

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-000238- -00004-0000

Fecha: 2012-09-19 17:38:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 8

ASUNTO	Radicación	10 000 238
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	8

16722

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2008/055346		
Fecha de Presentación Internacional	30/Abril/2008		

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 34 a 48	04/Enero/2010
Reivindicaciones:	Folios 49 a 51	04/Enero/2010
Dibujos:	Folios 53 a 56	04/Enero/2010
Prioridad:	EP 07109588.9	05/Junio/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: “Un aparato para proporcionar un recipiente teniendo al menos una superficie con un diseño personalizado que comprende una memoria, una interfaz de usuario, una unidad de aplicación, medios de lectura y una unidad lógica de control” (modificado en el Fl. 69).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un sistema que permita a los consumidores crear y producir recipientes para bienes de consumo, los cuales tienen un diseño personalizado individualmente.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un aparato para proporcionar un recipiente con diseño personalizado, que comprende una memoria que contiene al menos un conjunto de datos comprendiendo una pluralidad de elementos de diseño; una interfaz de usuario que permite al consumidor interactuar con el aparato, dicha interfaz de usuario comprende medios de interfaz y medios de despliegue; una unidad de aplicación para aplicar al menos un elemento de diseño seleccionado a la al menos un área de superficie en un empaque blanco, dicha área es dedicada a personalización; medios de lectura para leer una marca de identificación siendo provista en el empaque blanco; y una unidad lógica de control.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G 06 T 11/60.

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

El objeto de la reivindicación 8 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado. Lo anterior, debido a que un procedimiento es un acto o una serie de actos o pasos, que están vinculados a una determinada máquina, aparato ó dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente. Éste debe limitarse a una aplicación práctica particular.

Por lo tanto, el procedimiento reivindicado debe:

- 1) Estar vinculado a una determinada maquina, aparato o dispositivo.
- 2) Ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente.

Se debe identificar el vínculo con una máquina o con una transformación, y también determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular, o con la transformación en particular de un artículo específico.

Además, la máquina o la transformación particular vinculada, debe cumplir con dos requisitos para pasar la prueba de materia elegible a estudio de patentabilidad:

En primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un **límite significativo** para el alcance de la reclamación. Por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad, podría no ser suficiente.

En segundo lugar, el uso de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una **actividad insignificante extra a la solución**.

Una **actividad insignificante extra a la solución**, significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método inventado por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para uso en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

Si la máquina o la transformación sólo está presente en una limitación del campo de uso o en un paso que sólo es una actividad insignificante extra a la solución, el método reclamado no es materia elegible a patentabilidad, a pesar de la Expediente 10 000 238 1er Art 45

presencia de una máquina o una transformación en la reivindicación.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 4 y 7 no son claras porque mencionan: “interfase de usuario”, “medios de interfase”, “medios de despliegue”, “unidad de aplicación”, “medios de lectura”, “unidad lógica de control”, “unidad de manejo” y “medios de transporte”, siendo frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir un rango preciso de los diversos medios y unidades. En modo de aclaración, la correcta traducción de la palabra “interfase” es “interfaz” y el plural es “interfaces”, por lo cual se le sugiere al solicitante realizar las posibles correcciones de esta palabra en la solicitud.

Las reivindicaciones 1, 2 y 4 a 6 no son claras porque indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Lo anterior, según los siguientes fragmentos: *“...para permitir la generación de un diseño personalizado de al menos una superficie de un empaque blanco virtual a través de la selección y colocación de al menos uno de los elementos de diseño y a través de la representación visual del al menos un elemento de diseño seleccionado en la al menos una superficie del empaque blanco virtual... para aplicar el diseño personalizado de la al menos una superficie del empaque blanco virtual a al menos una superficie de un empaque blanco... para la lectura de una marca de identificación siendo provista en el empaque blanco...”, “...es adaptado para permitir la colocación de un elemento de diseño seleccionado solamente dentro de una o más áreas dedicadas del empaque blanco virtual correspondiente a una o más áreas dedicadas del empaque blanco al cual la aplicación del diseño personalizado es permitida.”, “...para transportar el empaque blanco a una posición de aplicación, donde la aplicación del diseño personalizado al empaque blanco es realizado.”, “...para inserción manual del empaque blanco, o una revista conteniendo una pluralidad de empaques blancos...”, “...para inserción del empaque blanco...”. Se sugiere hacer las aclaraciones respectivas.*

La reivindicación 1 no es clara porque se refiere a que *“con el fin de obtener el recipiente teniendo la al menos una superficie con el diseño personalizado”*, que es un resultado a alcanzar, no define al aparato porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las reivindicaciones 1, 2 y 8 no son claras porque el término: “al menos”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Descripción (Art 28 D 486)

