

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19609

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 7934 del 23 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'UN DISPOSITIVO PORTATIL QUE TIENE CAPACIDADES DE AUTENTICACION BASADAS EN BIOMETRIA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de abril de 2007 bajo el número 02 055831 00015-0000, el doctor Martín Eduardo Torres Cardozo, en su calidad de apoderado de la sociedad TREK 2000 INTERNATIONAL LTD., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que "Todos los documentos citados por el señor examinador, y particularmente las anterioridades D6 y D7 se dirigen a dispositivos de autenticación biométrica, dispositivos con tapas deslizables y dispositivos USB con capacidad de memoria limitada destinados únicamente a proporcionar acceso a computadores o sistemas de seguridad, para lo cual almacenan una cantidad limitada y pequeña de información relacionada con una clave o identificador de carácter personal relacionado con el usuario del dispositivo. El señor examinador basa sus argumentos en lo divulgado por la anterioridad D6, la cual se relaciona específicamente con un dispositivo USB equipado con una memoria EEPROM de capacidad reducida y destinado únicamente al almacenamiento de información como códigos de seguridad.

"La diferencia entre un dispositivo como el de D6 y el de la presente solicitud radica en que la memoria en D6 no está diseñada para almacenar grandes cantidades de información, mucho menos para ser grabada varias veces con diferentes tipos de información. El dispositivo de D6 tiene como único fin servir de 'llave' para un computador o dispositivo similar que tenga un puerto USB y requiera el uso de un código de seguridad específico y personal para otorgar acceso al mismo. El dispositivo de la presente solicitud tiene como objeto almacenar información delicada y restringir el acceso a la misma, no al computador ni a un dispositivo externo sino a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19609

· Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

la información contenida en el dispositivo. ¿Qué motivo tendría el técnico con habilidad en la materia para transformar una 'llave' de acceso a un dispositivo externo, en un dispositivo de almacenamiento de datos que restringe el acceso a los datos almacenados en el dispositivo mismo?

"El arte previo citado por el señor examinador no enseña o sugiere la presente invención. Los argumentos del examinador se basan en que para 1995 ya era conocido por el técnico con habilidad en la materia la existencia de memorias flash con capacidades hasta de 80 MB. Si bien es cierto que las memorias flash ya eran conocidas, también es cierto que se conocían memorias EEPROM como las de la anterioridad D6 con diferentes capacidades de almacenamiento de datos. El examinador argumenta que sería obvio para el técnico con habilidad en la materia simplemente reemplazar la memoria de D6 con una memoria flash de mayor capacidad. Aún así, porque escogería el técnico con habilidad en la materia utilizar una memoria flash cuando podría ser más simple aumentar la capacidad de la memoria EEPROM contenida en D6?

"Si bien las memorias flash ya existían, también existían soluciones más obvias que se derivan más evidentemente del estado de la técnica. Sugerir el uso de memorias flash es arbitrario ya que no se ve una motivación lógica detrás de dicho reemplazo. Nada en el arte previo ni en los conocimientos del técnico en el arte motivarían al mismo a utilizar una sobre la otra, cuando las memorias EEPROM expandidas son más evidentes a partir del estado del arte en ese momento que las memorias flash. Incluso, un ligero estudio del estado del arte al momento de la invención permite encontrar que las memorias Flash EEPROM eran más comunes que las memorias flash utilizadas por la presente solicitud, las cuales corresponden a un modelo desarrollado a mediados de los años 90.

"Si los conocimientos y las experiencias del técnico con habilidad en la materia son, como lo establece el señor examinador en su última observación, el punto de partida para establecer la calificación de la altura inventiva, no queda claro, entonces, los motivos por los cuales dicho técnico llevaría a cabo tal sustitución.

"Es obvio que al momento de la invención había muchas más posibilidades disponibles dentro del campo de la técnica y, como se establece arriba, no hay ninguna razón válida para sostener que el técnico con habilidad en la materia escogería una por sobre la otra. La solución más obvia disponible para el técnico es el uso de memorias EEPROM como las divulgadas por la anterioridad D6, pero con mayor capacidad de almacenamiento y manejo de información y no, como quiere sugerirlo el señor examinador, las memorias flash que requieren una estructura diferente del dispositivo. Dadas las características de funcionamiento de las memorias flash sería necesario llevar a cabo modificaciones al dispositivo, particularmente a los sistemas de grabación y recuperación de información. En vista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19609

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

de lo anterior el técnico con habilidad en la materia se vería más motivado a ampliar la capacidad de la memoria EEPROM contenida en D6 en lugar de implementar una nueva estructura electrónica en el dispositivo para utilizar memorias de tipo flash.

“Consecuentemente, insistimos en que la presente invención no se divulga ni se hace obvia a partir de los documentos citados como antecedentes. Por lo tanto, la materia sujeto de la presente invención es patentable con respecto a dicha referencia.”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Los Países Miembros 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”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con: ‘un dispositivo portátil y en particular con un dispositivo de almacenamiento y control de acceso de datos portátil que tiene capacidades de autenticación basadas en biometría’ (ver folio 3).

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que “Todos los documentos citados por el señor examinador, y particularmente las anterioridades D6 y D7 se dirigen a dispositivos de autenticación biométrica, dispositivos con tapas deslizables y dispositivos USB con capacidad de memoria limitada destinados únicamente a proporcionar acceso a computadores o sistemas de seguridad, para lo cual almacenan una cantidad limitada y pequeña de información relacionada con una clave o identificador de carácter personal relacionado con el usuario del dispositivo. El señor examinador basa sus argumentos en lo divulgado por la anterioridad D6, la cual se relaciona específicamente con un dispositivo USB equipado con una memoria



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19609

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

EEPROM de capacidad reducida y destinado únicamente al almacenamiento de información como códigos de seguridad. La diferencia entre un dispositivo como el de D6 y el de la presente solicitud radica en que la memoria en D6 no está diseñada para almacenar grandes cantidades de información, mucho menos para ser grabada varias veces con diferentes tipos de información. El dispositivo de D6 tiene como único fin servir de 'llave' para un computador o dispositivo similar que tenga un puerto USB y requiera el uso de un código de seguridad específico y personal para otorgar acceso al mismo. El dispositivo de la presente solicitud tiene como objeto almacenar información delicada y restringir el acceso a la misma, no al computador ni a un dispositivo externo sino a la información contenida en el dispositivo. ¿Qué motivo tendría el técnico con habilidad en la materia para transformar una 'llave' de acceso a un dispositivo externo, en un dispositivo de almacenamiento de datos que restringe el acceso a los datos almacenados en el dispositivo mismo?..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente señalar que como bien reconoce este la diferencia entre lo reivindicado y lo divulgado en las anterioridades radica en que "la memoria en D6 no está diseñada para almacenar grandes cantidades de información, mucho menos para ser grabada varias veces con diferentes tipos de información..." Adicionalmente, estas diferencias corresponden a ventajas, usos o efectos de ella, que además de no ser incluidos en las reivindicaciones no controvierten lo fundamentado en la Resolución impugnada, toda vez que no cumplen con los requerimientos del artículo 14 de la Decisión 486; además, no constituyen características patentables de estructura o de función.

En cuanto a que "El dispositivo de D6 tiene como único fin servir de 'llave' para un computador o dispositivo similar..." así como a la pregunta formulada sobre los motivos que tendría el técnico para transformar una 'llave' de acceso a un dispositivo externo... debe decirse que esto no controvierte las razones de la negación expuestas en la decisión impugnada, en la cual se objetan las reivindicaciones en cuanto no comprenden características patentables.

Tal como se explica en el numeral 5 de la Resolución objeto de recurso, quienes tienen conocimientos en propiedad industrial saben que el examen de 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 las características que distinguen lo reivindicado de las anterioridades más próximas; a continuación, se entra a determinar si las diferencias son variantes o modificaciones normales para una persona del oficio o si presentan originalidad.

En este punto se hace necesario resaltar que la patentabilidad de una solicitud (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial) se califica teniendo en cuenta las características técnicas incluidas en las reivindicaciones así como el hecho de que el examen se realiza en el sentido más amplio, por ejemplo, se reivindica una "mesa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19609

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

caracterizada por tener adaptada una luz, en particular una lámpara regulable", obviamente, en el sentido más amplio, lo que se reivindica es una mesa con una luz y no una mesa con una luz concreta, una lámpara regulable.

Aunque la pregunta que se formula el memorialista en sus alegatos nada tiene que ver con el procedimiento de calificación, la respuesta se encuentra en el numeral 5 de la Resolución impugnada donde se resalta que: "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..."

Adicional a lo anterior, como bien sabe una persona normalmente versada en la materia, diversos aparatos electrónicos tales como los computadores, los asistentes personales, los teléfonos celulares, las memorias para guardar fotos, datos, etc. incluyen procesadores, microprocesadores, memorias ROM, RAM; modems, etc. También sabe que para armar un aparato de esos basta con comprar los componentes con las capacidades que necesite o guste, para obtener determinadas características de funcionamiento. Por este motivo, se considera que un técnico en la materia pudo suministrar la capacidad de memoria sin ningún esfuerzo intelectual, es decir, pudo obtener para el momento de radicación de la solicitud prioritaria el objeto ahora reivindicado de forma obvia, puesto que 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 y su duplicado la 9 no cumple con el requisito del nivel inventivo.

Según el recurrente "(...) El examinador argumenta que sería obvio para el técnico con habilidad en la materia simplemente reemplazar la memoria de D6 con una memoria flash de mayor utilizar una memoria flash de mayor capacidad. Aún así, porque escogería el técnico con habilidad en la materia utilizar una memoria flash cuando podría ser más simple aumentar la capacidad de la memoria EEPROM contenida en D6? Si bien las memorias flash ya existían, también existían soluciones más obvias que se derivan más evidentemente del estado de la técnica. Sugerir el uso de memorias flash es arbitrario ya que no se ve una motivación lógica detrás de dicho reemplazo..." Lo anterior en vez de controvertir los fundamentos del acto impugnado dan más argumentos para mostrar con claridad la falta de nivel inventivo del objeto en cuestión, pues se podría haber considerado aumentar la capacidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019609

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-055831

la memoria EEPROM divulgada en el antecedente 6, lo cual no se hizo porque el producto de la actual solicitud debe ser para ejecutar o fabricar pero no para USAR que es el caso en el que se podría "expandir" la EEPROM con la capacidad deseada o necesitada, como señala el memorialista en el punto 2 de su recurso, pues se trata de un aparato ya construido que incluye un puerto o ranura o medio correspondiente para poder realizar la "expansión".

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado con la solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión de negar la patente solicitada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 7934 del 23 de marzo de 2007 por medio de la cual se negó una patente de invención.

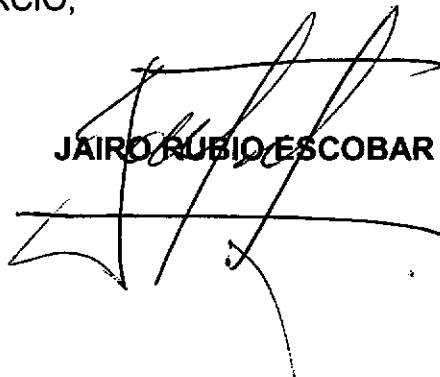
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Martín Eduardo Torres Cardozo, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad TREK 2000 INTERNATIONAL LTD., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

29 JUN. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Martín Eduardo Torres Cardozo
Carrera 7 No 71 -21, Torre B, Piso 4
Bogotá D. C.

YC