

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

2020
Bogotá, D.C., (11, 09, 2009)

Abogado
Martín Torres Cardoso

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-007715- -00009-0000

Fecha: 2009-09-24 15:07:27 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 10872
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 121 a 131 respuesta del 2009-VII-10

1.2 Reivindicaciones: Folios 55 a 65 como se radicó inicialmente
Folios 132 a 134 respuesta del 2009-VII-10

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.

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 117 a 119

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486)

No se aceptan las nuevas reivindicaciones 13, 14 y dependiente porque van más allá de lo permitido por el artículo 34 debido a que, de un lado, ellas agregan unos pasos a y b no contenidos en ningún lugar de la divulgación inicial; de otro lado, dichas reivindicaciones quedan sin soporte descriptivo porque, en ese aparte no se divulga lo enunciado en dichas reclamaciones, de la forma ahora relacionada.

3. 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 nuevo pliego reivindica: un sistema de comunicación, relacionado en

las reivindicaciones 1 a 12; un procedimiento para fabricar un sistema de comunicaciones, relacionado en la reivindicación 13; y, un procedimiento para fabricar un sistema de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 14 y 15.

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

4. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La nueva reivindicación 1 es indefinida porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no es clara debido a que, de un lado, incluye explicaciones ajenas a la definición que se debería haber dado como, por ejemplo, son las afirmaciones: "por lo menos una porción de antena incluye por lo menos una porción del dispositivo óptico" y "la porción de la cubierta protectora que cubre el dispositivo de comunicación por RF es opaca y la porción de la cubierta protectora que cubre el dispositivo óptico de comunicación es transparente", pues estas no son características esenciales de la realización sino aclaraciones relacionadas a elementos compositivos, que pueden y deben ir en las dependientes pero no en la independiente. Aquí es necesario aclarar que las mencionadas aseveraciones NO se pueden tener en cuenta para la calificación de la novedad porque, de un lado, no son características particulares que definan, de forma general la supuesta solución técnica pues solo representan aclaraciones relacionadas a elementos compositivos de aquella, como ya se dijo. De otro lado, porque incluye características no patentables a la luz de lo informado en el traslado precedente, que se dejaron después del "caracterizado por"; pero lo cual no es cierto.

Por último, la forma que tenga un elemento (código de barras) no es una característica técnica con la que se pueda definir un producto pues esa es una mera presentación de información; NO incluye indicativos posicionales que faciliten su inteligibilidad; y, NO parecen tener suficiente sustento descriptivo porque en dicho aparte se divulga solo una forma de ejecutar el producto y varios usos de medios técnicos para colocar y procesar información en un material, los cuales **no** son patentables.

Las reivindicaciones 2 a 4 hacen afirmaciones carentes de sustento en la divulgación inicial pues en ningún lugar de aquella se menciona que el dispositivo de RF incluya una etiqueta RFID, ni que el dispositivo óptico incluya ni una tinta ni una hoja conductora; tampoco tiene enlace lógico con la independiente porque se pretende aclarar o delimitar un producto con una manera de realizar una impresión, característica más cercana a un método que a la de un producto.

Las reivindicaciones 5 a 9 se salen del ámbito técnico relativo al material del sistema de comunicaciones y se desvían a aspectos ajenos a aquél como son la forma del código de barras, los símbolos alfa numéricos, los logotipos, que no son características técnicas con las que se pueda aclarar una realización particular de un producto toda vez que se desvían a presentación de información, motivos por los que esas reivindicaciones deberían haberse retirado.

Las reivindicaciones 10 y 11 hacen afirmaciones carentes de sustento en la divulgación inicial pues en ningún lugar de aquella se menciona que el dispositivo de RF incluya ni una memoria ni un controlador.

La reivindicación 12 enumera los elementos que se disponen en un sustrato pero no aclara ni delimita nada diferente a lo relacionado en las líneas 10 a 12 de la reivindicación 1, lo que afecta la concisión.

Las reivindicaciones 13 a 15 no tienen sustento descriptivo en la divulgación inicial pues en ningún lugar de ese aparte no se mencionan los pasos a y b tal como se relacionan en ellas.

La reivindicación 15 carece de enlace lógico con la precedente y, va contra las disposiciones del artículo 21, porque relaciona el uso de láser, ampliamente conocido en la técnica, para hacer una etiqueta.

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 numerales 6 a 8 que siguen a continuación.

5. 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.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal f)

En las 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.

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

7.1 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, se determinó que las reivindicaciones 13 a 15 de **procedimiento** o "método para fabricar 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.

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

Las reivindicaciones 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.

De un lado, 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 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 **no** son características técnicas que sirvan para distinguir, delimitar o aclarar un sistema de comunicación, como se reivindica aquí.

De otro lado, usar o emplear un(os) material(es) en la elaboración de una forma de presentar información sobre un artículo mediante uso de medios técnicos convencionales o "dispositivo de impresión conocido", no confiere patentabilidad ni a un producto ni a una etapa de un procedimiento, como es el uso de tinta conductiva o de un láser, ampliamente conocidos en la técnica, para hacer una etiqueta.

8. 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 5 973 598	Radio frequency identification tag on flexible substrate	26 10 1999
3	US 6 056 199	Method and apparatus for storing and reading data	02 05 2000
4	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
5	US 6 482 495	Information carrier and process for production thereof	19 11 2002
6	US 6 603 400	Paper capacitor	05 08 2003

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1 Novedad (artículo 16 D486)

El antecedente 2 (US 5 973 598) divulga un sistema de comunicación o etiqueta 20 (ver figuras 4 y 6a) que comprende: un dispositivo de comunicación por radio frecuencia RF que incluye por lo menos un antena 24; un dispositivo óptico de comunicación que tiene la forma de un código de barras 72; y cubiertas protectoras 56 y 58, encima y debajo de los dispositivos de comunicación por RF y óptico; donde por lo menos una porción de cada uno de los dispositivos de comunicación por RF y óptico se elaboran a partir del mismo material (ver columna 2 líneas 45 a 60), tinta conductiva o cualquier otra técnica

de "impresión" como el grabado con láser, sobre un material flexible.

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 2 con lo reivindicado en la reivindicación 1 salta a la vista, que la misma es anticipada totalmente por la divulgación; por lo tanto, esa reivindicación no tiene **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**.

Aunque las reivindicaciones de procedimiento NO se aceptan, la misma anterioridad 2 destruye su **novedad** con lo que revela en las líneas 45 a 63 de la columna 2.

9.2 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 y dependientes, 13, 14 y dependiente con solo copiar lo divulgado por el antecedente 2.

Por otra parte, el antecedente 3 (US 6 056 199) divulga un sistema de comunicación o etiqueta 42' (ver figuras 1, 8 y 9) que comprende un dispositivo de comunicación por RF 200 que incluye una antena 214 un dispositivo óptico de comunicación 46 que tiene la forma de un código de barras, donde por lo menos una porción de la antena del dispositivo de comunicación por RF y por lo menos una porción del dispositivo óptico se forman del mismo material, substrato 50 (ver figura 9, líneas 1 a 20 col 4; líneas 1 a 23 col 9).

Al comparar lo anterior con lo relacionado en la reivindicación 1 salta a la vista que lo único que no divulga es lo relacionado con la cubierta protectora incluida en la reivindicación independiente.

Sin embargo, se trata de una técnica ampliamente aplicada en el arte como, por ejemplo, se puede ilustrar con el antecedente 5 (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 ser 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 5 en lo divulgado por el antecedente 3 y obtener la característica faltante en la reivindicación 1, motivo por el que se considera, que la citada reivindicación **no tiene nivel inventivo**.

10. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) En el memorial de respuesta el apoderado hace mención al concepto técnico puesto en conocimiento del solicitante y declara que allega una nueva descripción y nuevo pliego como respuesta a las objeciones planteadas en ese acto, oficio No 2.304 notificado en la lista del 27 de febrero de 2009, que se aceptaron y calificaron acorde a lo determinado por la norma y el procedimiento.

La nueva descripción, se acepta. El nuevo pliego, se calificó arriba donde se exponen los motivos por los que se objeta, tanto en aspectos de forma como de fondo.

2) Las aseveraciones del interesado respecto a la claridad no tienen sustento real en hechos ciertos puesto que como se conoce en la materia, la esencia de una reivindicación consiste en definir la invención, lo cual, supone la búsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protección más amplia posible y la necesidad de **delimitar, claramente**, lo solicitado respecto del estado de la técnica.

De todas formas, dicha definición, se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales **definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva...** características **técnicas esenciales definen** (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención".

De igual forma se conoce que, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas y que es común subdividirla en preámbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "género" al que pertenece la invención, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, **debe citar la(s) característica(s) técnicas** propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo así, son la "**especie**" de la invención que, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinador).

Por último, de acuerdo al procedimiento se conoce que: "para efectos del examen **no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos** como, por ejemplo, una porción de la antena "incluye" una porción de dispositivo óptico" y "la porción de la cubierta protectora que cubre el dispositivo de comunicación por RF es opaca y la porción de la cubierta protectora que cubre el dispositivo óptico de comunicación es transparente", puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

3) Con relación a los alegatos relacionados al supuesto cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, en primer lugar, es necesario precisar que, de acuerdo al procedimiento establecido, la **novedad** se califica en su sentido más amplio (primer párrafo del numeral 9.4 del Manual Andino); por ejemplo, la reivindicación señala: "mesa caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable", en su sentido más amplio, se entiende una mesa con una luz pero **no** una mesa con una luz concreta.

En segundo lugar, las características alegadas no se encuentran en la reivindicación 1 calificada porque allí no se asegura que: "el primero funciona como la antena del segundo", "se elabora con una forma o geometría...", y la información y como se manipula la misma, están fuera de patentabilidad.

Por último, sería deseable que el interesado fundamentara sus alegatos de tal forma que, se pueda apreciar alguna supuesta diferencia entre lo reivindicado y lo argumentado por nosotros, mediante una relación al(los) aparte(s) del (los) documento(s) que afecten la patentabilidad, de modo similar al presentado por nosotros, pues de lo argüido nos queda la sensación de recibir solo afirmaciones sin sustento.

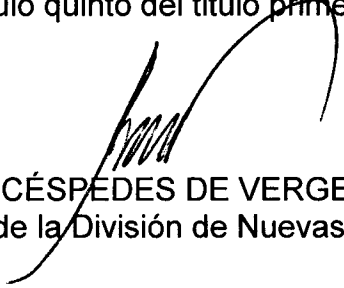
11. Conclusión:

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 15	Nivel inventivo
2	US 5 973 598; ver el extracto; de línea 44 col 2 a líneas 25 col 5; figuras 4, 5 y 6.	1 a 15	Novedad Nivel inventivo
3	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 a 15	Novedad Nivel inventivo
4	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 15	Nivel inventivo
5	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.	1 a 15	Nivel inventivo
6	US 6 603 400; ver el extracto; líneas 1 a 21 col 4; figuras 1b, 2.	1 a 15	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.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 30 de mayo de 2004.

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 3.157	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.