Error en la digitación, redacción y/o traducción de la descripción, según los siguientes fragmentos: *“...Los sistemas permiten al remitente, por ejemplo, para personalizar una tarjeta de felicitación al adicionar el nombre u otros datos*
Expediente 10 000 238 1er Art 45

personalizados del recipiente...” (Fl. 34 líneas 18 a 21), “...el empaque blanco puede ser marcado con un código de barra o un símbolo grafico...” (Fl. 37 línea 5), “...Una computadora y una impresora de chorro de tinte están arregladas...” (Fl. 45 líneas 2 y 3), “...la consola es provista con una abertura, el cual permite el empaque blanco a ser insertado en un canal de alimentación...” (Fl. 45 líneas 8 y 9), “...Las operaciones de impresión son liberadas entonces de acuerdo con el paso 23 del diagrama de flujo de la Fig. En el paso subsecuente 24...” (Fl. 46 línea 28), “...donde los elementos de diseño seleccionado para el panel frontal son imprimidos sobre el área...” (Fl. 47 línea 28). Se sugiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias. En modo de aclaración, la correcta traducción de la palabra “interfase” es “interfaz” y el plural es “interfaces”, por lo cual se le sugiere al solicitante realizar las posibles correcciones de esta palabra en la solicitud.

Hay inconsistencia entre los números de referencia de los dibujos (Fl. 55) y la descripción (Fl. 47 línea 2). Se sugiere realizar la corrección correspondiente.

La Descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla ó reproducirla.

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: junio 05 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2004/0004738	Printing apparatus, printing method, computer program, product, and printing system	08/Enero/2004
D2	US 1'033'390	Box printing machine	23/Julio/1912

D1 <http://www.google.com/patents/US20040004738> divulga (Pág. 1 párr. 2) un aparato de impresión el cual está conectado a la red, tal como Internet, que es capaz de obtener información requerida para imprimir un material de impresión de un proveedor de datos, el cual está conectado a la misma red, e imprimir el material usando la información obtenida y, adicionalmente divulga el método de impresión que comprende un programa de computador y un sistema de impresión.

D2 <http://www.google.com/patents/US1033390?printsec=abstract&dq=us1033390&ei=5Z9IUJfQNYSE8QSDvYGQCQ#v=onepage&q&f=false> divulga (resumen) maquinas para fijar, marcar y/o adornar cajas de papel y/o recipientes similares.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente análisis de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones de los Numerales 4 y 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un aparato para proporcionar un recipiente teniendo al menos una superficie con un diseño personalizado, que comprende:

- Una memoria conteniendo al menos un conjunto de datos que comprende una pluralidad de elementos de diseño;
- Una interfase de usuario que comprende medios de interfase y medios de despliegue que permite al consumidor interactuar con el aparato para permitir la generación de un diseño personalizado de al menos una superficie de un empaque blanco virtual a través de la selección y colocación de al menos uno de los elementos de diseño y a través de la representación visual del al menos un elemento de diseño seleccionado en la al menos una superficie del empaque blanco virtual;
- Una unidad de aplicación para aplicar el diseño personalizado de la al menos una superficie de un empaque blanco, con el fin de obtener el recipiente teniendo la al menos una superficie con el diseño personalizado;
- Medios de lectura para la lectura de una marca de identificación siendo provista en el empaque blanco; y
- Una unidad lógica de control a la cual la memoria, la interfase de usuario, la unidad de aplicación y los medios de lectura están conectados.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un aparato que proporciona un producto	Un aparato de impresión (Pág. 11 reivindicación 1)
Una memoria que contiene un conjunto de datos que comprende una pluralidad de elementos de diseño	Un servidor de datos de imágenes que contiene información de imágenes archivada (Pág. 11 reivindicaciones 1 y 3)
Una interfase de usuario que comprende medios de interfase y medios de despliegue que permite al consumidor interactuar con el aparato	Una interfaz de usuario (101) que comprende medios de interfaz (702, 1002, 1003) y medios de despliegue (301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001) que permiten al consumidor interactuar con el aparato (Figuras 1 y 3 a 10, Pág. 2 párr. 47)
Una unidad de aplicación	Una unidad de impresión para imprimir la imagen de impresión generada (Pág. 11 reivindicación 1)
Medios de lectura	Una unidad de adquisición de información específica de usuario desde un dispositivo externo (Pág. 11 reivindicación 1)
Una unidad lógica de control a la cual la memoria, la interfase de usuario, la unidad de aplicación y los medios de lectura están conectados	Una unidad lógica de control (207) a la cual la memoria (205), la interfaz de usuario (208), la unidad de aplicación (204) y los medios de lectura (202) están conectados (Figura 2)

Las características **esenciales** del aparato de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un aparato de impresión (Pág. 11 reivindicación 1), que comprende: un servidor de datos de imágenes que contiene información de imágenes archivada (Pág. 11 reivindicaciones 1 y 3); una interfaz de usuario (101) que comprende medios de interfaz (702, 1002, 1003) y medios de despliegue (301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001) que permiten al consumidor interactuar con el aparato (Figuras 1 y 3 a 10); una unidad de impresión para imprimir la imagen de impresión generada (Pág. 11 reivindicación 1); una unidad de adquisición de información específica de usuario desde un dispositivo externo (Pág. 11 reivindicación 1); y una unidad lógica de control (207) a la cual la memoria (205), la interfaz de usuario (208), la unidad de aplicación (204) y los medios de lectura (202) están conectados (Figura 2).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3 y 7 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

De acuerdo al análisis anterior, las reivindicaciones dependientes son afectadas por novedad por las razones dadas a continuación:

D1 revela además que en la Figura 6 se pueden apreciar que el producto comprende una o más áreas dedicadas a las cuales la aplicación del diseño personalizado es permitido solamente (Figura 6), afectando la novedad de la reivindicación 2; y que en la Figura 1 se muestra un aparato automatizado de impresión (100) instalado en la tienda, el cual integra una interfaz de usuario (101), una unidad de control (102), una interfaz de red (103), una unidad de impresión (106) y las entradas y salidas para el dinero (105) y el producto (104) (Pág. 2 párr. 46), afectando la novedad de las reivindicaciones 3 y 7.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

- La reivindicación 4 consiste en el aparato de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la consola comprende una unidad de manejo que comprende los medios de transporte para transportar el empaque blanco a una posición de aplicación, donde la aplicación del diseño personalizado al empaque blanco es realizado.
- La reivindicación 5 consiste en el aparato de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la consola comprende un canal de alimentación para inserción manual del empaque blanco, o una revista conteniendo una pluralidad de empaques blancos a partir de los cuales el empaque blanco es sujetado automáticamente.
- La reivindicación 6 consiste en el aparato de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la consola comprende un sostenedor para inserción del empaque blanco, el cual es movable a lo largo de un riel de guía.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Reiv.	Características esenciales	D1	D2
4	La consola comprende una unidad de manejo que comprende los medios de transporte hacia la posición de aplicación	No se menciona	Una maquina que comprende un dispositivo de agarre de cajas, una guía, un transportador, medios para entregar las cajas una por una al dispositivo de agarre, medios para rotar el dispositivo de agarre para la impresión de las cajas, medios para soltar el dispositivo de agarre para permitir el descargue de las cajas impresas (Pág. 7 reivindicación 11)
5	La consola comprende un canal de alimentación a partir del cual el empaque es sujetado automáticamente	No se menciona	
6	La consola comprende un sostenedor el cual es movable a lo largo de un riel de guía	No se menciona	

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en las reivindicaciones 4 a 6 porque divulgan una máquina para la impresión de un producto.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el aparato de D1 consiste en que la consola comprende una unidad de manejo que comprende los

medios de transporte hacia la posición de aplicación, un canal de alimentación a partir del cual el empaque es sujetado automáticamente y un sostenedor el cual es movable a lo largo de un riel de guía.

El efecto que logra el incluir una unidad de manejo, un canal de alimentación y un sostenedor es que se define la forma en la cual se realiza el transporte e impresión del producto en el proceso de la maquina.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así, cómo modificar el aparato conocido en D1 para definir la forma en la cual se realiza el transporte e impresión del producto en el proceso de la maquina.

Sin embargo, la utilización de una unidad de manejo, un canal de alimentación y un sostenedor para definir la forma en la cual se realiza el transporte e impresión del producto en el proceso de la maquina, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a una maquina que comprende un dispositivo de agarre de cajas, una guía, un transportador, medios para entregar las cajas una por una al dispositivo de agarre, medios para rotar el dispositivo de agarre para la impresión de las cajas, y medios para soltar el dispositivo de agarre para permitir el descargue de las cajas impresas (Pág. 7 reivindicación 11)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la unidad de manejo, el canal de alimentación y el sostenedor de D2 en el aparato de D1 para llegar así al objeto de las reivindicaciones 4 a 6 de la solicitud. Por lo cual se consideran obvias.

Conclusión:
Las reivindicaciones 4 a 6 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados en el Numeral 4 y así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2004/0004738	1 a 3 y 7	Novedad
D2	US 1'033'390	4 a 6	Nivel Inventivo

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 _____.

Realizado por: Angélica María Ramírez 
Revisado por: Rosa Patricia Téllez 