

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-52279- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-03-31 16:28:07

EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

Asunto: Radicación: 16-52279- -1
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 430
Oficio: 3427
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Modificaciones realizadas en la etapa internacional en virtud de los capítulos I y II del Tratado (numeral 5.2.6 del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Si durante el examen preliminar internacional (capítulo II) el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional, la traducción proporcionada por el solicitante además debe contener las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2)b) del Tratado.

Conforme a lo anterior, se debe presentar el capítulo reivindicatorio que consta de 14 reivindicaciones como se encuentra en el IPEA de la publicación internacional.

Se le recuerda a la solicitante que si a la expiración del término otorgado no se presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada.

2. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 13 a 15 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que solo reclaman la forma de presentar información porque se está caracterizando una memoria por las instrucciones almacenadas.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 8 a 15 no son claras porque:

- Incluyen los fragmentos *“ejecuta una aplicación de certificación junto con instrucciones almacenadas en la memoria, en donde la aplicación de certificación está configurada para: recuperar datos de seguridad de componente y metadatos de componente incluidos en una información de componente asociada con un estado de un servicio de un almacenamiento de datos que mantiene la información de componente transformar la información de componente para su inserción en una plantilla de certificación; y generar un documento de certificación basándose en la plantilla de certificación mediante la inserción de información de componente en la plantilla de certificación”* (reiv. 8), *“donde la aplicación de certificación además se configura para: generar datos de análisis de riesgo asociados con el servicio mediante uno de los siguientes: la consulta al servicio y consultar un proveedor de análisis de riesgo en donde los datos de análisis de riesgo incluyen metadatos de nivel superior asociado con el servicio”* (reiv. 9), *“la aplicación de certificación además se configura para: comparar la información de componente con los datos de análisis de riesgo; actualizar la información de componente con los datos de análisis de riesgo en respuesta a determinar una discrepancia entre los datos de análisis de riesgo y la información de componente; y transmitir la información de componente actualizada al almacenamiento de datos para almacenamiento”* (reiv. 10), *“se configura para: determinar el nivel de detalle de la información de componente que se va a insertar en la plantilla de certificación basándose en los datos de análisis de riesgo; y determinar un número de notas al pie de página en el documento de certificación en función de los datos de análisis de riesgo”* (reiv. 11), *“configura para: determinar una primera colocación de una primera porción de un contenido de la información de componente en un cuerpo del documento de certificación basado en los datos de análisis de riesgo; y determinar una segunda colocación de una segunda porción del contenido de la información de componente en los apéndices del documento de certificación”* (reiv. 12), los cuales corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Adicionalmente, dichas reivindicaciones 8 a 12 sugieren una combinación de categorías de reivindicaciones, ya que reclaman un producto con etapas de un proceso. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia menciona lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

¹ Proceso 129-IP-2007

Se sugiere replantear dichas reivindicaciones y definir el producto por sus características técnicas estructurales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-04-05

Elaboró: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan