

1856

AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO **SUPERINTENDENCIA**

Radicación :	4-34710- -9-0 Fecha: 2008-04-24 08:23:32
Trámite :	11 PATENTEIYII
Evento :	379 FASENACIONALII
Actuación :	432 COMUNICACTOADM
Destinatario :	ALVARO CORREA ORDOÑEZ Folios 1

Señor (a) (es)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
AVENIDA 82 NO 10 -62, P.5
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 12011
Fecha : 23/04/2008
Expediente : 4-34710
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la pagina web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-65 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20, Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 15 de abril de 2004, bajo el número 04034710, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "METODO Y EQUIPO PARA DETECTAR PIEZAS ÚNICAS DURANTE LA INSERCIÓN DE UN SISTEMA DE EMBALAJE DE PRODUCTO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/32752.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 14 de julio de 2004, informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante Recot Inc. a la sociedad Frito-Lay North America, Inc., el cual reúne los requisitos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 11 de enero de 2008, atendió oportunamente el requerimiento de fondo formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, modificó el título de la invención a: "METODO Y APARATO PARA DETECTAR OBJETOS ÚNICOS DURANTE LA INSERCIÓN EN UN SISTEMA DE EMBALAJE", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se aceptó debido a que no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, como se explicará más adelante.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 41, contenidas en los folios 60 a 74 del expediente en estudio, además de no ser claras, no guardar unidad de invención y relacionarse con un uso, están excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método y un aparato para sensar ítems únicos a ser insertados en empaques de productos, reivindicado en la forma de aparatos, sistema de empaque, métodos y producto de programa de computador.

Por su parte, el capítulo reivindica un aparato para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos durante la inserción de dicho objeto único por un dispositivo de inserción en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 1 a 9; un aparato para insertar un objeto único en un sistema de empackado que utiliza un detector de materiales extraños, relacionado en las reivindicaciones 10 a 16; un sistema de empackado para empackar un objeto único con un producto, relacionado en las reivindicaciones 17 a 23; un método para detectar objeto único entre una pluralidad de objetos antes de insertar dicho objeto único en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 24 a 32; un método para rastrear un número de premios aleatorios insertados en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 33 a 39; un producto de programa de computador en un medio legible por computador para insertar un objeto único en un sistema de empackado que utiliza un detector de materiales extraños, relacionado en las reivindicaciones 40 y 41.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

No se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio, ya que implican una ampliación de la solicitud inicial, por las siguientes razones:

- La nueva reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se divulga lo relacionado en dichas reclamaciones de la forma ahora relacionada y van más allá de lo permitido por el artículo 34, porque, en ella se agregó que, "un controlador unido a dicho sensor para controlar... materia extraña".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

- Las nuevas reivindicaciones 33, 39 y dependientes son un agregado que va más allá de lo prescrito por el artículo 34, debido a que, además de que no son una modificación realizada durante la fase internacional sino que son una modificación presentada ante la oficina norteamericana, amplían la materia que entró a fase nacional; adicionalmente, dichas reivindicaciones se redactaron en términos del uso de componentes convencionales y/o secuencia lógica de procesamiento de señal / datos, lo cual, es improcedente.
- Las restantes reivindicaciones, aparte de la modificación en la redacción y en algunos términos incluidos en ellas, en nada modifican las objeciones trasladadas, porque su contenido es prácticamente el mismo y los defectos informados siguen siendo los mismos.

Lo anterior, constituye una ampliación del objeto de la divulgación inicial y, consecuentemente, una violación al mencionado artículo 34, motivo por el cual, se reitera, para el presente caso no se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado que obra en los folios 1792 a 1801 de la solicitud en estudio, consecuentemente las objeciones trasladadas en el Oficio N° 13079 quedan vigentes en su totalidad.

3. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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, 10, 17, 24, 33, 40 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte; en segundo lugar, frases tales como: "y donde dicho equipo comprende", "en donde", "donde", "que comprende además", "donde dicho sistema de empaque comprende", "y donde tal método comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; por último, no guardan concordancia con el título de la solicitud.

La reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque ese aparte divulga un aparato y un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos, dicha descripción no divulga un equipo para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos durante la inserción de dicho objeto único por un dispositivo de inserción en un sistema de empaquetado.

Las reivindicaciones 4 a 6 no tienen enlace lógico con la independiente, se salen del ámbito del grupo al que se refieren, porque hacen mención o dependen de un aparato no mencionado en la independiente y no aclaran o delimitan una característica de estructura

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

o de función del "aparato" o producto al que se refieren, sino que se desvían al procesamiento de una señal.

La reivindicación 10 no es clara y no tiene sustento descriptivo, porque, de un lado, equipo y aparato no es lo mismo y, de otro lado, la descripción no divulga un aparato para insertar un objeto único en un sistema de empaçado para empaçar un objeto único con un producto sino como ya se dijo un aparato y un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos.

Las reivindicaciones 12 a 16 no tienen enlace lógico con la independiente, porque hacen mención a un aparato no incluido en la independiente a la que se relacionan.

La reivindicación 17 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque dicho aparte no divulga un sistema de empaçado para empaçar un objeto único con un producto sino lo que ya se dijo antes.

Las reivindicaciones 22 y 23 no tienen enlace lógico con la independiente respectiva, porque hacen mención a un aparato no incluido en la independiente a la que se relacionan.

La reivindicación 24 no es clara, porque menciona partes de un aparato y su uso .

Las reivindicaciones 25 a 32 no tienen enlace lógico con su independiente, porque no aclaran o delimitan una etapa o paso del método al que hacen referencia, sino que se desvían al uso de algunos elementos u otras características de los componentes del aparato, que no son características con las que pueda distinguir un procedimiento.

La reivindicación 33 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque ese aparte no divulga un método para hacerle el seguimiento a una serie de premios aleatorios.

Las reivindicaciones 34 a 39 no tienen enlace lógico con su independiente, porque no aclaran o delimitan una etapa o paso del método al que hacen referencia, sino que se desvían al uso de algunos elementos u otras características de los componentes del aparato, que no son características con las que pueda distinguir un procedimiento.

Las reivindicaciones 39 y 40 no definen ni un producto ni un procedimiento, sino que hacen relación explícita a un producto de programa de computador en un medio legible por computador.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^{Nº} 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº PCT/04034710

dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 4, 9 y dependientes 13, 16; 18, 22; 25, 32 respectivamente, no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, razones por las que el capítulo no es conciso.

Aún más, el capítulo como un todo carece de claridad, debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la Oficina para establecer el alcance de dicha protección.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

4. No hay 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".

Este despacho considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, seis grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

- Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 9, dirigidas a un aparato para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos.
- El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 10 a 16, enfocadas en aparato para insertar un objeto único en un sistema de empaçado que utiliza un detector de materiales extraños.
- El tercero grupo son las reivindicaciones 17 a 23 relacionadas con un sistema de empaçado para empaçar un objeto.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

- El cuarto grupo son las reivindicaciones 24 a 32 relativas a un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos.
- El quinto grupo lo integran las reivindicaciones 33 a 39 dirigidas a un método para rastrear un número de premios aleatorios insertados en un sistema de empaçado.
- El último grupo son las reivindicaciones 40 a 41 relativas a un producto de programa de computador en un medio legible por computador, para insertar un objeto único en un sistema de empaçado que utiliza un detector de materiales extraños.

De esta forma se establece, que a pesar de advertirle al solicitante sobre la falta de unidad de invención, ésta persiste y, por ello, la solicitud no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

5. No es una invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Por su parte, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad supranacional que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su artículo tercero, la definición legal de software equiparándolo a programa de ordenador, en el siguiente sentido: "Programa de ordenador (Software): 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 u obtenga determinado resultado."

Así pues, se considera como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los productos de programa de computo, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no solo porque así lo permite la norma, (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado...determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, en primer lugar, salta a la vista que las reivindicaciones 40 y 41 explícitamente, reivindican: "un producto de programa...medio legible por computador donde tal programa de computo comprende...", lo cual, evidencia claramente que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 10, 17 y sus respectivas dependientes, relacionan secuencias lógicas de procesamiento de señal llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el microcontrolador y el sensor de detección, lo que se considera soporte lógico como tal.

Por último, las reivindicaciones 24, 33 y sus dependientes de "método", además de basarse en el uso de medios técnicos, relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de señal, que se considera soporte lógico como tal.

Por las razones anteriores, el capítulo reivindicatorio es soporte lógico como tal, que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

6. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Como se advierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, en el campo de las patentes es sabido que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica junto con el uso de algunos de esos elementos para procesar señales.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones 1, 10, 17 y sus dependientes o de producto no revisten una forma tangible, porque se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar una señal, además, en secuencia(s) lógica(s) de procesamiento y no se definieron mediante características técnicas de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud, razón por la que dichas reivindicaciones no son patentables.

De otra parte, las reivindicaciones 24, 33 y sus dependientes o de procedimiento (método) no exponen etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan el uso de algunos de los componentes de un aparato en una(s)

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

secuencia(s) lógica(s) de procesamiento de señal, razón por la que dichas reivindicaciones no son patentables.

En materia de patentes es conocido que un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar uno o más componentes del producto ni en que secuencia se procesa una señal.

Como se observa, lo solicitado, simplemente, se trata del uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de un microcontrolador y/ o el sensor de detección en un sistema de empaclado.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso se refiere a *usos*, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486. Es más, por tratarse de aparatos ampliamente conocidos en el arte, o de partes de ellos, incluso, caería dentro de la orbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

7. Sobre la respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, no se aceptó de acuerdo con las disposiciones vigentes, y se expusieron los motivos por los que no se acepta dicho capítulo y se dejan vigentes las observaciones trasladadas en el oficio N° 13079 de fondo.
- Con relación a las afirmaciones del punto 2.1, el nuevo título y la nueva descripción se aceptan, sin embargo el título aún no es concordante con las reivindicaciones, ya que solo se cambiaron los términos objetos por piezas y *en por de*.
- Sobre los comentarios del punto 2.2 (folios 1772 a 1775) aunque son ampliamente debatibles y se podrían controvertir, no los vamos a tratar aquí, debido a que el nuevo capítulo no se pudo aceptar por las razones ya explicadas en el punto 2 de la presente resolución.
- En el segundo numeral 2.2 (folios 1175 a 1776) el interesado arguye que, "todas las reivindicaciones describen un método o aparato para identificar un objeto único, tal como un premio o cupón entre otros cupones estándar a menudo colocados en un

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

recipiente durante el proceso de embalaje", como argumento que sustenta la unidad de invención, que son solo aseveraciones sin sustento, puesto que las reivindicaciones, según la norma, son para definir la materia que se desea proteger mediante la patente, lo cual, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor (se sugiere ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, que concuerda con lo señalado en el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención...".

En segundo lugar, para que el capítulo reivindicatorio de una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina mediante la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones con, al menos, una característica técnica común e inventiva.

El hecho de enunciar un premio o cupón a ser detectado o identificado, como aquí se señala, no es ni una característica técnica ni es inventiva (creada / mejorada por el solicitante) como se comprueba con las mismas afirmaciones del memorialista, pues reconoce que son estándar a menudo ubicados en un recipiente.

Como ya se dijo, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesar señales o datos y las de procedimiento, en general, deben ser definidas mediante una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

De lo precedente queda claro, que las características técnicas de estructura o función de un producto o las etapas conducentes a la fabricación de un producto en las de procedimiento, tienen una forma específica de realización en los campos eléctrico, electrónico y afines, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o una función entre los componentes de la estructura de un aparato.

A la luz de lo expuesto, es evidente que un premio o cupón insertado por una máquina en un empaque durante el embalaje de un producto no es una característica técnica que defina una interconexión de un aparato o sea una etapa

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION: 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

conducente a la fabricación de un producto.

- Las afirmaciones del punto 2.3 de la respuesta, a la luz de lo ya explicado, quedan sin sustento alguno. Adicionalmente, el comentario se puede desvirtuar si se dirige la atención al numeral 4.2 del ya mencionado Manual Andino, que señala: “Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de manera obvia de la misma definición del elemento”.

De esa manera, se puede concluir, de un lado, que las reivindicaciones de producto, por ejemplo, la 1 o la 10 de cualquiera de los pliegos, enumera unos componentes de un aparato junto con su uso, además el segundo y tercer elementos (este último presente en el pliego de respuesta), agregan una secuencia de procesamiento de señal, sin que se establezca la relación funcional entre ellos.

De otro lado, las de procedimiento relacionan una secuencia de procesamiento de señal con la que se controla la inserción de un cupón o premio en el empaque de un producto, pero no son la secuencia de fabricación del aparato que se reivindica en las de producto, luego su objeto no cumple lo dispuesto por la normativa aplicable.

En el presente caso, el hecho de señalar, por ejemplo: “un aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada” y similares, no significa que se establece una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.; de allí se desprende, que mencionar, por ejemplo: “dispositivo de introducción para insertar la mencionada serie de objetos...”, “sensor...para detectar este objeto...”, “controlador para controlar un detector...”, definitivamente no establecen una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato reclamado, sino su mero uso.

En conclusión, las aseveraciones del citado punto 2.3 de la respuesta, no tienen sustento técnico alguno.

- Para desvirtuar los comentarios del numeral 2.4 cabe señalar, de un lado, que el último capítulo reivindicatorio no se pudo aceptar. De otro lado, el producto y el procedimiento reivindicados en el expediente, contrario a lo que supone y afirma el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

memorialista, no se definieron mediante las características técnicas ya explicadas, por todas las razones anteriormente esgrimidas.

De allí que, para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso como, por ejemplo, controlar la inserción de premios o cupones en el empaque de un producto alimenticio o farmacéutico, durante su embalaje.

- Sobre los comentarios señalados en el segundo punto 2.4 (folios 1778 a 1779), relacionados con el uso y el segundo uso, cabe señalar que en el oficio trasladado se aclaró que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la normativa.

Aún más, un "aparato", "sistema" o producto 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 enumerar algunos de los componentes de un aparato o de un sistema y mezclarlos con el uso que se le da no son características que sirvan para distinguir un aparato o un sistema, etc. como se reivindicán aquí.

En otras palabras, reivindicar en la solicitud que: "... comprende un dispositivo de introducción para insertar... un sensor...para detectar...", no es otra cosa que enumerar unos componentes junto con su uso, que no son características que sirvan para definir un producto, de acuerdo a lo establecido, y que no fue tenido en cuenta por el interesado.

- Respecto a la información sobre las dos concesiones extranjeras del punto 3 de la respuesta, cabe aclararle al solicitante que las decisiones de otras oficinas respecto a un caso determinado, no pueden servir de base para demostrar, de forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos por la Decisión 486. Por lo demás, como usted bien lo anuncia, dichas concesiones no son vinculantes para esta Superintendencia y, legalmente hablando, no constituyen un antecedente persuasivo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a- 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

Dado lo anterior, y no obstante los comentarios formulados por el solicitante en la respuesta al requerimiento de fondo, la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud definitivamente no constituye materia patentable.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y APARATO PARA DETECTAR OBJETOS ÚNICOS DURANTE LA INSERCIÓN EN UN SISTEMA DE EMBALAJE".

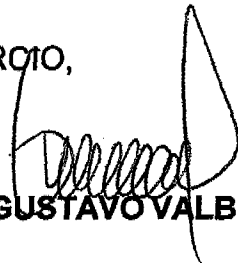
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Frito-Lay North America, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

23 ABR 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 N° 10- 62 Piso 6°
Bogotá D.C.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 15 de abril de 2004, bajo el número 04034710, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "METODO Y EQUIPO PARA DETECTAR PIEZAS ÚNICAS DURANTE LA INSERCIÓN DE UN SISTEMA DE EMBALAJE DE PRODUCTO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/32752.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 14 de julio de 2004, informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante Recot Inc. a la sociedad Frito-Lay North America, Inc., el cual reúne los requisitos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 11 de enero de 2008, atendió oportunamente el requerimiento de fondo formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, modificó el título de la invención a: "METODO Y APARATO PARA DETECTAR OBJETOS ÚNICOS DURANTE LA INSERCIÓN EN UN SISTEMA DE EMBALAJE", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se aceptó debido a que no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, como se explicará más adelante.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 41, contenidas en los folios 60 a 74 del expediente en estudio, además de no ser claras, no guardar unidad de invención y relacionarse con un uso, están excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método y un aparato para sensar ítems únicos a ser insertados en empaques de productos, reivindicado en la forma de aparatos, sistema de empaque, métodos y producto de programa de computador.

Por su parte, el capítulo reivindica un aparato para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos durante la inserción de dicho objeto único por un dispositivo de inserción en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 1 a 9; un aparato para insertar un objeto único en un sistema de empackado que utiliza un detector de materiales extraños, relacionado en las reivindicaciones 10 a 16; un sistema de empackado para empackar un objeto único con un producto, relacionado en las reivindicaciones 17 a 23; un método para detectar objeto único entre una pluralidad de objetos antes de insertar dicho objeto único en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 24 a 32; un método para rastrear un número de premios aleatorios insertados en un sistema de empackado, relacionado en las reivindicaciones 33 a 39; un producto de programa de computador en un medio legible por computador para insertar un objeto único en un sistema de empackado que utiliza un detector de materiales extraños, relacionado en las reivindicaciones 40 y 41.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

No se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio, ya que implican una ampliación de la solicitud inicial, por las siguientes razones:

- La nueva reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no se divulga lo relacionado en dichas reclamaciones de la forma ahora relacionada y van más allá de lo permitido por el artículo 34, porque, en ella se agregó que, "un controlador unido a dicho sensor para controlar... materia extraña".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

- Las nuevas reivindicaciones 33, 39 y dependientes son un agregado que va más allá de lo prescrito por el artículo 34, debido a que, además de que no son una modificación realizada durante la fase internacional sino que son una modificación presentada ante la oficina norteamericana, amplían la materia que entró a fase nacional; adicionalmente, dichas reivindicaciones se redactaron en términos del uso de componentes convencionales y/o secuencia lógica de procesamiento de señal / datos, lo cual, es improcedente.
- Las restantes reivindicaciones, aparte de la modificación en la redacción y en algunos términos incluidos en ellas, en nada modifican las objeciones trasladadas, porque su contenido es prácticamente el mismo y los defectos informados siguen siendo los mismos.

Lo anterior, constituye una ampliación del objeto de la divulgación inicial y, consecuentemente, una violación al mencionado artículo 34, motivo por el cual, se reitera, para el presente caso no se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado que obra en los folios 1792 a 1801 de la solicitud en estudio, consecuentemente las objeciones trasladadas en el Oficio N° 13079 quedan vigentes en su totalidad.

3. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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, 10, 17, 24, 33, 40 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte; en segundo lugar, frases tales como: "y donde dicho equipo comprende", "en donde", "donde", "que comprende además", "donde dicho sistema de empaque comprende", "y donde tal método comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; por último, no guardan concordancia con el título de la solicitud.

La reivindicación 1 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque ese aparte divulga un aparato y un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos, dicha descripción no divulga un equipo para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos durante la inserción de dicho objeto único por un dispositivo de inserción en un sistema de empackado.

Las reivindicaciones 4 a 6 no tienen enlace lógico con la independiente, se salen del ámbito del grupo al que se refieren, porque hacen mención o dependen de un aparato no mencionado en la independiente y no aclaran o delimitan una característica de estructura

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

o de función del "aparato" o producto al que se refieren, sino que se desvían al procesamiento de una señal.

La reivindicación 10 no es clara y no tiene sustento descriptivo, porque, de un lado, equipo y aparato no es lo mismo y, de otro lado, la descripción no divulga un aparato para insertar un objeto único en un sistema de empaçado para empaçar un objeto único con un producto sino como ya se dijo un aparato y un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos.

Las reivindicaciones 12 a 16 no tienen enlace lógico con la independiente, porque hacen mención a un aparato no incluido en la independiente a la que se relacionan.

La reivindicación 17 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque dicho aparte no divulga un sistema de empaçado para empaçar un objeto único con un producto sino lo que ya se dijo antes.

Las reivindicaciones 22 y 23 no tienen enlace lógico con la independiente respectiva, porque hacen mención a un aparato no incluido en la independiente a la que se relacionan.

La reivindicación 24 no es clara, porque menciona partes de un aparato y su uso .

Las reivindicaciones 25 a 32 no tienen enlace lógico con su independiente, porque no aclaran o delimitan una etapa o paso del método al que hacen referencia, sino que se desvían al uso de algunos elementos u otras características de los componentes del aparato, que no son características con las que pueda distinguir un procedimiento.

La reivindicación 33 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque ese aparte no divulga un método para hacerle el seguimiento a una serie de premios aleatorios.

Las reivindicaciones 34 a 39 no tienen enlace lógico con su independiente, porque no aclaran o delimitan una etapa o paso del método al que hacen referencia, sino que se desvían al uso de algunos elementos u otras características de los componentes del aparato, que no son características con las que pueda distinguir un procedimiento.

Las reivindicaciones 39 y 40 no definen ni un producto ni un procedimiento, sino que hacen relación explícita a un producto de programa de computador en un medio legible por computador.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^N 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 4, 9 y dependientes 13, 16; 18, 22; 25, 32 respectivamente, no cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, razones por las que el capítulo no es conciso.

Aún más, el capítulo como un todo carece de claridad, debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la Oficina para establecer el alcance de dicha protección.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

4. No hay 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".

Este despacho considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, seis grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

- Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 9, dirigidas a un aparato para identificar un objeto único entre una pluralidad de objetos.
- El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 10 a 16, enfocadas en aparato para insertar un objeto único en un sistema de empaçado que utiliza un detector de materiales extraños.
- El tercer grupo son las reivindicaciones 17 a 23 relacionadas con un sistema de empaçado para empaçar un objeto.

El Suscrito Secretario General, AD - HRC
Hace constar que la presente resolución
tática coincide con el
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Secretaría General AD HRC

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

- El cuarto grupo son las reivindicaciones 24 a 32 relativas a un método para detectar un objeto único entre una pluralidad de objetos.
- El quinto grupo lo integran las reivindicaciones 33 a 39 dirigidas a un método para rastrear un número de premios aleatorios insertados en un sistema de empackado.
- El último grupo son las reivindicaciones 40 a 41 relativas a un producto de programa de computador en un medio legible por computador, para insertar un objeto único en un sistema de empackado que utiliza un detector de materiales extraños.

De esta forma se establece, que a pesar de advertirle al solicitante sobre la falta de unidad de invención, ésta persiste y, por ello, la solicitud no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

5. No es una invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Por su parte, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad supranacional que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su artículo tercero, la definición legal de software equiparándolo a programa de ordenador, en el siguiente sentido: "Programa de ordenador (Software): 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 u obtenga determinado resultado."

Así pues, se considera como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los productos de programa de computo, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no solo porque así lo permite la norma, (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado...determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, en primer lugar, salta a la vista que las reivindicaciones 40 y 41 explícitamente, reivindican: "un producto de programa...medio legible por computador donde tal programa de computo comprende...", lo cual, evidencia claramente que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

El Suscrito Secretario General
Hace constar que la presente
tativa coincide con el original
tenido a la vista

Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 10, 17 y sus respectivas dependientes, relacionan secuencias lógicas de procesamiento de señal llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el microcontrolador y el sensor de detección, lo que se considera soporte lógico como tal.

Por último, las reivindicaciones 24, 33 y sus dependientes de "método", además de basarse en el uso de medios técnicos, relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de señal, que se considera soporte lógico como tal.

Por las razones anteriores, el capítulo reivindicatorio es soporte lógico como tal, que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina.

6. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Como se advierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, en el campo de las patentes es sabido que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica junto con el uso de algunos de esos elementos para procesar señales.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones 1, 10, 17 y sus dependientes o de producto no revisten una forma tangible, porque se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar una señal, además, en secuencia(s) lógica(s) de procesamiento y no se definieron mediante características técnicas de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud, razón por la que dichas reivindicaciones no son patentables.

De otra parte, las reivindicaciones 24, 33 y sus dependientes o de procedimiento (método) no exponen etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan el uso de algunos de los componentes de un aparato en una(s)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Central: Carrera 13, No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A, No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95 Línea 9800-910 165

El suscrito Secretario General
Hace constar que la presente resolución
coincide con el original
firmado a la vista
Secretario General No. 1875

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

secuencia(s) lógica(s) de procesamiento de señal, razón por la que dichas reivindicaciones no son patentables.

En materia de patentes es conocido que un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar uno o más componentes del producto ni en que secuencia se procesa una señal.

Como se observa, lo solicitado, simplemente, se trata del uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de un microcontrolador y/ o el sensor de detección en un sistema de empaclado.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso se refiere a *usos*, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486. Es más, por tratarse de aparatos ampliamente conocidos en el arte, o de partes de ellos, incluso, caería dentro de la órbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

7. Sobre la respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, no se aceptó de acuerdo con las disposiciones vigentes, y se expusieron los motivos por los que no se acepta dicho capítulo y se dejan vigentes las observaciones trasladadas en el oficio N° 13079 de fondo.
- Con relación a las afirmaciones del punto 2.1, el nuevo título y la nueva descripción se aceptan, sin embargo el título aún no es concordante con las reivindicaciones, ya que solo se cambiaron los términos objetos por piezas y *en por de*.
- Sobre los comentarios del punto 2.2 (folios 1772 a 1775) aunque son ampliamente debatibles y se podrían controvertir, no los vamos a tratar aquí, debido a que el nuevo capítulo no se pudo aceptar por las razones ya explicadas en el punto 2 de la presente resolución.
- En el segundo numeral 2.2 (folios 1175 a 1776) el interesado arguye que, "todas las reivindicaciones describen un método o aparato para identificar un objeto único, tal como un premio o cupón entre otros cupones estándar a menudo colocados en un

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

El Suscrito Secretario
Hace Constatar que la presente
copia coincide con el original que se
envió a los señores

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

recipiente durante el proceso de embalaje", como argumento que sustenta la unidad de invención, que son solo aseveraciones sin sustento, puesto que las reivindicaciones, según la norma, son para definir la materia que se desea proteger mediante la patente, lo cual, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor (se sugiere ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, que concuerda con lo señalado en el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención...".

En segundo lugar, para que el capítulo reivindicatorio de una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina mediante la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones con, al menos, una característica técnica común e inventiva.

El hecho de enunciar un premio o cupón a ser detectado o identificado, como aquí se señala, no es ni una característica técnica ni es inventiva (creada / mejorada por el solicitante) como se comprueba con las mismas afirmaciones del memorialista, pues reconoce que son estándar a menudo ubicados en un recipiente.

Como ya se dijo, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesar señales o datos y las de procedimiento, en general, deben ser definidas mediante una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

De lo precedente queda claro, que las características técnicas de estructura o función de un producto o las etapas conducentes a la fabricación de un producto en las de procedimiento, tienen una forma específica de realización en los campos eléctrico, electrónico y afines, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o una función entre los componentes de la estructura de un aparato.

A la luz de lo expuesto, es evidente que un premio o cupón insertado por una máquina en un empaque durante el embalaje de un producto no es una característica técnica que defina una interconexión de un aparato o sea una etapa

El Suscrito Secretario General, AD - NOG
Hace Constatar que la presente copia fotostática coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

Secretario General AD-NOG

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

memorialista, no se definieron mediante las características técnicas ya explicadas, por todas las razones anteriormente esgrimidas.

De allí que, para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso como, por ejemplo, controlar la inserción de premios o cupones en el empaque de un producto alimenticio o farmacéutico, durante su embalaje.

Sobre los comentarios señalados en el segundo punto 2.4 (folios 1778 a 1779), relacionados con el uso y el segundo uso, cabe señalar que en el oficio trasladado se aclaró que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la normativa.

Aún más, un "aparato", "sistema" o producto 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 enumerar algunos de los componentes de un aparato o de un sistema y mezclarlos con el uso que se le da no son características que sirvan para distinguir un aparato o un sistema, etc. como se reivindican aquí.

En otras palabras, reivindicar en la solicitud que: "... comprende un dispositivo de introducción para insertar... un sensor...para detectar...", no es otra cosa que enumerar unos componentes junto con su uso, que no son características que sirvan para definir un producto, de acuerdo a lo establecido, y que no fue tenido en cuenta por el interesado.

- Respecto a la información sobre las dos concesiones extranjeras del punto 3 de la respuesta, cabe aclararle al solicitante que las decisiones de otras oficinas respecto a un caso determinado, no pueden servir de base para demostrar, de forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos por la Decisión 486. Por lo demás, como usted bien lo anuncia, dichas concesiones no son vinculantes para esta Superintendencia y, legalmente hablando, no constituyen un antecedente persuasivo.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El suscrito Secretario General, AD, hace constar que la presunta copia coincide con el original.

tenido a la vista

Secretario General AD-HGO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede Bogotá: Calle 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

conducente a la fabricación de un producto.

- Las afirmaciones del punto 2.3 de la respuesta, a la luz de lo ya explicado, quedan sin sustento alguno. Adicionalmente, el comentario se puede desvirtuar si se dirige la atención al numeral 4.2 del ya mencionado Manual Andino, que señala: “Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de manera obvia de la misma definición del elemento”.

De esa manera, se puede concluir, de un lado, que las reivindicaciones de producto, por ejemplo, la 1 o la 10 de cualquiera de los pliegos, enumera unos componentes de un aparato junto con su uso, además el segundo y tercer elementos (este último presente en el pliego de respuesta), agregan una secuencia de procesamiento de señal, sin que se establezca la relación funcional entre ellos.

De otro lado, las de procedimiento relacionan una secuencia de procesamiento de señal con la que se controla la inserción de un cupón o premio en el empaque de un producto, pero no son la secuencia de fabricación del aparato que se reivindica en las de producto, luego su objeto no cumple lo dispuesto por la normativa aplicable.

En el presente caso, el hecho de señalar, por ejemplo: “un aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada” y similares, no significa que se establece una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.; de allí se desprende, que mencionar, por ejemplo: “dispositivo de introducción para insertar la mencionada serie de objetos...”, “sensor...para detectar este objeto...”, “controlador para controlar un detector...”, definitivamente no establecen una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato reclamado, sino su mero uso.

En conclusión, las aseveraciones del citado punto 2.3 de la respuesta, no tienen sustento técnico alguno.

- Para desvirtuar los comentarios del numeral 2.4 cabe señalar, de un lado, que el último capítulo reivindicatorio no se pudo aceptar. De otro lado, el producto y el procedimiento reivindicados en el expediente, contrario a lo que supone y afirma el

COLOMBIA
El Suscrito Secretario General
Hace Constar que la presente
tática coincide con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr: 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretario General AD-MOC

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a- 12011

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04034710

Dado lo anterior, y no obstante los comentarios formulados por el solicitante en la respuesta al requerimiento de fondo, la propuesta consignada en las reivindicaciones de la solicitud definitivamente no constituye materia patentable.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO Y APARATO PARA DETECTAR OBJETOS ÚNICOS DURANTE LA INSERCIÓN EN UN SISTEMA DE EMBALAJE".

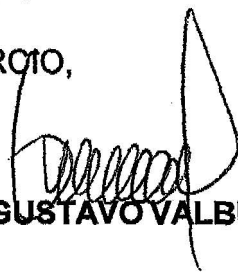
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Frito-Lay North America, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

23 APR 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
Av. 82 N° 10- 62 Piso 6°
Bogotá D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suseike Secretario General
Hace constar que en presencia de
tática con el original
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 3822695. Línea 9800-910 165

Secretario General