



P-3848

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S D.

Re: Expediente No. **13-153.978**

Solicitud de patente a nombre de **DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada c mo aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION**, domiciliada en Zurich, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 674 emitida el 15 de enero de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de trece (13) reivindicaciones dirigidas a un método y un aparato para marcar artículos fabricados.

La solicitante desea manifestar respetuosamente que se eliminaron las expresiones que habían 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.

Conforme a lo anterior, es claro que las modificacio es realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de restringir la materia, las cuales están enteramente sustentadas por la descripción.

P-3848

1/10

Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificación de la solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y es en esencia el mismo pero más limitado.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada **No. 674** emitida el 15 de enero de 2015, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la novedad y la altura inventiva de una invención.

2.1 Violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El señor examinador indicó en la resolución No. 674 que las reivindicaciones presentadas carecen de novedad y nivel inventivo a la luz del documento D1 (EP 1 645 992).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si esta "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha*

de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen cierta, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Por otro lado, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio.

De hecho, el análisis de nivel inventivo debe ir más allá y tiene que demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo la misma no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En este sentido, es deseo de la Solicitante reafirmar 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 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.

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.

Por tanto, me permito decir 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. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

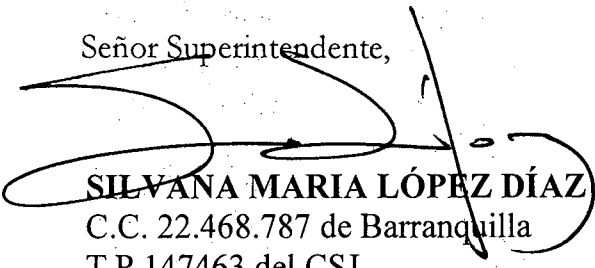
En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el señor examinador ha hecho un análisis no permitido para la evaluación de la novedad y del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con los artículos 14, 16 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

3. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución **No. 674** emitida el 15 de enero de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

ANEXO

Nuevo capítulo reivindicatorio



No. 13-153978- -00011-0000

Fecha: 2015-03-05 15:29:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número

Nacionalidad/País de constitución SUIZA	Dirección y domicilio del titular Transcontag AG Treuhand-und Revisionsgesellschaft Seefeldstrasse 108 CH-8008	Ciudad Zurich
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 13-153.978

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☒ Presento junto con este Recurso nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de trece (13) reivindicaciones dirigidas a un método para marcar artículos fabricados. al capítulo Reivindicatorio

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

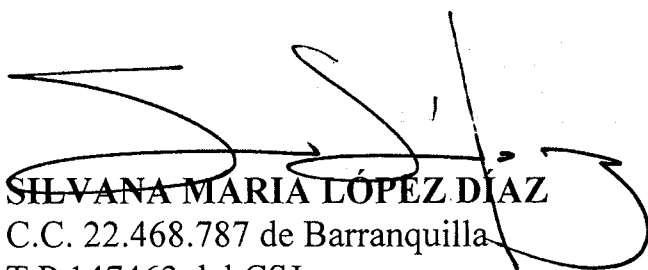
☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0026184

Bogotá D.C., Marzo 05 de 2015 - 09:07:01

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	8867	22/01/2015		530.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8868	22/01/2015		530.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8869	22/01/2015		530.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8932	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8939	22/01/2015		509.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
			<u>\$132.000.00</u>

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-153978- -00011-0000

Fecha: 2015-03-05 15:29:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Marzo 5 de 2015 - 09:07:05

X

P-3848
Rvs modificadas
Marzo 5, 2015

REIVINDICACIONES

1. Un método para marcar artículos fabricados, caracterizado porque comprende:

proporcionar una clave criptográfica en un estado inactivo a un punto en la cadena de suministro para los artículos fabricados; proporcionar la clave criptográfica en un estado activo y un código de activación (213) para activar la clave criptográfica en el estado activo, para formar la clave criptográfica en el estado activo, a un centro de verificación (114);

proporcionar el código de activación (213) al punto en la cadena de suministro en respuesta al punto en la cadena de suministro que transmite la información relacionada con la clave criptográfica recibida, en donde el código de activación (213) permite que la clave criptográfica en el estado inactivo en el punto en la cadena de suministro se active para formar la clave criptográfica en el estado activo y

enviar el código de activación (213) del centro de verificación (114) al punto en la cadena de suministro;

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 cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica;

generar, en el punto en la cadena de suministro, un código de identificación (ID) para cada artículo fabricado, el código ID siendo derivado de la clave criptográfica en el estado activo y una clave dinámica generada para cada lote de artículos fabricados;

0
7

P-3848
Rvs modificadas
Marzo 5, 2015

proporcionar la clave dinámica para cada lote de artículos fabricados al centro de verificación;

marcar cada artículo fabricado con el código ID;

y

contar el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la clave criptográfica se genera en un generador de claves (115) separado del punto en la cadena de suministro.

3. El método de conformidad con la reivindicación 1 o reivindicación 2, caracterizado porque el código de activación (213) puede ser descifrado por un código generador en el punto de la cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica.

4. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el paso de del punto en la cadena de suministro que transmite la información relacionada con la clave criptográfica recibida comprende enviar información relacionada con la clave criptográfica recibida del punto en la cadena de suministro al centro de verificación (114).

5. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque los códigos ID generados no se almacenan.

6. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque además comprende:

reportar a una autoridad gubernamental (301) el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados;

almacenar la información, por medio del centro de verificación, conectando los código ID marcados en los artículos fabricados con la información específica de esos artículos fabricados de tal forma que los impuestos pagados o que se deben pueden verificarse contra el número actual de artículos fabricados; y

9
B

P-3848
Rvs modificadas
Marzo 5, 2015

llevar a cabo una verificación de impuestos.

7. El método de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el reporte se lleva a cabo por embarque y por depósito de impuestos sobre consumo de tal forma que los impuestos pagados pueden verificarse o calcularse por embarque y por depósito de impuestos sobre consumo.

8. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque además comprende, antes del paso de generar un código ID para cada artículo fabricado, el paso de

recibir la autorización de la autoridad gubernamental (301) del punto en la cadena de suministro para generar un número definido de códigos ID; y

llevar a cabo una verificación de impuestos.

9. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque además comprende, antes del paso de la autorización de la autoridad gubernamental (301) del punto en la cadena de suministro para generar un número definido de códigos ID, el paso de solicitar la autorización de la autoridad gubernamental (301).

10. El método de conformidad con la reivindicación 8 o reivindicación 9, caracterizado porque además comprende reportar a la autoridad gubernamental (301) el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados.

11. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque además comprende reportar a un tercero el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados; y llevar a cabo una verificación del volumen de producción.

12. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque además comprende que:

un usuario transmita los códigos ID marcados en un artículo fabricado seleccionado al centro de verificación (114);

10
9

P-3848
Rvs modificadas
Marzo 5, 2015

el centro de verificación derive del código ID, la clave criptográfica y la clave dinámica utilizadas para generar el código ID;

el centro de verificación (114) derive de la clave criptográfica y la clave dinámica información relacionada con los artículos fabricados seleccionados;

el centro de verificación (114) transmita al menos algo de la información relacionada con los artículos fabricados seleccionados al usuario; y

llevar a cabo una autenticación del artículo fabricado seleccionado.

13. Un aparato para marcar artículos fabricados, caracterizado porque comprende:

un generador de claves (115);

al menos un punto en una cadena de suministro para los artículos fabricados, en donde el punto en la cadena de suministro recibe un código de activación (213) en respuesta al punto en la cadena de suministro;

un centro de verificación (114);

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;

un generador de código (111) en el punto en la cadena de suministro;

un marcador (113) en el punto en la cadena de suministro;

y

un contador,

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.

