

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

134
133
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-121494- -00003-0000

Fecha: 2008-08-26 13:43:18 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señor

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 06.121.494

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT
Entrada en Fase Nacional, para:

**"PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTICACION DE PRODUCTOS POR
MEDIOS FUERA DE LINEA"**

Solicitante: ISAAC LEO BAIN

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD **(CAPITULO II)**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pié de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el examen de patentabilidad de la invención arriba citada, para lo cual anexo el comprobante de pago No. 08- 51.039 de Junio 25 de 2008, correspondiente a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, y se continúe con su tramitación.

Señor Jefe,

Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono (PBX): 610 7420

Bogotá,
MCA/gcb/P1422

135
134

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-121494- -00003-0000

Fecha: 2008-06-26 13:43:18 Dep. 2020 NUECREACION
Ins. 11 PATENTE IYII Evg: 379 FASE NACIONAL II
Act. 538 PETICION Folios 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 990176089-2

RECIBO OFICIAL DE CASH : 08 - 51,030
FECHA : JUNIO 25 DE 2008

==== CONSIGNACION ====

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754087	6213414	25/06/2008	5,654,000.00

==== CONCEPTO ====

CANT.	RENTISTE(=)	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-13 EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	210,000.00
		TOTAL :	\$ 210,000.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CASH APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-121494

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 587 DE

FECHA **18 DE ENERO DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **16 DE ABRIL DE 2008**

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 X

137
136

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (27, 02, 2009)

Abogada
Margarita Castellanos A.

ASUNTO	Radicación	06-121.494
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	2718
	Folios	005

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional		PCT BR 2005/000.025	
Fecha de Presentación Internacional.		2005- III - 01	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción: Folios: ____ a ____ como se radicó inicialmente
Folios_99_ a _125_ recibidas por la autoridad de
búsqueda el 04 de noviembre de 2005.

1.2 Reivindicaciones: Folios ____ a ____ como se radicó inicialmente
Folios_126_ a _129_ recibidas por la autoridad de
búsqueda el 04 de noviembre de 2005.

1.3 Dibujos: Folios_77_ a _81_ como se radicó inicialmente
Folios ____ a ____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 136 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un proceso y un sistema de autenticación de productos donde la autenticidad sea fácilmente reconocida por el consumidor y sea imposible la reproducción del elemento de verificación, reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea.

De otra parte, el pliego reivindica: un proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea, relacionado en las reivindicaciones 1 a 19; un sistema de autenticación de productos por medios fuera de líneas, relacionado en las reivindicaciones 20 a 32.

138
137

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 // G07G 1/00.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones de "proceso" presentan como "etapas" una secuencias lógicas de procesamiento de información o señal ejecutables por computador, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones de "sistema", de un lado, no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se divulga una manera de ejecutar el producto sino que allí se expone, en términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de señal del proceso, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 21, 22, 24 a 32 se redactaron en términos del uso o efectos de este.

La reivindicación 24 abiertamente afecta las disposiciones del artículo 15 e).

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 a 6 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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 es una invención (artículo 15 D 486 literales d) y e)

5.1 Las características incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan más a las de un método económico comercial y exhibición de información que a características de naturaleza técnica, que definan una solución técnica a un determinado problema de ese tipo, concretamente dichas características hacen referencia a formas de presentar y verificar información para productos tal como se evidencia, claramente, del contenido de las mismas reivindicaciones; por ejemplo, la reivindicación 1 menciona que:

"un proceso de autenticación de productos... seleccionar una secuencia de caracteres que identifiquen al producto; fijar dicha secuencia... recuperar la información...; verificar la validez... enviar un mensaje... actualizar la indicación..."; de allí es evidente que lo relacionado como etapas no se dirigen a solucionar un problema técnico sino al manejo (control) de la comercialización de productos, mediante uso de medios técnicos para procesar la información.

De modo semejante, la reivindicación 20 resalta que, "un sistema de autenticación... una base de datos para almacenar... relación de secuencias de caracteres válidas... un verificador que accesa... que identifica el producto; y, un elemento de emisión de mensaje... resultado de la verificación..."; y, así sucesivamente con cada una de las reivindicaciones restantes, donde es evidente que lo subrayado NO son características técnicas que definan, aclaren o delimiten una forma particular de realización de un producto sino la relación del uso de medios técnicos para verificar información relativa a la comercialización de productos que han recibido un código de barras, un RFID o similar.

Por las razones anteriores; se considera que lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso d) del artículo 15.

5.2 La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará 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 señal, información y/o datos, las rutinas, 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**.

De la calificación de la solicitud salta a la vista, de un lado, que las reivindicaciones 1 a 19 relacionan como etapas del proceso, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), las que se consideran soporte lógico **como tal**.

De otro lado, las reivindicaciones 20 a 32 se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, por lo que las mencionadas reivindicaciones también se consideran **soporte lógico como tal** y, en especial la reivindicación 23 como ya se dijo arriba.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció 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 entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicación 1 y sus dependientes de, "proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea" o **procedimiento NO** divulga etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (señal) ejecutables por computador, que no conducen a la fabricación u obtención de un **producto**.

En segundo lugar, la reivindicación 20 y sus dependientes de, "sistema de autenticación de productos por medios fuera de líneas" o de **producto NO** revisten forma tangible porque en su redacción se mezcla la enumeración de algunos componentes lógicos junto con la secuencias para procesamiento de información del método de control de productos, características más cercanas a un procedimiento pero de ninguna forma a las de un **producto**, motivo por el que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben 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, para procesar información o datos de control comercial, uno o más componentes de un sistema informático convencional, tal como ocurre con las reivindicaciones del pliego calificado.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de los componentes de un sistema informático convencional fuera de red como, por ejemplo, un "computador de uso general", que convencionalmente incluyen un procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se desarrollan o ejecutan las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para controlar la autenticidad de algún producto durante su comercialización, además, porque así se expone con el contenido de la misma descripción (ver de línea 22 página 14 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Parece necesario aclarar, de un lado, que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad ni 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 taxativas de la ley.

De otro lado, que un "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 da; 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. una base de datos es independiente de la información contenida en ella, etc. de allí, que enunciar uno o mas componentes lógicos de un sistema de control informático convencional y mezclarlo(s) con la forma (secuencia) en se que realiza el control de las identificaciones de los productos, **no** son características que sirvan para distinguir un sistema o aparato, como se reivindica aquí.

6.3 Lo reivindicado carece de **nivel inventivo** porque un técnico en el arte (programador) podría realizar el método y el sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea, *sin ningún esfuerzo intelectual adicional* para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo; además, porque así se puede determinar a partir de los documentos 1 a 4 del reporte de búsqueda de la publicación WO 2005/119535.

763

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud **no** cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e), 18, 21 y 30, razones por las 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 y convincentes 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, de un lado, 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

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 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

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 N° 10 de 2001.

DORIS ELENA POLO

Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

05 MAR. 2009.

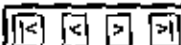
CONCEPTO TÉCNICO No. 666

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO **SISTEMA DE TRAMITES-CONSULTA DE TRÁMITES***

Martes 25 de Agosto de 2009

192
191



Datos del Trámite (PENDIENTE)

Radicación: Año: 2008 * Número: 121494 * Ctr: * Cons Rad: 5 * Secu Even: 0 *
 Tipo Trámite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II *
 Tipo Evento: 379. FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II *
 Tipo Actuación: 457. SOLICITUD PRORROGA *
 Dependencia Origen: *
 Dependencia Destino: 2020. DIVISION DE NUEVAS CREACIONES *
 Solicitante/Destinatario: CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA * Tipo: Contendida
 Identificación: CC - Cedula de Ciudadanía Número: 39779654.0
 Dirección: CALLE 94A 7A-09 BOGOTA D.C. COLOMBIA
 Tipo de Radicación: EN - ENTRADA * Folios: 2
 Fecha de Radicación: Día: 5 Mes: Junio Año: 2009 15:05:40 Entrega: VENTANILLA
 Guía: fecha:
 Observaciones:

Otros Datos

(Documentos || Recibos || Ver Documento)

Nueva Consulta

Regresar

(Cerrar Sesión)

Registro: 6 / 7

Información adicional en la Oficina de Sistemas

Año	Número	Ctr	Cons Rad	Sec Eve	Trámite	Evento	Actuación	Tipo	Fecha	Solicitante	Asignación/ Estado- Correspondencia
6	121494	0	0	0	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II	PRESENTACION	EN	2006-12-01 14:35:19	CASTELLANOS MARGARITA ABONDANO	8
6	121494	1	0	0	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	SA	2007-01-25 11:01:57	CASTELLANOS MARGARITA ABONDANO	8
6	121494	2	0	0	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II	REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACION	EN	2007-03-21 14:51:42	CASTELLANOS MARGARITA ABONDANO	8
6	121494	3	0	0	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FASE NACIONAL INCLUIDO	PETICION DE EXAMEN	EN	2008-06-26 13:43:18	CASTELLANOS MARGARITA ABONDANO	8