

Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 03112934 00000003

Folios: 2

Fecha (AMD): 2006-01-19 16:32:47

Tramite : 011 PCT-PATENT 3/9 FASE NACI 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D

REF EXPEDIENTE No. : 03 112934
PATENTE : SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACION
SOLICITANTE : ALEIS TRAKIT PTY LTD

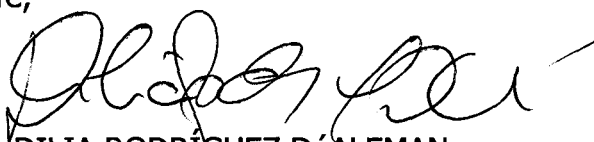
ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.554 de fecha Julio 29, 2005 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,



DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

T.P.No. 20824 del CSI

P-528



~~7528~~ 92
92

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 3,859
FECHA : ENERO 18 DE 2006

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03112934 00000003
Fecha (AMB): 2006-01-19 16:32:47
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 536 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50530990	18/01/2006	2,358,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	194,000.00
		TOTAL :	\$ 194,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-112934

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 554

DE FECHA **29 DE JULIO DEL 2005**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **25 DE OCTUBRE DEL 2005**

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., Noviembre de 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Dilia Rodríguez D'alemán
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	03-112.934
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	00013616
Folios	004

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 38 a 58, los dibujos 1 y 2 de los folios 74 a 75 y las reivindicaciones 1 a 12 de los folios 68 a 73, las últimas presentadas en virtud del artículo 28 del PCT, documentos de la radicación inicial que se aceptaron.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para identificar animales o reses muertas, reivindicada en la forma de aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de identificación para uso con animales o carcasas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; y un método para identificar animales o carcasas que llevan identificadores no electrónicos y EID no funcionales de animales o carcasas, relacionado en la reivindicación 12.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A01K 11/00 // A22 B 5/00.

3. Claridad de la solicitud:

3.1 El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La descripción calificada presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición debido al reiterado uso de términos no correspondientes a la técnica; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministrarán unos ejemplos de los defectos detectados pero, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Errores de transcripción se encuentran en las páginas 2 a 4, 12 y 14; la redacción y traducción de toda la especificación es muy deficiente porque en ella se usan los términos

“carcasa(s)”, “censor(es)”, “reclutado(s)”, “no funcional(es)”, “batería de presión”, etc. que no existen en el lenguaje técnico.

En el segundo párrafo de la página 11 se menciona que, “... existe una alarma visual y/o audible 19...”, sin embargo, en la siguiente página se asegura que: “... unidades de roseado de aire 18, 19, 20...”, ¿qué es 19?, ¿una alarma o una unidad de roseado?

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones a través de, dentro de, sobre, a lo largo de, hacia, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

3.2 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”.

Como se dijo respecto a la descripción, el pliego presenta errores de transcripción, redacción y traducción, la última nos parece muy deficiente pues parece ser que el traductor conoce el idioma inglés pero desconoce la terminología propia del campo.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; carecen de preámbulo y parte caracterizante apropiada para el caso, frases tales como: “el aparato incluye en combinación”, “en donde”, “que incluye la etapas de” no equivale a “caracterizado por”; no tienen sustento descriptivo porque se enumeran y relacionan los usos de unos medios de electrónica, de marcación, de los sensores de movimiento y de medios de control; no incluyen numerales posicionales que faciliten su interpretación; e incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr.

En la reivindicación 1 se menciona que “... llevado por animales... pasando la antena”, “... visualmente distinta... conteo, reclutamiento o reunión”, “en donde el uso... con sus marcas”, todo ello son explicaciones ajenas que deben ir en la descripción pero no en las reivindicaciones porque no son características técnicas que hagan distintivo al aparato.

La reivindicación 2 no aclara o delimita una característica incluida en la independiente sino que hace relación al uso de una etiqueta o similar, lo cual, se sale del tema.

Las reivindicaciones 4 y 5 son equivalentes por lo cual no hay concisión.

La reivindicación 7 no tiene enlace lógico con las precedentes porque no delimita ni aclara una característica técnica incluida en la(s) precedente(s) sino que se desvía al uso de un tipo de marca.

Por los motivos anteriores el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Como se informa en el folio 93 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5 de adelante.

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”.

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

5.1 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 una de las categorías, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y las de **procedimiento**, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un **producto**.

Lo anterior está en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, donde en 4.1 establece: “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)”, (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de la estructura; por otra parte, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

“1. un aparato de identificación para uso... medios de electrónica... para leer... medios de marcación... para marcar... medios sensibles... para detectar... medios de control... para controlar y coordinar... los medios... en donde el uso...”.

“3. un aparato... utilizados para barrer...”.

“4. un aparato... medios de marcación... provenientes de varios...”, y así sucesivamente con cada una de las restantes reivindicaciones de “aparato”.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y, la subrayada, características de procesamiento de información o uso.

Por su parte la reivindicación de **procedimiento** (método), no se refiere a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia de uso de medios técnicos para procesar la información que lleven animales o reses muertas, por esta razón, la reivindicación 12 no se tendrá en cuenta en lo sucesivo.

5.2 Las reivindicaciones de aparato afectan lo establecido por el artículo 21 de la Decisión

97
97

486 porque, simplemente, relacionan el uso de medios técnicos convencionales como un lector de señales, unos medios de marcación, unos medios sensores de movimiento y medios de control, mediante el procesamiento de la información recuperada de dispositivos de identificación electrónica puestos en animales o reses muertas, de donde es evidente que, lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar información y mejorar, el conteo, el delineamiento y la selección de dichas reses muertas o de los animales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 21, 28 y 30, razón por la que 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 razonados, convincentes, sustentados en hechos respecto a dichas objeciones.

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

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 **24 NOV. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1781	Código: 202004	Código: