuada por componentes convencionales de un sistema informático.

Las reivindicaciones de "sistema" y dependientes se relacionaron en términos de los efectos del uso de un sistema informático, que consiste en la configurarlo para usar las instrucciones en el procesamiento y obtener el resultado esperado, pero no se hizo en los parámetros permitidos; adicionalmente, no tienen sustento descriptivo porque los medios allí incluidos son convencionales porque no se modificaron de ninguna manera y su reclamación se fundamenta en su uso para procesar información.

Las reivindicaciones 3, 4, 6 a 8 no aclaran (delimitan) una etapa del método relacionado en 1 sino que hacen referencia a las formas de imagen, a los tipos de patrones usados, lo cual, es definir una cosa por otra, que no se permite.

La reivindicación 21 está mal referenciada porque relaciona una "etapa" de un producto, lo cual, es ilógico.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 21 dirigidas a un método y un sistema

para capturar y procesar información de una pluralidad de formas concurrentes posicionadas aleatoriamente en un banda móvil de transporte.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 22 a 29 dirigido a un sistema para capturar y procesar información de una pluralidad de formas concurrentes, las cuales se posicionan de manera que la forma sea visible.

El tercero, son las reivindicaciones 30 a 36 referentes a un método y un sistema para tener acceso a información de enrutamiento de paquete.

El grupo cuatro lo conforman las reivindicaciones 37 y 38 referentes a un sistema de producción de imágenes para capturar una imagen no aislada.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de **producto** deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función y, las de **procedimiento**, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

De allí se concluye, de un lado, que la combinación de características estructurales y de función **NO** se **admite** en la redacción de reivindicaciones de **producto**. Del otro, que las de **procedimiento** **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características **no** permitidas, como se evidencia de su redacción:

"14. un sistema de computadora para capturar... una memoria que tiene instrucciones... un procesador configurado para usar las instrucciones...".

"15. el sistema...el procesador está configurado...".

"22. un sistema... medios para capturar... medios para localizar... medios para decodificar...", y de forma similar con las restantes reivindicaciones de "sistema".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de procesamiento (uso).

Por otra parte, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y..."

La solicitud explícitamente señala que, el ambiente de operación en el que se usa lo solicitado comprende un sistema de computación distribuido, en donde las estaciones o computadoras personales se conectan de diversa formas, en disposición servidor a cliente y los programas o datos están disponibles en varios de ellos.

Por ello, las instrucciones de procesamiento se almacenan en la memoria de uno o varios de esos componentes, para que el procesador del computador ejecute la secuencia de procesamiento, que lleven al resultado deseado. En consecuencia, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Finalmente, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 tampoco se cumplen porque como se señala, explícitamente, en la descripción se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales como un computador personal o un servidor o de partes de ellos; también en las reivindicaciones se incluyen como "etapas", "pasos" o "procesos" la secuencia de procesamiento ejecutada por el procesador con las instrucciones respectivas, las que se ilustran en detalle en las figuras 10 y 11 y su descripción correspondiente.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos e) y 21.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Adicionalmente, parece necesario precisar que un sistema se puede reivindicar por la(s) función(es) que lleve a cabo pero no por los usos de uno o más de sus componentes, como ocurre en este caso.

Es evidente que, un "sistema" como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, un **producto** no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos (instrucciones) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, **no** son características que sirvan para distinguir ni un método ni un sistema, tal como se reivindica aquí.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes respecto a dichas objeciones.

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 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

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.



ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

23 JUN 2005

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 854	Código: 202004	Código:

23 JUN 2005