

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

2020
Bogotá, D.C., (09, 01, 2009)

Abogado
Emilio Ferrero

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-045765- -00003-0000

Fecha: 2009-01-22 14:12:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación 07-45.765
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 0753
Folios 006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT IB 2005/003.103

Fecha de Presentación Internacional.

2005- IX- 29

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: 42 a 63 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____.

1.2 Reivindicaciones:

Folios 64 a 71 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____.

1.3 Dibujos:

Folios 73 a 75 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____.

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 96 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 formato de codificación para marcación de ítems, reivindicado en la forma de método para marcar ítems, centro de revisión, sistema para marcar ítems elaborados, método para autenticar un ítem elaborado, método para controlar el volumen, un método para hacer seguimiento a un ítem marcado y métodos para autenticar ítems elaborados.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para marcar ítems elaborados, relacionado en las reivindicaciones 1 a 19; un centro de revisión, relacionado en la reivindicación 20; un sistema para marcar ítems elaborados, relacionado en las reivindicaciones 21 a 27; un método para autenticar un ítem elaborado, relacionado en las reivindicaciones 28 a 32; un método para controlar el volumen de ítems elaborados, relacionado en las reivindicaciones 33 y 34; un método para hacer seguimiento a un ítem marcado, relacionado en las reivindicaciones 35 y 36; un método para autenticar ítems elaborados, relacionado en la reivindicación 39; un método para autenticar ítems elaborados, relacionado en la reivindicación 40.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06K 17/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En el párrafo 4 de la página 8 se menciona, "...módulos de software diferentes o compartidos cargados sobre una computadora...", lo cual, no es claro además es deseable que se aclare desde el punto de vista de la física cómo se puede cargar un software sobre una computadora.

En último párrafo de la pagina 9 se cita que "...cada UPI es único a un ítem, por ejemplo, a un simple paquete de cigarrillos...", lo que no tiene sentido.

En varios sitios de la descripción se incluye las expresiones, "generador de salt", "matriz de salt", "archivo salt", etc. que no son claras para nosotros.

En todo el documento, se observa un permanente uso abusivo de gerundios propios de otros idiomas pero no del castellano y, mal uso de las preposiciones sobre, a través de, a lo largo de, desde, etc. que no siempre remplazan a las preposiciones que deberían estar en esos lugares, puesto que pueden cambiar el sentido de lo que en realidad se quiere expresar.

Por los anteriores motivos, la descripción no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define la materia que se desea proteger porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte; no tienen sustento descriptivo porque, de un lado, los métodos no se divulgan en la secuencia relacionada en aquellas y, de otro lado, tampoco se divulga la forma de ejecutar o fabricar ni el centro de revisión ni el sistema de grabación reivindicados, sino que se exponen una secuencias lógicas de procesamiento de señal o información con medios técnicos convencionales, lo que no les da soporte descriptivo; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "que comprende", "que comprende utilizar", "en donde", etc. no son sinónimas de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 28, 33, 35 y sus respectivas dependientes 39 de "método", se redactaron en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 20, 40, 21 y dependientes, no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una forma de ejecutar o fabricar un centro de revisión ni un sistema para marcar ítems; el usar esos elementos para realizar ese trabajo no los convierte en reivindicables tan solo por mencionarlos y redactarlos en términos de su uso, lo que **no** les da sustento descriptivo y **no** se permite.

Las reivindicaciones 15, 20, 37, 38 quedaron mal referenciadas, no aclaran ni definen nada de las reivindicaciones de las que dependen y se salen del ámbito de la solicitud.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más 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, 39 de método para marcar (autenticar) ítems, 21, 40 de sistema para marcar (autenticar) ítems **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras 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 protección 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 4 a 6 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina, al calificar el pliego allegado para tal efecto, determinó que incluye, al menos, siete grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 19, 39 dirigidas a "un método para marcar (autenticar) ítems elaborados", que sigue los 4 pasos relacionados en las independientes.

Un segundo grupo lo conforma la reivindicación 20 enfocada en un centro de revisión.

El tercer grupo son las reivindicaciones 21 a 27 y 40 relacionadas a "sistema para marcar (autenticar) ítems", que relaciona el uso del generador y demás elementos allí enumerados.

El grupo cuatro son las reivindicaciones 28 a 32 relativas a "un método para marcar ítems elaborados", diferente del primer grupo pues las etapas a seguir son 6 y la secuencia es distinta.

El grupo cinco son las reivindicaciones 33 y 34 referentes a "método para controlar el volumen de ítems elaborados".

El sexto grupo son las reivindicaciones 35 y 36 relacionadas a "un método para hacer seguimiento a un ítem marcado".

El último grupo son las reivindicaciones 37 y 38 que combinan características de los grupos 5 y 6.

Por lo tanto, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación; adicionalmente, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondiente de la

descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la solicitud inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá limitar su contenido a una sola invención por corte o separación de la solicitud original, es decir, cada divisional debe contener una descripción, una(s) reivindicación(es) y los dibujos que, por corte o separación, surjan de la original en concordancia con cada uno de los grupos antes mencionados.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

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 y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los formatos de señal, 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, salta a la vista, en primer lugar, que las reivindicaciones 1, 28, 33, 35, 39 y sus respectivas dependientes (las que tienen) enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información, que se consideran soporte lógico como tal.

En segundo lugar, las reivindicaciones 20, 21, 40 y sus dependientes (la que tiene), se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, motivo por el que las mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (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 termino, que las reivindicaciones 1, 28, 33, 35, 39 y sus dependientes (las que tienen) de "método para marcar ítems; método para autenticar un ítem; método para controlar el volumen de ítems; método para hacer seguimiento; método para autenticar un ítem" o de **procedimiento NO** divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la **fabricación** de un **producto** sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), razón por la que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

En segundo lugar, las reivindicaciones 20, 21, 40 y sus dependientes (la que tiene) de

“centro de revisión y sistema para marcar (autenticar) ítems” o de **producto**, **NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de una señal (datos) en secuencia lógica y no se definieron por las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, nada de lo cual se permite.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que 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, uno o más componentes del mismo, total o parcialmente.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones **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, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de una computadora o microprocesador y una impresora conectados a una o más líneas de empacado de objetos, con los que se ejecutan los métodos reivindicados; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de la página 7 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 28 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.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

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

23 ENE. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 83	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
--------------------------------	---