

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

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 la presente solicitud de patente de invención número 01004197A es divisional de la solicitud número 01004197 radicada el 22 de enero de 2001, y por tanto se beneficia de la citada fecha de presentación. La presente solicitud divisional tiene como título: "METODO Y APARATO PARA LEER Y DECODIFICAR INFORMACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar una solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de la solicitud principal número 01004197, de la cual se derivó esta solicitud, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos, específicamente que no se cumple con el requisito de claridad y precisión que establece la normativa andina. 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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 12 de abril de 2006 y 18 de enero de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio y nuevas figuras, lo cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, y modificó el título a: "SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES DE UNA PLURALIDAD DE OBJETOS ALEATORIAMENTE COLOCADOS SOBRE UNA BANDA TRANSPORTADORA EN MOVIMIENTO".

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

23275

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION: 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión. Veamos:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de análisis automático de imágenes de paquetes que se desplacen por una cinta transportadora, que en esta divisional se reivindica en la forma de sistema de producción de imágenes.

Por su parte, el pliego reivindica un sistema de producción de imágenes que captura una imagen de una pluralidad de objetos colocados aleatoriamente sobre una banda transportadora en movimiento, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2, folios 139 y 140.

2. Claridad de la solicitud en estudio

2.1 Reivindicaciones

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".

La reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; hace una relación enumerativa de los componentes de un módulo o sistema de captura de imágenes y *los usos* respectivos de cada uno de los componentes, es decir, se redactó en términos *del uso de los componentes*, por lo cual no tiene sustento descriptivo; además, en el párrafo 4 se introdujo una alteración con el concepto, "fase de enmascaramiento", el que, de un lado, no es mencionado en la solicitud inicial, y de otro lado, crea una etapa de procesamiento de señal que no es una característica técnica de estructura o función entre los componentes de la estructura, que sea una característica de un producto, sino que ella es más cercana a un procedimiento, motivo por el que la mencionada alteración provoca que las características relacionadas en la reivindicación sean una combinación de características de *producto y procedimiento*, inadmisibles.

La reivindicación 2 se enfatiza, una vez más, carece de enlace lógico con la independiente, porque, como se ha dicho desde el inicio, ella no aclara o delimita una característica de estructura ni de función entre los componentes, sino que hace referencia a una forma de codificar una señal, por lo que se sale del tema.

Dado lo anterior, se concluye que las reivindicaciones calificadas *aún* no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

2.2. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios. Precisamente, en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método), adicionalmente el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

De allí se concluye, que, desde el punto de vista técnico, un *producto* debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. un sistema de producción... que captura... un conjunto de lentes primario que converge... un conjunto... que converge... una fase de enmascaramiento que altera... un divisor... que divide... genera... dispuesto en un ángulo de 90°..."

"2. el sistema... la fase... está codificada con...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

3. Usos

Como ya se sostuvo, la reivindicación independiente hace una enunciación enumerativa de los componentes de un módulo o sistema de captura de imágenes y los *respectivos usos* de los componentes.

Adicionalmente, la enunciación enumerativa junto con *el uso*, relacionados en las reivindicaciones, no significa que se haya enseñado una nueva forma de realización de un producto sino, obviamente, solo se hace una relación de usos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

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, incluso, cae dentro de la orbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

4. Respuesta del solicitante

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

- Con referencia a los comentarios del punto 3 de dicha respuesta, se puntualiza que:

a) El nuevo pliego se aceptó y calificó acorde a las disposiciones vigentes; sin embargo, las reivindicaciones aún no cumplen los requisitos de claridad y concisión, por las razones ya expuestas.

b) En el punto 3.1.2, el interesado hace una relación de correspondencia entre las reivindicaciones y la descripción con el fin de mostrar el sustento descriptivo para dichas reclamaciones; sin embargo, eso no controvierte las objeciones planteadas, porque, como se explicó en el último traslado al solicitante, afirmaciones tales como: "conjunto primario de lentes que converge...", "conjunto secundario de lentes que converge...", "fase de enmascaramiento... que altera...", "divisor que divide...", etc. no definen la(s) función(es) de los componentes enumerados en el módulo o sistema, sino que relacionan el USO de aquellos, puesto que es ampliamente conocido en la técnica que los lentes en un sistema óptico son para hacer converger un haz o rayo de luz, la máscara (filtro) es para alterar una luz, un divisor es para dividir el haz o la señal, etc. todo lo cual NO es creación del solicitante.

Además, cuando en una reivindicación se trate de definir un *producto* mediante una o más funciones que debe(n) ser realizada(s) entre dos o más de los componentes de una estructura, debe(n) ser función(es) creada(s) o aportadas por el solicitante al estado de la técnica y NO una relación de los usos conocidos en el estado del arte de cada uno de los componentes de dicha estructura.

En síntesis, enumerar los componentes de un *producto* junto con el uso de cada uno de ellos, *no* significa que se haya enseñado una nueva forma de realización o fabricación del producto y, por consiguiente, que tenga sustento descriptivo.

c) En el punto 3.1.4, se afirma que, "... la reivindicación 2 especifica una configuración particular de componente (fase de enmascaramiento)... se codifica con una función de dispersión... produce una funcionalidad...", (subrayados fuera del texto). Sin embargo, la citada reivindicación no aclara ni delimita un *producto*, porque no se trata de una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

característica de estructura o de función entre los componentes de la estructura a la que se refiere sino que solo hace alusión a elementos lógicos para procesamiento de señal que produce un efecto y que hace que la invención caiga dentro del alcance previsto por el artículo 15 e).

No obstante lo anterior, "producir" una "funcionalidad" no es haber aclarado o delimitado una función ejecutada entre los componentes de una estructura, sino lo que la reivindicación en realidad aclara es que con un elemento lógico, "codificación...", se procesa la señal y genera un efecto de uso, lo cual, no es aclarar una forma particular de realizar un producto con características de producto.

- Para desvirtuar los comentarios del punto 3.3 de la respuesta, basta resaltar que las reivindicaciones no cumplen lo dispuesto por el artículo 14 por las razones explicadas en el punto 5.1 del último traslado y que se reiteran en esta resolución.

De otro lado, los comentarios se desvían a una interpretación personal de un párrafo del Manual Andino y a una referencia a *la novedad* de la invención, requisito que no fue calificado en ninguno de los traslados efectuados, razón por la que dichos comentarios están fuera de lugar y por lo mismo no controvierten las objeciones oportunamente formuladas.

- En el punto 3. 4 se arguye que, "... el artículo 21 de la Decisión 486 se relaciona con segundos usos de productos o procedimientos ya patentados. Lo cual no puede aplicarse de ninguna manera al presente caso, ya que el sistema reclamado...no corresponde a un producto ya patentado". Agrega que "...se debe analizar la novedad y el nivel inventivo para el sistema como un conjunto y no por separado" y que "la presente invención NO corresponde a un segundo uso".

Estas afirmaciones resultan intrascendentes, porque no gozan de sustento técnico ni jurídico. No obstante, basta señalar que de acuerdo a la jurisprudencia andina dictada, *el técnico de nivel medio* que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no, porque justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación.

Pero aquí, lo fundamental consiste en que la reivindicación independiente hace una enunciación enumerativa junto con el uso de cada uno de los componentes relacionados en ella, lo cual, evidentemente no significa que se defina una nueva forma de realización o fabricación de un producto sino solo es una relación de usos, motivo por el que se reitera que el capítulo reivindicatorio reclama usos (materia que no es patentable según lo dispone el artículo 14 de la Decisión 486) e, incluso, cae dentro del alcance del artículo 21 de la misma Decisión andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

- Con relación a los comentarios del punto 3.5, cabe anotar que en materia de patentes las decisiones de otras oficinas no son vinculantes para la Superintendencia, toda vez que es autónoma y toma sus decisiones de conformidad con la normativa vigente.

Sobre el particular, este Despacho considera pertinente recordar al solicitante, que los derechos conferidos por una patente de invención son de carácter territorial. En este sentido, las oficinas nacionales son las encargadas de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, a fin de poder determinar si se cumple o no con los requisitos mínimos exigidos por las legislaciones internas de cada país.

De tal suerte, en las Oficinas de patentes de China y Estados Unidos se realizan los exámenes de patentabilidad a la luz de las disposiciones que los facultan para determinar si confiere o no los derechos de exclusividad sobre una invención; de igual forma, esta Superintendencia al momento de examinar la patentabilidad de una invención se acoge a las normativa contemplada en la Decisión 486.

5. Conclusión final

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 21 y 30 y que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante los oficios N° 11716 y N° 10135, por lo que a pesar de la respuesta, persiste la falta de claridad, definición y precisión de la solicitud que no permiten identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger, e impide realizar la búsqueda de anterioridades y, por ende, imposibilitan la evaluación de la novedad y del nivel inventivo de la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES DE UNA PLURALIDAD DE OBJETOS ALEATORIAMENTE COLOCADOS SOBRE UNA BANDA TRANSPORTADORA EN MOVIMIENTO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Federal Express Corporation, o a quien haga sus veces, el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23275

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 01004197A

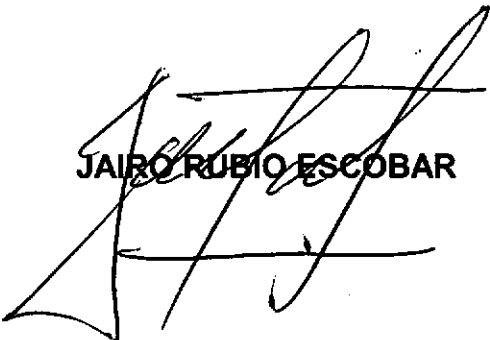
contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 JUL. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C. (brr)