

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-84107- -6	FECHA: 2013-05-06 11:35:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN

Asunto: Radicación: 11-84107- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 8342
 Folios: 5

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/US2009/067210				
Fecha de Presentación Internacional	08/12/2009				

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 10 a 37	6/Julio/2011
Reivindicaciones:	Folios 38 a 46	6/Julio/2011
Dibujos:	Folios 47 a 50	6/Julio/2011
Prioridad:	US 12/330,346	8/Diciembre/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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 Primero 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 34.

Título de la solicitud: "Asignación/desasignación multimodal de etiquetas para administrar activos" (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de rastrear y monitorear activos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método y un medio legible que permite monitorear activos asociados a un usuario donde dicha asociación es dinámica.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G08B1/08.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (e) y (f))

Los objetos de las reivindicaciones 1 a 34 no se consideran una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (e) debido a que *"no hay una secuencia de etapas 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.

Para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad, se deben cumplir una serie de criterios los cuales aseguran que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular.

En una primera evaluación se debe cumplir que: (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.

En una segunda evaluación las reivindicaciones de procedimiento que involucre un programa de computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente. Se debe tener en cuenta que un método reclamado que no requiera la aplicación de una máquina o no cause una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente, no pasará la prueba y será rechazado.

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,

¹ Proceso 129-IP-2007

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.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para ser materia elegible a patentabilidad. Para que el procedimiento sea materia elegible a patentabilidad, dicho vínculo debe ser con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico y cumplir con dos requisitos;

- 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 máquina o aparato “particular” o transformación de un artículo “particular” significa que el método involucra una máquina o artículo específico, no cualquiera o todas las máquinas o artículos posibles.

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.

En conclusión lo contenido en las reivindicaciones 1 a 34 no se considera una invención, dado que estas reivindicaciones reclaman un procedimiento que es considerado un programa de ordenador según la definición de la OMPI, expuesta en la decisión Andina 351 de 1993 artículo 3, que dice que un software es “*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 u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso*” y no puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad porque no cumple los requisitos mencionados con anterioridad. Inclusive la descripción recalca la independencia del método de la máquina y confirma su naturaleza de ser un programa de ordenador de la siguiente forma. “*Para proporcionar la interacción con un usuario, las características pueden implementarse en una computadora que tiene un dispositivo de presentación tal como un monitor de CRT (tubo de rayos catódicos) o LCD (pantalla de cristal líquido) para desplegar información al usuario y un teclado y un dispositivo de puntero tal como un ratón o un puntero de bola por el cual el usuario puede proporcionar entrada a la computadora. Las características pueden implementarse en un sistema de computadora que incluye un componente de respaldo, tal como un servidor de datos, o que incluye un componente de middleware, tal un servidor de*

aplicación o un servidor de Internet, o que incluye un componente frontal tal como una computadora de cliente que tiene una interfaz de usuario gráfica o un navegador de Internet, o una combinación de los mismos. Los componentes del sistema pueden conectarse por cualquier forma o medio de comunicación de datos digitales tal como una red de comunicación. Ejemplos de redes de comunicación incluyen, por ejemplo, una LAN, una WAN, y las computadoras y redes que forman la Internet” (Fl. 36).

Adicionalmente, el objeto de las reivindicaciones 5 y 15 no se consideran una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (f) debido a que reivindican una forma de presentar información.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 8 a 11, 21 y 22 no son claras porque el término “... *por lo menos uno...*”, es impreciso, se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 26, 28 y 30 presentan el siguiente término “...*Un medio legible por computadora...*”, el cual es de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Las reivindicaciones 26 a 32 no está/n caracterizada/s por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar definidos por los términos “...*por un procesador provoca que el procesador realice operaciones, caracterizado porque comprende: recibir una solicitud desde un dispositivo para asociar una etiqueta con un activo acoplado a la etiqueta, la solicitud se realiza por un usuario del dispositivo; autenticar al usuario del dispositivo; en respuesta a una autenticación exitosa, recibir un identificador de etiqueta y un identificador de activo del usuario a través del dispositivo; y asociar el identificador de etiqueta y el identificador de activo...*”, “...*por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta y el identificador de activo, se recibe utilizando uno o más del sistema de Respuesta de Voz Integrada (IVR), Servicio de Mensajes Cortos(SMS), correo electrónico, interfaz web, y una aplicación móvil...*”, “...*cuando se ejecuta por un procesador, provoca que el procesador realice operaciones, caracterizado porque comprende:...*”, “...*por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta y el identificador de activo, se recibe utilizando uno o más del sistema de Respuesta de Voz Integrada (IVR), Servicio de Mensajes Cortos (SMS), correo electrónico, interfaz Web, Intercambio de Datos Electrónicos (EDI) y una aplicación móvil...*”, “...*determinar si la alerta de manipulación se asocia con una inspección autorizada del activo; y si la alerta de manipulación no se asocia con una inspección autorizada del activo, informar una inspección autorizada del activo...*” y “...*inferir de manera lógica una inspección autorizada del activo si la alerta de manipulación se recibe para la etiqueta en una ubicación de inspección de aduana designada que cuenta con una valla geográfica...*”. Es así que estas reivindicaciones no se pueden aceptar, ya que equivaldría a reivindicar todas las alternativas presentes o futuras que llegan al resultado a alcanzar.

Las reivindicaciones 26 a 32 no son claras porque reivindican un aparato pero lo describen en términos de procedimientos.

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: 8 de diciembre de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2002111819	"Supply chain visibility for real-time tracking of goods"	15/Agosto/2002

El documento D1² divulga una red de visibilidad comercial que provee información del movimiento de bienes y activos en tiempo real (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 26 consiste en "...*Un medio legible por computadora...*" (Fl. 42).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
<i>Un medio legible por computadora</i>	Sistema de computadoras (Párr. 22, líneas 1 y 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 26 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicación dependiente 27 no menciona características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 26, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos y/o resultados.

La reivindicación 28 consiste en "...*Un medio legible por computadora...*" (Fl. 43).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
<i>Un medio legible por computadora</i>	Sistema de computadoras (Párr. 22, líneas 1 y 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 28 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicación dependiente 29 no menciona características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 28, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos y/o resultados.

² http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2002111819&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

La reivindicación 30 consiste en “...*Un medio legible por computadora...*” (Fl. 44).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
<i>Un medio legible por computadora</i>	Sistema de computadoras (Párr. 22, líneas 1 y 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 30 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 31 y 32 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 30, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos y/o resultados.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2002111819	26 a 32	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 2013-05-14

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro