

P-3848

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

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

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

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de conformidad con la sustitución de poder otorgada a mi favor por la apoderada principal y que se acompaña en el presente escrito, de la sociedad **DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION**, domiciliada en Zurich, Suiza, en respuesta al oficio No. **6027** notificado por fijación en lista el 24 de mayo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar lo siguiente:

1. 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 un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 11 reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 4 y 13 y por último, se realizaron modificaciones por concepto de claridad en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. **Claridad del Pliego Reivindicatorio**

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

2.1 Su Despacho ha indicado que las reivindicaciones 1, 3, 7 y 13 reportan resultados a alcanzar, los cuales no son características técnicas esenciales que definan a la invención y en consecuencia deben ser eliminadas del actual pliego reivindicatorio. Atendiendo esta observación, se informa que se han eliminado las siguientes expresiones “*para activar la clave criptográfica en el estado inactivo para formar la clave criptográfica en el estado activo*”, “*permitiendo que la clave criptográfica en el estado inactivo en el punto de la cadena de suministro sea activada, para formar la clave criptográfica en el estado activo*”, “*de tal modo que la clave criptográfica sea descifrada*” en la reivindicación 1 y “*de tal modo que el pago de impuestos o los que se deben pueden ser verificados o calculados por embarcación o por depósitos de impuestos sobre consumo*” en la reivindicación 7. Con respecto al resto de expresiones citadas que no fueron eliminadas en esta oportunidad, se le informa a este Despacho que éstas son características funcionales del método reclamado, las cuales a pesar de no contribuir con la novedad ni con el nivel inventivo del mismo, éstas son indispensables para que la invención pueda ser comprendida en su totalidad. Este argumento aplica para la objeción hecha a las expresiones citadas por ser características técnicas funcionales de la reivindicación 1.

2.2 Su Despacho objeta al término “*al menos*” por ser impreciso y en consecuencia, no permitir distinguir a la invención del estado previo de la técnica, ante lo cual se informa que dicho término ha sido removido de la reivindicación 12, ahora la nueva reivindicación 11.

2.3 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 13, por reportar características de proceso, cuando se encuentra reclamando un aparato, lo cual no es la forma adecuada de definirlo. En dicho respecto se informa que esta objeción y todas aquellas relacionadas con esta reivindicación, se ven superadas, en vista de que ésta ya no hace parte del actual pliego reivindicatorio.

2.4 Su Despacho ha objetado la presencia de los términos “*utilizado(s)*” y/o “*utilizando*”, porque hacen referencia al uso dado a los elementos referenciados, lo cual se puede interpretar como materia no patentable bajo esta legislación. En dicho respecto se informa que estos términos han sido reemplazados por el término “*mediante*”, el cual transmite el significado inicial de los términos objetados.

2.5 Por último se informa, que se ha agregado cierta materia a la nueva reivindicación 1, la cual se encuentra debidamente soportada en el capítulo descriptivo de la solicitud. Las expresiones añadidas fueron: “*en donde el certificado está asociado con la clave criptográfica*”, “*enviar el código de activación desde el centro de verificación al punto en la cadena de suministro, en respuesta a la transmisión de información relacionada con la clave criptográfica recibida*”, “*descifrar el código de activación en el punto de la cadena de suministro*” y “*activar la clave criptográfica en estado inactivo, en el punto de la cadena de suministro, mediante el código de activación para formar la clave criptográfica en el estado activo*”.

De esta manera, se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por falta de claridad, razón por la cual se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, cumplen a cabalidad con este requisito.

3. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

***Artículo 16:** Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.*

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Su Despacho indica en la acción oficial pendiente, la falta de novedad de las reivindicación 1 y 13, en vista de las enseñanzas de los documentos **D2:**

US2010/258641 y **D1**: EP 1645992, respectivamente, afirmación ante la cual se presentan a continuación los siguientes argumentos que la desvirtúan.

En primera instancia y tal y como se argumentó previamente, la objeción por falta de novedad en vista de las enseñanzas del documento D1 a la materia reportada en la reivindicación 13, se da por superada dado que ésta a no hace parte del alcance de la presente invención.

En lo que respecta a la novedad de la nueva reivindicación 1, en vista de las enseñanzas del documento D2, se desea resaltar que este documento no menciona, ni sugiere las siguientes etapas que el método reclamado y descrito en dicha reivindicación, sí comprende. Esas etapas son:

- encriptar, mediante un centro de verificación, el código de activación con una clave pública de un par de claves asimétricas asociadas con el certificado de la clave criptográfica;
- enviar el código de activación encriptado desde el centro de verificación al punto en la cadena de suministro, en respuesta a la transmisión de información relacionada con la clave criptográfica recibida, del punto en la cadena de suministro al centro de verificación;
- activar la clave criptográfica en estado inactivo, en el punto de la cadena de suministro, mediante el código de activación para formar la clave criptográfica en el estado activo; y
- generar, en el punto de la cadena de suministro, un código de identificación (ID) para cada elemento fabricado, en donde el código ID es derivado de la clave criptográfica en el estado activo y una clave dinámica generada para cada lote de elementos fabricados.

Partiendo de estas diferencias, se concluye que el documento D2 no afecta la novedad del método reclamado en la reivindicación 1, ni la de sus reivindicaciones dependientes, ya que no consigue divulgar todas y cada una de las características técnicas esenciales, en este caso, cada una de las etapas que conforman dicho método. Este argumento se fundamenta en el concepto de *novedad absoluta*, el cual establece que para llegar a afectar la novedad de cualquier nueva creación, un documento del estado previo de la técnica, debe divulgar

TODAS Y CADA UNA de las características técnicas esenciales que lo definen, de lo contrario, éste requisito prevalecerá en dicha nueva creación.

Siendo así las cosas, la presente invención es novedosa sobre el estado previo de la técnica que se cita en esta oportunidad.

4. **Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo**

De acuerdo al artículo 18 de la Dec. 486, se determina:

***Artículo 18.-** 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.*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual posea la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

De acuerdo con lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que las reivindicaciones 2, 6, 9 y 10, carecen de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos **D2 y D1**, afirmación que será desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

En esta medida, primero que todo se desea dejar claro que en vista de las diferencias técnicas esenciales que separan a la invención del estado previo de la técnica, en donde ni D2, ni D1, ni la combinación de los mismos, logran subsanar dichas falencias, la reivindicación 1 y por ende sus dependientes, son novedosas e inventivas sobre el estado previo de la técnica.

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que analizando las enseñanzas del documento D1, éste también falla en mencionar o sugerir las siguientes características que son reportadas en las reivindicaciones objetadas, de la siguiente manera:

-
- D1 no menciona que el generador de claves esté separado del punto en la cadena de suministro, (ver reiv. 2);
 - D1 no divulga reportar el número de códigos de identificación (ID), que en dicho caso serían los códigos SUPI, ya sea por embarcación o por depósito de impuestos sobre consumo, (ver reiv. 6); y
 - Por último y con respecto a reportar el número de códigos registrados ante una entidad gubernamental o a un tercero, en D1 no es claro de dónde provienen los volúmenes de producción, ya que éstos no necesariamente corresponden al número de códigos que han sido registrados (ver párrafo 0089, de D1), ya que por ejemplo los volúmenes de producción pueden comprender elementos que no han sido codificados, (ver reivs. 9 y 10).

Siendo así las cosas, resulta más que evidente que el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, es nuevo e inventivo sobre los documentos D1 y D2 citados en esta acción oficial, por tanto, se le solicita amablemente a este Despacho, tener en consideración los argumentos que se exponen en esta respuesta, junto con el nuevo pliego reivindicatorio que se adjunta a ésta, con el fin de confirmar por sí mismo, el cumplimiento de este requisito y en consecuencia, proceder con la concesión de patente.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse*

la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones
- Copia de la sustitución de poder