

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

PUBLICACIÓN DE RECTIFICACIÓN

EXPEDIENTE No. 07 007.715

De acuerdo a la solicitud de fecha 12/02/2008

Se publicó en la sección de rectificaciones gaceta No. 600
de fecha 30/01/2008

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C., (20, 02, 2009)

Abogado
Juan Pablo Cadena Sarmiento

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-007715- -00006-0000

Fecha: 2009-02-26 14:33:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación 07-7.715
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio --- 2304
Folios 007

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT US2005/023.241

Fecha de Presentación Internacional.

2005 - VI - 28

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: 37 a 54 como se radicó inicialmente
Folios a

1.2 Reivindicaciones:

Folios 55 a 65 como se radicó inicialmente
Folios a

1.3 Dibujos:

Folios 67 a 72 como se radicó inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 106 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica de impresión de símbolos para comunicación, reivindicada en la forma de sistemas y métodos.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 3 a 12; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 13 y 14; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 15 y 16; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 17 y 18; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 19 a 30; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 31 y 32; un sistema de comunicación, relacionado en las reivindicaciones 33 y 34; un método para proveer un sistema de comunicaciones , relacionado en las reivindicaciones 35 a 39; un método para proveer un sistema de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 40 a 44.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06K 7/10 ; 19/06.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

Todo el documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra algunos ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no corresponde a una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En todo el aparte, los numerales posicionales se colocaron erradamente por ejemplo: "dispositivo EM 20 de comunicación", "dispositivo óptico 30 de comunicación", etc. porque lo correcto es: "dispositivo EM de comunicación 20", "dispositivo óptico de comunicación 30", etc.

En varios sitios del documento (ver páginas 2, 6, 7) se incluyen expresiones con guiones, ejemplos: "alfa-numéricos", "electromagnético-óptico", "transmisor-receptor", lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, si se tiene en cuenta que en castellano no se necesita de él más allá del uso conocido para separar renglones.

La traducción de la página 8, en particular de la línea 11 en adelante, es confusa tanto por el mal empleo de los tiempos verbales compuestos como por la introducción de términos poco usuales en la técnica por ejemplo, se afirma que, "... una porción de la etiqueta... pueden estar impresas en el sustrato...tinta metálica...", si la tinta está impresa NO existe una acción posterior a realizar, como se da a entender cuando se señala que, "al usar una tinta o similar... una impresora...", luego la indicación es errada. En la técnica no es usual el término "mordentado", incluido en varios lugares de la descripción.

En todo el documento se hace mal uso tanto de las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer como un continuo abuso con los gerundios y de los tiempos verbales compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano. No estamos de acuerdo con afirmaciones tales como: "puede estar montado", "pueden estar formadas", "esté acoplado", "vista desde arriba", "está formada sobre", "está siendo efectuada", etc. por el motivo aclarado arriba.

La presentación de la solicitud, especialmente, de la especificación en español es deficiente porque, aunque se allegó en hojas tamaño oficio, no se respetaron las márgenes establecidas de 2,5 cm a la izquierda y arriba y de 2 cm a la derecha y abajo, encontrándose todas las páginas con márgenes abajo mayores a 8 cm.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De un lado, los mismos defectos de transcripción, traducción y redacción informados para la descripción son valederos para el pliego; de otro lado, las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no presentan la estructura de preámbulo y caracterización comúnmente usada y apropiada para el caso, expresiones tales como: "que comprende", "en donde", "en el que", etc. no son sinónimas de "caracterizado por"; NO incluyen indicativos posicionales que faciliten su inteligibilidad; NO parecen tener suficiente sustento descriptivo porque en dicho aparte se divulga solo una forma de ejecutar un producto y varios usos (efectos de ellos) de medios técnicos para colocar y procesar información en un material, los cuales **no** son patentables.

En el pliego aparecen dos reivindicaciones 13 (ver folio 57) y dos reivindicaciones 33 (ver folios 62 y 63).

Las reivindicaciones 3, 13, 15, 17, 19, 31 y 33 de sistema comunicación, prácticamente, iteran el contenido de la reivindicación 1; la reivindicación 40 repite lo de la 35; del mismo modo, las reivindicaciones 20 a 24, 26, 28 a 30, 41 a 44 iteran, respectivamente, lo relacionado en las reivindicaciones 4 a 8, 9, 10 a 12, 36 a 39; la 25 es igual a la 8 y a la 24, la 27 es igual a la 9 y a la 26, razón por la que el pliego no es conciso.

Las reivindicaciones 7 a 9, 24 a 27 se salen del ámbito técnico relativo al material del sistema de comunicaciones y se desvían a aspectos ajenos a aquél como son los símbolos alfa numéricos, los logotipos, la anchura del código de barras, es decir, se desvían a presentación de información, motivos por los que esas reivindicaciones deben retirarse.

Las reivindicaciones 10 a 12, 13, 15 a 18, 28 a 31, 33 y 34, se redactaron en términos del resultado a obtener y/o del uso (efectos de este) de los componentes de un producto, lo cual, **no** se permite

Las reivindicaciones 35 y 40 no son claras ni concisas porque incluye explicaciones relativas a la composición del sistema de comunicaciones en, "que incluye un dispositivo de comunicación... símbolo de código", ajenas a la definición que se debería dar a los pasos de fabricación del objeto al que se refiere la solicitud, además, esas reclamaciones son iguales entre sí, al igual que sus respectivas dependientes, lo que afecta la concisión; por último, se redactaron en términos del uso, lo cual, **no** se permite.

Finalmente, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por 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, 3, 13, 15, 17, 19, 31, 33 de "sistema de comunicación"; 35, 40 de "método para proveer un sistema de comunicaciones" **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; además, cada grupo respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego **no** es conciso.

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

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 7 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 literal f)

En los reivindicaciones se relaciona que, el sistema de comunicación comprende dos "dispositivos" uno electromagnético (RF) y otro óptico, con un símbolo (un código de barras) que se forma (imprime) encima de un mismo material; dicho código de barras, los símbolos alfa numéricos, los logotipos, etc. representan información fija y variable, que puede ser leída por medio de una máquina (uso) o lector óptico o similar. Todo lo anterior, es solo una forma de presentar información que se puede usar para proteger, identificar o similar, cualquier tipo de contenido que se coloque en un empaque de material rasgable.

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

Estudiado el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones 10 a 12, 13, 15 a 18, 28 a 31, 33 y 34 relativas a sistema de comunicación **NO** revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del resultado a obtener y/o del uso de un código de barras o similar, para identificación o protección de productos pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Parece necesario aclarar que, para que un **producto** revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo **ejecutar o fabricar el producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, una forma de presentar información sobre un **producto** para obtener un resultado, como detectar el código de barras con una máquina o similar.

En segundo lugar, las reivindicaciones 35, 40 y dependientes de **procedimiento** o "método para proveer un sistema de comunicaciones", **NO** consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan el uso de medios técnicos para formar (imprimir) un código de barras o similar y, la lectura de aquel.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado **no** cumplen las disposiciones del mencionado artículo.

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

Las reivindicaciones 10 a 12, 13, 15 a 18, 28 a 31, 33 y 34 afectan las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que, simplemente, se refieren a usos o efectos del mismo para proteger (identificar) los contenidos de diferentes empaques ampliamente difundidos en la industria.

Parece necesario aclarar 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 taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o **producto** como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho **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 citar un elemento habitual que almacena información y señalar que esta es idéntica a la información de un código, o que la información identifica un producto, etc. **no** son características técnicas que sirvan para distinguir, delimitar o aclarar un sistema de comunicación, como se reivindica aquí.

7. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 28 de junio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 28 06 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	US 5 453 602	Method of reading electrical information and information carrying member for use in the method	26 09 1995
2	US 6 056 199	Method and apparatus for storing and reading data	02 05 2000
3	US 6 318 636	Method and apparatus to read different types of data carriers, such RFID tags and machine readable symbols, and a user interface for the same	20 11 2001
4	US 6 482 495	Information carrier and process for production thereof	19 11 2002
5	US2003/ 075608	Tamper indicating radio frequency identification label	24 04 2003

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

8.1 Novedad (artículo 16 D486)

El antecedente 2 (US 6 056 199) divulga un sistema de comunicación o etiqueta 42 (ver figuras 1, 8 y 9) que incluye un dispositivo electromagnético de comunicación 48 y un dispositivo óptico de comunicación 46 con un símbolo leíble por maquina, donde el dispositivo electromagnético y el dispositivo óptico se forman del mismo material, sustrato 50 (ver líneas 1 a 20 col 4; líneas 1 a 23 col 9).

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 2 con lo reivindicado en la reivindicación 1, 3, 17, 19, 35, 40 salta a la vista, que la misma es anticipada totalmente por la divulgación; por lo tanto, esas reivindicaciones no tienen **novedad**.

Respecto a las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una novedosa sino que relacionan elementos ampliamente conocidos en la técnica y su uso o un efecto de este, por tal razón, esas reivindicaciones tampoco tienen **novedad**.

8.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, habría sido un ingeniero electrónico con experiencia en sistemas de control opto electrónicos, que conozca la composición y los principios básicos de fabricación de dichos dispositivos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

Dicho técnico en el arte pudo obtener lo reivindicado en 1, 3, 17, 19, 35, 40 y dependientes con solo copiar lo divulgado por el antecedente 2.

Por otra parte, el antecedente 2 no divulga lo relacionado con la cubierta protectora incluida en las reivindicaciones 13 y 31 ni que la etiqueta se monta en un empaque para ser abierto, como en las reivindicaciones 15 y 33 y, dependientes respectivas de cada una de ellas.

Sin embargo, se trata de elementos y ampliamente conocidos en la técnica, como se puede ilustrar con el antecedente 4 (US 6 482 495), el cual divulga una etiqueta (sistema de comunicación) que comprende un dispositivo de comunicación por RF (el CI 1 y la bobina 2 ver figuras 1 y 2, líneas 5 a 15 columna 9), un dispositivo de comunicación óptico (ver la impresión "A" en la figura 5 y de línea 65 columna 9 a línea 1 columna 10), una cubierta protectora (hojas de cubierta transparentes 4 y 5, ver figuras 1, 2 y 5) encima de ambos dispositivos RF y óptico; la impresión "A" puede se comunicada ópticamente a través de la hoja de cubierta 4 o 5.

Al momento de la prioridad, un técnico en el arte, sin ningún esfuerzo intelectual adicional pudo aplicar las enseñanzas del antecedente 4 en lo divulgado por el 2 y obtener lo reivindicado en 13 y 31 y, sus dependientes respectivas, motivo por el que se considera, que las citadas reivindicaciones **no** tienen **nivel inventivo**.

De forma análoga, el antecedente 6 (US2003/ 075608) divulga una etiqueta 100 con una capa RFID 101 (ver figura 1, líneas 15 a 24 columna 4) donde, al menos, una porción del dispositivo RF "incluye" (es) de tinta conductora. Asimismo, el antecedente divulga que los dispositivos de RF y óptico se montan sobre un empaque (ver líneas 59 a 62 columna 6) y que se colocan para que, al ser abiertos se dañen (ver líneas 9 a 26 columna 1 y líneas 46 y 47 columna 4).

Como ya se explicó, al momento de la prioridad, un técnico en el arte, sin ningún esfuerzo intelectual adicional, pudo aplicar las enseñanzas del antecedente 6 en lo divulgado por el 2 y obtener lo reivindicado en 15 y 33 y, sus dependientes respectivas, motivo por el que se considera, que las citadas reivindicaciones **no** tienen **nivel inventivo**.

9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

No.	Documento	Reivindicación(es) Afectada(s)	Requisito que afecta
1	US 5 453 602; ver líneas 47 a 48 columna 8; líneas 6 a 11, 40 a 54 columna 9; figuras 19 a 22.	1 a 44	Nivel inventivo

2	US 6 056 199 ; ver líneas 18 a 34 col 1; líneas 17 a 65 col 2; líneas 1 a 20 col 4; líneas 1 a 23 col 9; figuras 1, 8 y 9.	1, 3, 17, 19, 35, 40 y sus dependientes 1 a 44	Novedad Nivel inventivo
3	US 6 318 636 ; ver de línea 8 col 1 a línea 22 col 2; líneas 50 a 50 col 3; figura 1.	1 a 44	Nivel inventivo
4	US 6 482 495 ; ver líneas 5 a 15 col 9; de línea 65 col 9 a línea 1 col 10; figuras 1, 2 y 5.	13, 14, 31, 32	Nivel inventivo
5	US2003/ 075608 ; ver de líneas 8 a 26 col 1; líneas 64 a 67 col 3; líneas 1 a 67 col 4; líneas 1 a 4, 11 a 20, 59 a 62 col 5; líneas 19 a 34, 50 a 67 col 7; de línea 1 col 8 a línea 2 col 9 y líneas 45 a 52; líneas 23 a 30 col 11; líneas 1 a 24 col 15.	15, 16, 33, 34	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.



DORIS ELENA POLO
Jefe de la División de Nuevas creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **27 FEB. 2009**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 539	Código: 202004	Código:

Nota: Solo se puede suministrar al interesado el presente informe técnico debido a los problemas de sobresaturación del fotocopiado para documentos voluminosos que se presentan en el Centro Documental. El apoderado puede obtener copia de las anterioridades por Internet, por ejemplo, en la dirección <http://ep.espacenet.com> o <http://gb.espacenet.com> o similares.