

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-75494- -4	FECHA: 2013-02-22 14:57:21
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Asunto: Radicación: 11-75494- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 3864
 Folios: 8

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/068527				
Fecha de Presentación Internacional	17/12/2009				

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	54 a 71	16/junio/2011
Reivindicaciones:	Folios	72 a 76	16/junio/2011
	Folios	107 a 112	11/noviembre/2011
Dibujos:	Folios	78 a 95	16/junio/2011
Prioridad:	US 61/138,848		18/diciembre/2008
	US 12/638,593		15/diciembre/2009

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

reivindicaciones adicionales; esto es que 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.

Título de la solicitud: “Método y aparato para asegurar la impresión de un documento”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método y aparato mejorado para codificar dinámicamente las imágenes de seguridad (es decir los mensajes de pantógrafo) en un documento sin costos significativos o consumo de memoria.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para elaborar un pantógrafo. El método incluye las etapas de definir un mensaje para ser visualizado sobre el pantógrafo, formando un formato de pixel de trasfondo y un patrón de grupo de pixeles de primer plano. El patrón de grupo de primer plano se elabora a partir de la formación de pixeles de trasfondo. Los pixeles adyacentes en el patrón de trasfondo se combinan para formar grupos de pixeles. El patrón de primer plano de grupos de pixeles se utiliza para llenar los caracteres de un mensaje de pantógrafo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G03C 3/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 1-9 y 19-23 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

La reivindicación 1 se refiere a “un método para idear un pantógrafo, el método comprende: formar una formación de pixel para uso como una formación de pixel de trasfondo; y formar un patrón de grupo de pixel de primer plano, utilizando una formación de pixel de trasfondo.”

El objeto de las reivindicaciones 1 a 4 y 27 no se considera una invención, de acuerdo con el Art. citado, según el cual se especifican los programas de ordenador o el soporte lógico, como tales.

De acuerdo a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declara que: *“Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—*

ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3)”.

Para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad, se deben cumplir los siguientes criterios: (1) la invención reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorías legales aceptables según el artículo 14 de la Decisión 486: producto o procedimiento, y (2) la materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepción a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la Decisión 486.

A continuación, se brindan las definiciones de procedimiento, máquina y producto:

Procedimiento, Método o proceso: 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.

Máquina: es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos, o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un determinado efecto o resultado.

Producto: es un artículo producido a partir de las materias primas o preparados, dando a estos materiales nuevas formas, cualidades, propiedades, o combinaciones, ya sea por herramientas manuales o por maquinaria.

Se debe tener en cuenta que si la materia reclamada, siendo dicha materia una excepción a la patentabilidad, es limitada en su aplicación a una determinada aplicación práctica, puede llegar a ser elegible a estudio. Para aclarar este concepto, es necesario precisar que una aplicación práctica se refiere a cómo materia no patentable, puede ser aplicada en un producto o un proceso real; es decir, cuando la materia no patentable se reduce a una aplicación práctica particular, teniendo una aplicación real, entonces, la aplicación práctica reivindicada evidencia que la materia reclamada ya no es abstracta, ni puramente mental y no abarca sustancialmente todos los modos posibles de una ley de la naturaleza o un fenómeno natural.

En el caso de una reivindicación de producto, las máquinas, la manufactura y las composiciones, consideradas materia patentable, no son de origen natural; son productos típicamente formados por elementos ó partes de elementos tangibles que representan una aplicación práctica de una invención particular o específica. Por lo tanto, para estas categorías de producto, una aplicación práctica particular es generalmente evidente cuando está basada en las limitaciones de la reivindicación que definan su campo particular tangible; en otras palabras, una aplicación práctica particular es una idea aplicada tangiblemente a una estructura no abstracta, es decir, cuando una ley de la naturaleza o fenómeno natural se aplica en forma práctica a una estructura, quedando la idea limitada a una aplicación particular.

En este caso, es importante tener en cuenta que, una reivindicación que incluya

términos que impliquen que la invención está dirigida a un producto, pero que no incluya limitaciones tangibles de acuerdo con su interpretación más amplia razonable, no estará limitada a una aplicación práctica, sino más bien, abarca o comprende el concepto total en la cual la invención está basada. Por lo tanto, dicha reivindicación no es aceptable.

Por otra parte, una reivindicación dirigida a una máquina, definida como “Una máquina que funciona de acuerdo a $F=m*a$ ”, pero que no incluya elementos estructurales tangibles en su interpretación más amplia razonable, abarcaría un principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicación no tendría un límite. Por lo tanto, se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica. No habría pruebas de una aplicación práctica, la reivindicación abarcaría, en todas sus posibilidades, el concepto matemático de $F=m*a$ y por lo tanto no sería materia elegible para estudio de patentabilidad.

En el caso de una reivindicación de procedimiento, dicho procedimiento reivindicado deberá: (1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y, (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Cuando se ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, se deberá 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 para 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, la aplicación 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 propuesto por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para aplicarse 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 aplicación o en un paso que sólo es una actividad insignificante extra a la solución, el método reclamado no supera la prueba, a pesar de la presencia de una máquina o una transformación en la reivindicación.

Una "máquina" es algo concreto, que consta de partes, o de ciertos dispositivos, y la combinación de dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un efecto o resultado. Esta definición debe ser interpretada ampliamente, incluyendo el campo eléctrico, electrónica, óptica, acústica, y otros

dispositivos que cumplen una función de lograr un resultado determinado.

La “máquina” debe implementar el proceso, es decir ser un elemento fundamental sin el que el proceso no podría realizarse y no ser un objeto secundario sobre el cual opera el proceso. Lo reclamado debe ser claro en cuanto a la máquina que implementa el proceso, y no afirmar simplemente "proceso implementado por una máquina". Las limitaciones de la máquina deben dejar claro que el uso de la máquina en el proceso reivindicado impone una limitación significativa en el alcance de la reclamación.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 10 indica el uso del dispositivo para formar un pantógrafo reivindicado de esta manera: “...para uso como una formación de pixel...” y “utiliza una formación de pixel...” lo cual, no es permitido.

La reivindicación 19 no es clara porque presenta características de método lógico (o software) como característica tangible. Sobre esto mismo, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 18 de diciembre de 2008.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2006/0238824	“Image forming apparatus and method”	Octubre 26, 2006

El documento D1² divulga una imagen, un documento que incluye una imagen original y la imagen original se lee adicional para proporcionar los datos de imagen del documento, la imagen adicional que se visualiza cuando el documento es reproducido. Los datos originales de imagen en correspondencia a la imagen original se extrae de los datos de imagen del documento, y los datos de imagen de salida se crea basándose en los datos de imagen originales extraídos. Entonces, la impresión se realiza sobre la base de los datos de imagen creados de salida (ver resumen).

¹Proceso 129-IP-2007

²<http://www.google.com/patents/US20060238824?dq=US+20060238824&ei=zYEZUdSBNYjE9gShroHYDg>

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

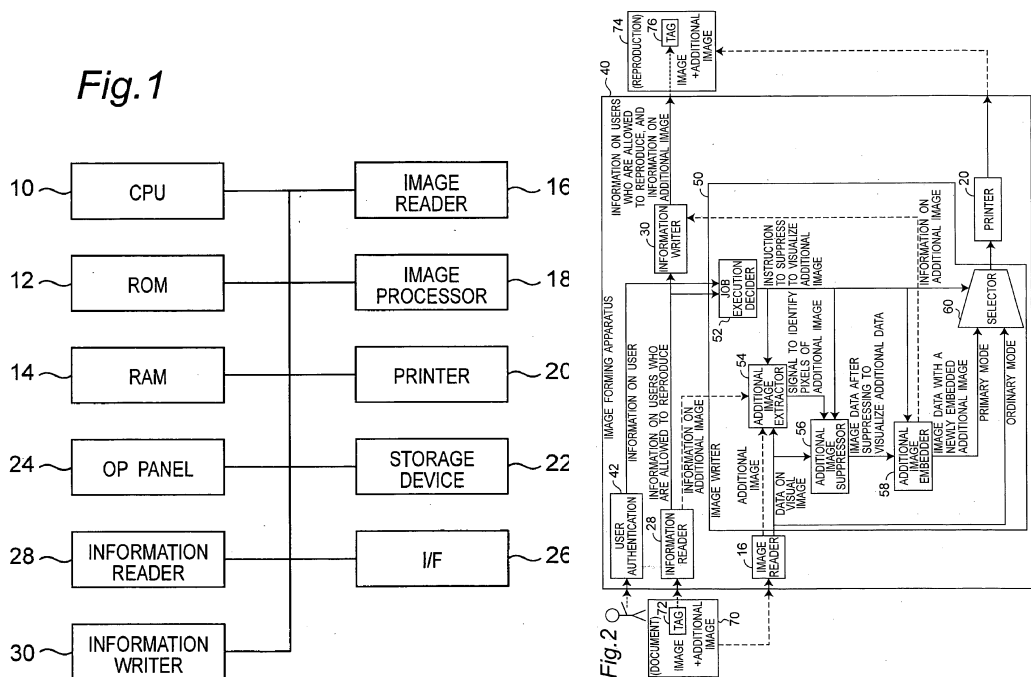
La reivindicación 10 consiste en:

“Un dispositivo para formar un pantógrafo, el dispositivo comprende: un procesador; una memoria en comunicación con el procesador,...” (Fl. 109).

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

Características esenciales	D1
Un dispositivo para formar un pantógrafo	Un dispositivo para formar un pantógrafo (Figs. 1 y 2)
una memoria en comunicación con el procesador	una memoria (14) en comunicación con el procesador (10,18; Figs. 1 y 2)
la memoria que almacena instrucciones que dirigen el procesador para formar una formación de pixel de una pluralidad de pixeles y formar un patrón de grupo de pixel de primer plano	la memoria (14) que almacena instrucciones que dirigen el procesador para formar una formación de pixel de una pluralidad de pixeles y formar un patrón de grupo de pixel de primer plano (Párr. 14-20)
una interferencia de entrada/salida en comunicación con el procesador, en la interface de entrada/salida recibe un documento fuente.	una interferencia (24) de entrada/salida en comunicación con el procesador, en la interface de entrada/salida recibe un documento fuente (Párr. 14-20)

Figuras 1 y 2 del documento US2006/0238824



En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

D1 revela en donde las instrucciones almacenadas en la memoria dirigen el procesador para rellenar un mensaje con el patrón de grupo de pixel de primer plano y mezclar el mensaje rellenado y la formación de pixel de trasfondo (Párr. 14-20; Figs. 1 y 2), afectando la novedad de la reivindicación 11.

D1 revela en donde las instrucciones almacenadas en la memoria dirigen el procesado para rellenar un mensaje con la formación de pixel de trasfondo y mezclar el mensaje rellenado y el patrón de grupo de pixel de primer plano (Párr. 15), afectando la novedad de la reivindicación 12.

D1 revela en donde la memoria almacena instrucciones para formar un patrón de primer plano y localizar una pluralidad de pixeles adyacentes en una formación de pixel de trasfondo para formar una pluralidad de grupos de pixel (Párr. 36; Fig. 3 paso S22), afectando la novedad de la reivindicación 13.

D1 revela en donde el número de píxeles en la formación de pixel de trasfondo es igual al número de píxeles en todos los patrones de grupos de pixel formados (Párr. 15), afectando la novedad de la reivindicación 14.

D1 revela en donde la memoria almacena combinar instrucciones que mezclan la formación de pixel de trasfondo y el patrón de grupo de pixel de primer plano de tal manera que cada uno de los grupos de pixel se sobrepone con al menos uno de los pixeles en la formación de pixel de trasfondo (Párr. 14-20; Figs. 1 y 2), afectando la novedad de la reivindicación 15.

D1 revela en donde el número de pixeles en la formación de pixel de trasfondo no es igual al número de pixeles en el patrón de grupo de pixel de primer plano (Párr. 15), afectando la novedad de la reivindicación 16.

D1 revela en donde el procesador incluye una impresora (Párr. 14-20; Figs. 1 y 2), afectando la novedad de la reivindicación 17.

D1 revela en donde la memoria almacena instrucciones para definir un patrón de interferencia y combina el patrón de interferencia con la formación de pixel de trasfondo pareados y los patrones de grupo de pixel de primer plano (Párr. 15), afectando la novedad de la reivindicación 18.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2006/0238824	10-18	Novedad/ 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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-02-26

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez
Revisó: Leonardo Rojas Vega