

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de junio de 2002, bajo el número 02055831, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "UN DISPOSITIVO PORTATIL QUE TIENE CAPACIDADES DE AUTENTICACIÓN BASADAS EN BIOMETRÍA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en *dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 9 de marzo y 29 de noviembre de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 608 y 609, no cumplen con el requisito de nivel inventivo y, la reivindicación 10 no es clara, ni precisa la materia que reclama. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un mecanismo de autenticación confiable para prevenir el acceso no autorizado a la información almacenada

7934

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 007934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

en portátiles o medios de almacenamiento designados, reivindicado en la forma de "dispositivo" de almacenamiento de datos portátil.

De otra parte, el último pliego reivindica un dispositivo de almacenamiento de datos portátil, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

2. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 8 y 9 son iguales, lo cual, afecta la concisión del pliego.

La reivindicación 10 quedó redactada en términos de un proceso de datos y no mediante las características permitidas para un producto. Dado lo anterior, la reivindicación 10 no es posible calificarla y no se tendrá en cuenta en lo sucesivo.

3. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, *en la práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función.

De allí, es evidente que, desde el punto de vista técnico, un *producto* debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas ni menos por los efectos de uso(s).

Las reivindicaciones del capítulo calificado no están en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14, porque no definen un *producto* o un *procedimiento* (método) de acuerdo a la práctica establecida, por ejemplo:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

"10. un dispositivo... microprocesador proporciona un mecanismo... para la autenticación...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias de mismo.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

Se reclamó prioridad respecto de las solicitudes SG 01/00134, SG 01/00135 del 28 de junio de 2001, SG 02/00047 y SG 02/00048 del 22 de marzo de 2002. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 545, 593 y 610 del expediente en estudio.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	WO 98/38 567	Biometric input with encryption	03 09 1998
2	WO 99/63 476	Method and apparatus for scanning a fingerprint using a linear sensor	09 12 1999
3	WO 00/28 471	Relief object sensor adaptor	18 05 2000
4	KR 189 514 Y * US 01/0052541	Powerless electronic signature apparatus based on a fingerprint recognition	15 07 2000
5	EP 1 077 399	Extension device providing security function	21 02 2001
6	WO 00/42 491	USB-compliant personal key with integral input and output devices	20 07 2000
7	WO 00/55 707	Verfahren zur sicherung von daten in einem tragbaren massenspeicher gegen unautorisierte vervielfältigung	21 09 2000

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente."*¹

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia*, y de conformidad con *el estado de la técnica* que existía en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma.

En el presente caso, el *experto medio en la materia* técnica correspondiente, que se puede encargar de solucionar el problema planteado, puede ser un ingeniero electrónico con experiencia en aparatos electrónicos portátiles y procesamiento de datos que conozca la composición y los principios básicos de fabricación y operación de dichos aparatos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de tales principios al consultar la literatura técnica respectiva.

El antecedente 6 divulga un dispositivo de almacenamiento de datos del tipo usado por un usuario para transferir datos entre computadores (ver figuras 6 a 8) que comprende un microprocesador 212, una memoria no volátil 214 acoplada al microprocesador, un conector macho USB 206; además, el dispositivo comprende un módulo de identificación basado en biometría 250 acoplado a y controlado por el microprocesador (ver figura 2, líneas 7 a 10 página 11, líneas 12, 13 página 6, de línea 24 página 13 a línea 21 página 14).

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

Al comparar, el resumen anterior con el objeto relacionado en la reivindicación 1, salta a la vista, que la única diferencia no divulgada por el antecedente es que la memoria no volátil del dispositivo de la reivindicación 1 tiene una capacidad de almacenamiento de, al menos, 8 MB.

Sin embargo, aunque el antecedente 6 no hace referencia a una capacidad de memoria precisa, *un experto en el oficio*, normalmente, versado en la materia que fuera a realizar o fabricar el dispositivo del citado antecedente, habría equipado el dispositivo con la cantidad de memoria que se requiera para almacenar las cantidades de información sensada necesaria, sin que hubiera tenido que hacer un esfuerzo intelectual adicional. Por esta razón, esa reivindicación no tiene nivel inventivo.

Como bien se sabe en materia de patentes, diversos aparatos electrónicos, tales como los computadores, los asistentes personales, los teléfonos celulares, las memorias para guardar fotos, datos, etc., incluyen procesador(es), microprocesador(es), memoria(s) ROM, RAM; modem(s), etc. y, que para armar un aparato de esos una persona puede comprar los componentes con las capacidades que necesite o guste, para obtener determinadas características de funcionamiento. Por este motivo, se consideró y se considera, que *un experto en la materia* pudo suministrar la capacidad de memoria sin ningún esfuerzo intelectual, es decir, pudo obtener lo solicitado de forma obvia.

Con relación a las reivindicaciones dependientes, además, de quedar sin sustento por no depender de alguna patentable, se refieren a elementos sin novedad o sin nivel inventivo. Por ejemplo, las reivindicaciones 2, 3, 6, 7 son, claramente, anticipadas por el antecedente 6.

Adicionalmente, el elemento sensor giratorio integrado a un dispositivo portátil, se conoce en el arte previo, por ejemplo de la anterioridad 2, WO 99/63476 (ver el extracto y las figuras 1 a 3); *un técnico en la materia* habría considerado la opción de realizar el dispositivo del antecedente 6 con un sensor de huellas como el revelado por la mencionada publicación, sin haber tenido que realizar un esfuerzo intelectual adicional, por esta razón la reivindicación 4 no tiene nivel inventivo.

La cubierta móvil para un dispositivo de almacenamiento de datos portátil se conoce en el estado del arte como se aprecia, de un lado, en la anterioridad 3, WO 00/28471 (ver página 2 resumen de la invención), donde se sugiere la idea de proteger el sensor cuando no esté en uso; de otro lado, dicha cubierta para un dispositivo de almacenamiento de datos portátil también se divulga en el antecedente 5, EP 1 077 399 (ver parágrafo 0123). Por las razones anteriores, la reivindicación 5 no presenta nivel inventivo respecto al estado del arte.

Al momento de la radicación de la prioridad de esta solicitud, ya era común el uso de memorias instantáneas en el contexto de los dispositivos portátiles de almacenamiento de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 007934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

datos como se puede ilustrar con ayuda del documento 7, ver página 3 de línea 17 en adelante, “tecnología instantánea”; por este motivo la reivindicación 8 y su duplicado la 9 no tienen nivel inventivo.

Así las cosas, se observa que la invención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que *un experto medio en el oficio* podría seguir a partir de las enseñanzas del estado del arte y, por ello, no representa un salto tecnológico sobre lo conocido. De esa manera, no merece el privilegio solicitado.

6. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio de 1 – 10 reivindicaciones, se aceptó y calificó acorde a lo establecido por la normativa y el procedimiento aplicables.
- En el oficio No 7.815 no se objetó la unidad de invención (ver folios 594, 595), por lo cual, las aseveraciones relativas a esa objeción resultan irrelevantes.
- Respecto de la anterioridad 7, contrario a lo que asegura el memorialista en su respuesta, en el citado oficio 7.815, de un lado, se indicó que:

“d. Al momento de la radicación de la prioridad de esta solicitud, ya era común el uso de memorias instantáneas en el contexto de los dispositivos portátiles de almacenamiento de datos como se puede ilustrar con ayuda del documento 7, ver página 3 de línea 17 en adelante, “tecnología instantánea”; por este motivo la reivindicación 8 no tiene **nivel inventivo**”.

De otro lado, en el recuadro final (ver folio 599) se indica que ese documento afecta el nivel inventivo de la reivindicación 8 y resalta el sitio que se debe ver. A la luz de lo anterior, el comentario no tiene ningún sustento cierto y no es posible retirar la objeción como se solicita.

- Las anterioridades no mencionadas en el último Oficio trasladado, no tenían que tomarse en cuenta, por eso se dijo que se hizo una búsqueda suplementaria y se realizó el análisis respectivo con base en los documentos 6, 7 y se tuvo en cuenta los antecedentes 2, 3 y 5 del examen previo.

Ahora bien, el párrafo 0123 del antecedente 5 también sugiere la idea de proteger el sensor cuando no esté en uso con una cubierta móvil para un dispositivo de almacenamiento de datos portátil, que fue lo que se quiso decir en el Oficio n° 7.815 y

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

que resultó "vaga" e "incomprensible" para determinar la manera que afecta el nivel inventivo, según el memorialista.

- El memorialista afirma que: "... si bien dicha anterioridad (D6) Menciona componentes semejantes... es semejante a D3... se relaciona con una "llave" USB... no comprende un "mecanismo" de almacenamiento... aún así ninguna de las anterioridades... enseña o sugiere tal posibilidad... no resulta tan obvia... implica consideraciones de diseño y construcción... no existe motivo alguno para suponer que son del dominio del técnico... se trata de reajustar el funcionamiento y disposición interna... no enseña la posibilidad de emplear los dispositivos... maximizando la aplicación de dichos dispositivos de autenticación". (Subrayados y resaltados fuera del texto).

Respecto a los comentarios anteriores, ellos no controvierten las objeciones planteadas en el mencionado Oficio No 7.815, por los siguientes motivos.

a. En materia de patentes el examen del nivel inventivo constituye una especie de prolongación del examen de novedad, si este último ha resultado o se ha considerado positivo, entonces es claro que se han determinado la(s) característica(s) que distinguen lo reivindicado de la(s) anterioridad(es) más próxima(s); a continuación, se entra a determinar si la(s) diferencia(s) es (son) variante(s) o modificación(es) para una persona del oficio o si presenta(n) originalidad.

Para establecer la calidad de la(s) diferencia(s), ya que, el nivel inventivo no es una magnitud ponderable, es preciso tener en cuenta el estado de la técnica en su conjunto y el examinador al juzgar la actividad inventiva debe plantearse las siguientes preguntas: ¿estaba la persona del oficio de nivel medio en condiciones de plantearse el problema?, ¿resolverlo en la forma reivindicada? y, ¿de prever el resultado?. Si la respuesta es afirmativa las tres veces no hay actividad inventiva.

De lo anterior queda claro que, lo argüido por el memorialista como fundamento para considerar que la solicitud presenta nivel inventivo es trivial puesto, que no se trata de que se mencione(n) "componentes semejantes" ni de qué se relaciona un antecedente ni que implique consideraciones de diseño y construcción ni la posibilidad de emplear (USAR) el dispositivo, porque en el Oficio trasladado se determinó el técnico medio, se planteó un segundo documento D6, pues como reconoce el mismo interesado D3 también afecta el nivel inventivo de lo solicitado, ya que, revela "componentes semejantes" y la única diferencia es la capacidad de memoria.

b. Aunque el Manual Andino en su página 76 señala que: "el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

de una invención (léase solicitud) debe probarse a partir del estado de la técnica (subrayado fuera de texto), eso no significa que el análisis de nivel inventivo este limitado a documentos del estado de la técnica, como por las afirmaciones de la respuesta, lo pretende el interesado. Acorde a la jurisprudencia dictada para el examen del nivel inventivo, *el experto medio* que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no. En otras palabras, no es requisito indispensable que el nivel inventivo sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación del requisito.

A la luz de lo anterior, se puede afirmar categóricamente que mucho antes de la radicación de la prioridad, se conocía en el arte el desarrollo o "implementación" de la tecnología de "memoria instantánea", más concretamente desde el año 1995, la cual, permitía el almacenamiento de información de hasta **80 MB**.

c. Por último, los comentarios del interesado se pueden desvirtuar fácilmente con lo que dice el mismo artículo 18 de la Decisión. "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica", (subrayados fuera de texto).

En vista de lo expuesto, se puede concluir que, no obstante la respuesta del solicitante a los requerimientos de fondo, la solicitud aún no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486, lo que ocasiona que la solicitud no pueda acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UN DISPOSITIVO PORTATIL QUE TIENE CAPACIDADES DE AUTENTICACIÓN BASADAS EN BIOMETRÍA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Trek 2000 International Ltd, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 000.7934

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02055831

de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **23 MAR. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 71 – 21
Torre B Piso 4°
Bogotá D.C.