

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64464

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-153978

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 674 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “APARATO Y MÉTODO QUE COMPRENDE PROPORCIONAR UNA CLAVE CRIPTOGRÁFICA Y UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA MARCACIÓN DE ARTÍCULOS FABRICADOS”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad ni de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de marzo de 2015 con el No. 13-153978-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida se advierte que la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado compuesto por (13) reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al capítulo reivindicatorio presentado en el radicado No. 13-153978-00007-0000.

Señala la recurrente que en las modificaciones al capítulo reivindicatorio “(...) se eliminaron las expresiones que ha ian (sic) referencia a resultados a obtener dentro de la reivindicación 13.

Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 14 y 15 que indicaban el uso del método y del aparato de la presente invención de acuerdo a las sugerencias del señor examinador”.

La recurrente argumenta sobre la novedad de la invención e indica que “(...) la característica ‘encriptar, por medio del centro de verificación (114), el código de activación (213) con una clave pública de un par de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave criptográfica de manera que el código de activación (213) puede ser descifrado por el punto de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64464

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-153978

cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica' de la reivindicación 1, NO se encuentra sugerida ni enseñada por la referencia citada D1.

Aunque D1 podría formar parte de la técnica anterior más cercana a la invención reclamada, dicho documento no da a conocer 'claves asimétricas asociadas con un certificado de la clave criptográfica' para 'encriptar el código de activación'. Este enfoque no parte del conocimiento común de un experto en la materia. El documento del arte previo citado podría sugerir una solución obvia en la que se utiliza una encriptación asimétrica comúnmente conocida basada en una alianza de un par de claves privadas-públicas (tal como SSL/TLS para una red encriptada de conexión). Sin embargo, este hecho está lejos de la invención reclamada".

Agrega la recurrente que: "Por al menos las razones expuestas anteriormente, la solicitante sostiene respetuosamente que el rechazo de la presente invención como carente de novedad a la luz de D1 es impropia. Por lo cual, se solicita respetuosamente que dicho rechazo sea retirado".

Concluye la recurrente señalando que "(...) gracias a las modificaciones expuestas en este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo (...)".

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Esta Oficina acepta el nuevo Capítulo Reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo el No. 13-153978-00011-0000 del 05 de marzo de 2015, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se adjuntó el recibo de pago de la tasa oficial correspondiente.

Con relación a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo reivindicatorio, encuentra esta Oficina que la reivindicación 13, no define en forma correcta las características técnicas del aparato para marcar artículos fabricados que se reclama.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64464

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-153978

Obsérvese que dicha reivindicación reclama un aparato por características que no definen su forma estructural o los elementos que lo conforman, como : *“en donde el punto en la cadena de suministro recibe un código de activación (213) en respuesta al punto en la cadena de suministro”; “el centro de verificación proporciona el código de activación (213) al punto en la cadena de suministro por medio del envío del código de activación (213) del centro de verificación al punto en la cadena de suministro”; “en donde el centro de verificación (114) encripta el código de activación (213) con una clave pública de un par de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave criptográfica de manera que el código de activación (213) puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica”.*

Por lo anteriormente observado, esta Oficina encuentra que no está bien definida dicha reivindicación, ya que se define un aparato por pasos o acciones que se realizan en un método para marcar artículos, y no por los elementos que conforman dicho aparato, objetando por lo tanto esta Oficina la claridad en la forma de definir las características que se reclaman del aparato para marcar artículos fabricados, debido a que dicha forma de definir el aparato imposibilita determinar la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada, presentando el nuevo capítulo reivindicatorio objeciones de claridad, siendo adecuado realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D1 sí puede ser relevante para afectar la novedad o el nivel inventivo de la solicitud, existen también otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que se reivindica, como por ejemplo el documento US2010/258641 publicado el 14 de octubre de 2010, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64464

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-153978

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 674 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez