

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

Señor(a)
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“ENVASE PARA AUTENTICACIÓN FOTOSENSIBLE MULTI-INSTANCIA”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/031571

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de mayo de 2016.

PRIORIDAD(ES): 21/05/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 14/718,744

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2017/0011732	17 de noviembre de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0011732	17 de noviembre de 2017
	NC2017/0011732	21 de marzo de 2018
Dibujos:	NC2017/0011732	17 de noviembre de 2017
Respuesta del solicitante:	NC2017/0011732	21 de marzo de 2018

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2017/0011732 del 21 de marzo de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un envase antifalsificación capas de ser autenticado múltiples veces, por ejemplo, por múltiples compradores diferentes o usuarios del envase.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un envase y un método para autenticación fotosensible multiinstancia que incluye un contenedor, y un material fotocrómico llevado de manera no removible por el contenedor y



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

cambiante de manera irreversible al momento de la exposición a la luz ultravioleta (UV); el envase también incluye un protector UV llevado sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocrómico contra la exposición prematura a la luz UV, y teniendo múltiples porciones que son removibles para exponer múltiples porciones del material fotocrómico a luz UV y son irremplazables una vez removidas.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0011732 del 17 de noviembre de 2017, tituló la invención como: “ENVASE PARA AUTENTICACIÓN FOTOSENSIBLE MULTI-INSTANCIA”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “ENVASE Y MÉTODO PARA AUTENTICACIÓN FOTOSENSIBLE MULTI-INSTANCIA”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Los fragmentos: “(...) irreversiblemente cambiante al momento de una exposición a luz ultravioleta (UV) (...) y son irremplazables una vez retiradas” (reiv. 1, 9), “(...) que se puede levantar del contenedor y se puede volver a colocar en el mismo” (reiv. 6), “(...) es legible por máquina por un analizador de código que tiene un lector de código” (reiv. 8, 9, 10) sugieren ventajas técnicas, las cuales no se aceptan como características del producto ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Se sugiere redefinir la reivindicación con base en las características técnicas esenciales del objeto reclamado.
- Los fragmentos: “(...) para proteger el material fotocrómico contra la exposición permanente a la luz UV (...) para exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz UV” (reiv. 1, 9), “(...) para facilitar el desgarre de las múltiples porciones” (reiv. 2), “(...) de manera que la remoción de la bebida expone al menos una de las múltiples porciones del material fotocrómico a la luz UV” (reiv. 3), “(...) para energizar la fuente de luz UV (...) para activar la fuente de luz UV para exponer el material fotocrómico” (reiv. 11) corresponden



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

a funcionalidades, las cuales pueden estar presentes en las reivindicaciones, pero no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a un producto, dado que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales, de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

- Las expresiones: “(...) *múltiples*” (reiv. 1, 9), “(...) *al menos*” (reiv. 3) son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por términos precisos o rangos concretos.
- La reivindicación 3 no es clara ya que en esta se menciona una “(...) *bebida de bloqueo UV (L)*”, sin embargo, dicha bebida es un elemento ajeno a la invención reclamada en la presente solicitud, la cual corresponde a un envase. De esta manera, la bebida no puede considerarse como un componente técnico esencial del producto. Se sugiere retirar dicha reivindicación del capítulo reivindicatorio.
- Las expresiones: “(...) *imagen latente*” (reiv. 4), “(...) *fuentes de energía*” (reiv. 11), “(...) *activador*” (reiv. 11) son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere redefinir la reivindicación con base en las características técnicas esenciales del objeto reclamado.
- El fragmento: “(...) *para proporcionar una indicación visible a un comprador de que el envase es auténtico*” (reiv. 4) sugiere una forma de presentar información, lo cual no es susceptible de ser patentado. Se sugiere eliminar dicho fragmento del capítulo reivindicatorio.
- El fragmento: “*una marca permanente a través de grabado láser en una porción del material fotocrómico, y un recubrimiento protector UV (117) es aplicado sobre una porción del material fotocrómico codificado con el código ID*” (reiv. 7) hace referencia a etapas de proceso de fabricación, siendo esta reivindicación de producto. Por otro lado, los fragmentos “(...) *en el que el paquete comprende un contenedor (12, 112), un material fotocrómico (14, 114) transportado de manera no removible por el contenedor e irreversiblemente cambiante al ser expuesto a luz ultravioleta (UV) y un protector UV (18, 118) sobre el material fotocrómico para proteger el material fotocromático de la exposición prematura a la luz ultravioleta, y que tiene porciones múltiples (18a-e, 118a-h) que son extraíbles exponer múltiples porciones del material fotocrómico a la luz ultravioleta y son irremplazables una vez retiradas, y un código de identificación (ID) (16, 116) transportado de manera no removible por el contenedor y legible por máquina mediante un analizador de código que tiene un lector de código*”



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

(reiv. 9), “(...) el envase también comprende un segundo código de ID (15a, 15b) que lleva el contenedor y que corresponde al código de ID, en donde los códigos son legibles por el analizador de código que tiene el lector de código” (reiv. 8) hacen referencia características técnicas de un producto, siendo estas reivindicaciones de procedimiento. Lo anterior genera una combinación de categorías de reivindicación de producto y proceso de manufactura. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia menciona que: “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. Con base en lo anterior, dichos fragmentos no se tienen en cuenta en el examen de patentabilidad, dado que un producto debe reclamarse por sus características esenciales estructurales, su forma, configuración y disposición de elementos; mientras que un procedimiento debe reclamarse por una serie de etapas o pasos mutuamente relacionados para alcanzar un fin definido.

- Se sugiere reorganizar y reenumerar el capítulo reivindicatorio con el fin de que el contenido de la reivindicación 11 asociada al envase de conformidad con la reivindicación 5, se presente justo después de la reivindicación de la cual depende.
- La reivindicación 12 no es clara ya que no se especifica cómo se realizan las etapas de “(...) recibir el código ID (...) realizando un cruce de referencia (...) transmitir la indicación de autenticidad”. Cabe recordar, que la información presentada en las reivindicaciones debe ser suficientemente clara para que una persona versada en la materia pueda llevar a cabo la invención. Se sugiere hacer la aclaración correspondiente.
- La reivindicación 14 no es clara ya que reclama un envase producido de acuerdo con el método de la reivindicación 13. No obstante, la reivindicación 13 está asociada a un método para autenticar un envase y no a un proceso de manufactura. Se sugiere eliminar la reivindicación 14 del capítulo reivindicatorio.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de mayo de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

1 Proceso 129-IP-2007



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20140262897	"Container With A Medal"	18 de septiembre de 2014
D2	US20140138274	"Product and Package with a Photosensitive Use-Evident Feature"	22 de mayo de 2014

El documento D1² divulga un contenedor que puede incluir una pared y una medalla retenida a la pared por el material contenedor de construcción integral de una pieza con la pared y extendiéndose sobre al menos una parte de la medalla (Resumen).

El documento D2³ divulga un producto que incluye un contenedor, un material fotosensible transportado por el contenedor y sensible a la luz ultravioleta, y un protector UV llevado por el contenedor para proteger el material fotosensible de la exposición a la luz UV (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 9 consiste en: *"Un método para autenticar un envase de conformidad (10, 110) para autenticación fotosensible de múltiples instancias (...)"* (Radicado N° NC2017/0011732 del 21 de marzo de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un método para autenticar un envase de conformidad (10, 110) para autenticación fotosensible de múltiples instancia, donde el método comprende los pasos de:	En consecuencia, las medallas se pueden utilizar en toda la distribución y la cadena de suministro para el rastreo o rastreo de productos o contenedores, la devolución y el llenado, y/o la verificación de autenticidad del contenedor y/o el producto contenido dentro del contenedor (Párr. 0116).
Reconocer el código con el analizador de código, y reportar la verificación de autenticidad a un usuario en respuesta a una referencia cruzada	En uso, un fabricante de producto puede llenar un contenedor con producto, registrar un código de autenticación de la medalla de contenedor y almacenar información sobre el

² <https://patents.google.com/patent/US20140262897A1>

³ <https://patents.google.com/patent/US20140138274A1>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

del código con una base de datos de códigos auténticos.	producto junto con el código de serie como un registro en una base de datos de producción o similar. Más adelante en el ciclo del producto, un distribuidor, consumidor o similar puede leer el código de serie de la medalla, acceder a la base de datos de producción del fabricante a través de Internet o de otra manera, y buscar el código de serie en la base de datos para autenticar el contenedor y/o el producto dentro del envase (Párr. 0115).
---	---

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método para autenticar un envase de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 10 y 12: En uso, un fabricante de producto puede llenar un contenedor con producto, registrar un código de autenticación de la medalla de contenedor y almacenar información sobre el producto junto con el código de serie como un registro en una base de datos de producción o similar. Más adelante en el ciclo del producto, un distribuidor, consumidor o similar puede leer el código de serie de la medalla, acceder a la base de datos de producción del fabricante a través de Internet o de otra manera, y buscar el código de serie en la base de datos para autenticar el contenedor y/o el producto dentro del envase (Párr. 0115).

Las reivindicaciones dependientes 10 y 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

5.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 13 consiste en: *“El método de conformidad con la reivindicación 12 (...)”* (Radicado N° NC2017/0011732 del 21 de marzo de 2018).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 13 porque divulga un método para la autenticación de contenedores (Párr. 0116).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 13 y el método divulgado de D1 consiste en que la presente solicitud incluye una etapa donde se remueve una porción del protector UV.

El efecto que se logra al incluir una etapa donde se remueve una porción del protector UV es exponer una porción correspondiente del material fotocrómico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de exponer una porción correspondiente del material fotocrómico?

Sin embargo, el incluir una etapa donde se remueve una porción del protector UV para exponer una porción correspondiente del material fotocrómico, ya está divulgado en el documento D2 que se indica que antes de que el cliente abra el paquete (1110), el cliente puede retirar el protector UV (1170) para exponer la parte no expuesta previamente del recipiente (1112) a la luz UV (Párr. 0133).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir la etapa de remover el protector UV del documento D2 en el método de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 13. Por lo cual se considera obvia.

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20140262897	9, 10, 12	Novedad
		13	Nivel Inventivo
D2	US20140138274	13	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

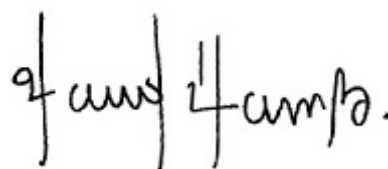


REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad					
NC2017/0011732		1°	X	2°		3°	Revoca
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)					
PCT/US2016/031571		10 de mayo de 2016					
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación	
21/05/2015				X			
Solicitante							
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.							
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:							
Art. 14		Art. 15		Art. 20		Art. 25 (Falta de unidad de invención)	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA							
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 14			
Palabras clave utilizadas				Container, bottle, package, photosensitive, photochromic, UV protector, multiple portions, code, identification, ID, database, remov*, peel, expose			
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: B65D 79/02			
				CPC:			
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)							
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación / Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones / Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica		Categoría del documento citado ⁽²⁾	
SIPI	NC2017/0011614	09/02/2018	-	-		P	
ISA Patbase	US2014/138274	22/04/2014	13	Resumen; Párr. 0133		Y	
	US2009/284732	19/11/2009	-	-		A	
	US2012/291894	22/11/2012	-	-		A	
	DE102006019557	13/12/2007	-	-		A	
USPTO Patbase	US2014/0262897	18/09/2014	9, 10, 12, 13	Resumen; Párr. 0115-0116		X/Y	
Patbase	US2002079692	27/06/2002	-	-		A	
	US2005285050	29/12/2005	-	-		A	
	US2014342464	20/11/2014	-	-		A	
Orbit	US20140263158	18/09/2014	-	-		A	
	US20140138276	22/05/2014	-	-		A	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1729 de 28 de marzo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011732

	US20140122889	01/05/2014	-	-	A
	US20120168333	05/07/2012	-	-	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.					
Fecha del reporte de búsqueda 21/03/2019					
Examinador ALEJANDRO CASTELLANOS VARGAS					