



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **15779**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
SI. PCT/AU02/00858

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 29 de diciembre de 2003, bajo el número 03112934, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/AU02/00858.

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 cumple con los requisitos establecidos, básicamente, que no se cumplía con el requisito de claridad de invención que establece la normativa andina. 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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, descripción y dibujos, los cuales, fueron evaluados en el examen de patentabilidad.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
SI. PCT/AU02/00858

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para identificar animales o reses muertas, reivindicada en la forma de aparato y método.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un aparato para la identificación de animales o de cuerpos de animales muertos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; y, un método para producir una marca distintiva en un animal o un cuerpo de animal muerto, relacionado en la reivindicación 12.

2. Sobre el nuevo capítulo reivindicatorio

2.1 Claridad de las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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"*.

La reivindicación 1 es *indefinida*, porque no es posible establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, se redactó en términos del uso dado a una enumeración de medios que, por demás, no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte se divulga el uso de unos medios en forma de una secuencia de procesamiento de señal, pero no una disposición de componentes o una función entre ellos, que pudiera considerarse patentable, ya que los usos no son características técnicas que hagan distintivo un "aparato" o producto.

La reivindicación 2 no aclara o delimita una característica incluida en el aparato de la reivindicación independiente, sino que hace relación al uso de una etiqueta o similar y agregó lo del uso de los medios de lectura, por lo cual se sale del tema.

La reivindicación 3 no es clara, porque se desvía al uso de los medios de marcación.

La reivindicación 6 es redundante en sus 4 primeras líneas, no tiene enlace lógico con la 1, porque no aclara o delimita algún elemento allí incluido, carece de sustento descriptivo y, agrega una secuencia de procesamiento de señal que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 0015779

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
SI. PCT/AU02/00858

La reivindicación 7 no tiene enlace lógico con la independiente, porque no incluye una característica técnica que aclare o delimite algo del "aparato" sino que se desvía a un efecto del uso de los medios de marcación, por lo que se sale del tema.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque se desvían al uso de los "medios de detección del movimiento".

La reivindicación 10 no tiene enlace lógico con la 1, porque no aclara o delimita algún elemento allí incluido, no tiene sustento descriptivo y, agrega una secuencia de procesamiento de señal que va más allá de lo permitido por el citado artículo 34.

La reivindicación 11 no contiene una característica técnica que aclare o delimite algo del "aparato" sino que se desvía a efectos del uso de los medios de marcación, por lo que se sale del tema.

La reivindicación 12 no tiene soporte descriptivo y va más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34 de la Decisión 486, ya que ahora se modificó a un método para producir una marca, no previsto en la divulgación inicial, pues allí se habla de un método para identificar animales o reses muertas, lo cual, evidentemente NO es lo mismo.

Finalmente, como es bien sabido en materia de patentes, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a) que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b) que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c) se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 6, 10 de aparato para la identificación de animales, NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, además de no ajustarse a lo previsto para las modificaciones a la solicitud en el artículo 34 de la Decisión 486,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 0015779
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
Sl. PCT/AU02/00858

básicamente no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la misma norma supranacional andina.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial*", (subrayado fuera de texto).

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir cada una de las categorías de reivindicaciones existentes, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía 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; precisamente, 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 y, las de *procedimiento*, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un *producto*.

Por su parte, tradicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece que:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los componentes de una estructura pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de los mismos para procesar información o datos y, las de *procedimiento* (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 15779
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
Sl. PCT/AU02/00858

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un aparato para la identificación... medios electrónicos... capaces de leer... medios de marcado... medios para detectar... donde los medios de marcación...".

"2. un aparato... los cuales son actuados para...".

"3. un aparato... medios de marcación... usados para cepillar...", y así sucesivamente con cada una de las restantes reivindicaciones de "aparato".

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y, la subrayada, características de procesamiento de información o señal (uso).

Por su parte la reivindicación de *procedimiento* (método), no se refiere a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relaciona una secuencia de uso de medios técnicos para procesar la información que lleven animales o reses muertas, por esta razón, la reivindicación 12 no se tendrá en cuenta en lo sucesivo.

2.3 Otro uso

Las reivindicaciones de aparato desconocen, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque, simplemente, relacionan el uso de medios técnicos convencionales como un lector de señales, los medios de marcación, los medios sensores de movimiento y medios de control mediante el procesamiento de la información recuperada de dispositivos de identificación electrónica puestos en animales o reses muertas, de donde es evidente que, lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar información y mejorar, el conteo, el delineamiento y la selección de dichos animales vivos o muertos.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 21 de la norma supranacional andina.

2.4 Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "*la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo*".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° **15779**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
Sl. PCT/AU02/00858

Se considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 11, dirigidas a un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos.

El segundo grupo lo conforma la reivindicación 12 enfocada en un método para producir una marca distintiva en un animal o en un cuerpo de animal muerto.

Dado lo anterior, la solicitud no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 25 de la Decisión 286.

3. Respuesta del solicitante

- La nueva descripción y el nuevo pliego se aceptaron y calificaron, acorde a la normativa y disposiciones complementarias vigentes.
- El solicitante afirma que el nuevo capítulo, "... se ajusta a las disposiciones del artículo 34... limitan la invención y no implican una ampliación...", sin embargo, en la respuesta no se explica de que forma se limita la invención y, no se tuvo en cuenta la exigencia trasladada en el Oficio, en el sentido de que se debería indicar en que parte de la descripción está el sustento para lo que se reclama.

No obstante, como ya se explicó antes, la reivindicación 6 no tiene enlace lógico con la 1, porque no aclara o delimita algún elemento allí incluido, carece de sustento descriptivo y, agrega una secuencia de procesamiento de señal, que va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión andina, en: "... el cual, es activado cuando un animal... pasa por los medios... sin activar y es marcado..."; la secuencia anterior no se encontró descrita en el documento inicial; de la forma ahora reivindicada. Lo mismo sucede con la reivindicación 10. Por lo tanto, no es cierto que el artículo 34 se cumpla completamente.

- El solicitante asegura que se cuestionó el uso del término "etiqueta", cuando lo que en el Oficio trasladado se dijo fue que: la reivindicación 2 no aclara o delimita una característica incluida en la independiente sino que hace relación al uso de una etiqueta o similar, lo cual, es muy diferente de lo que se afirma.
- Respecto a los comentarios referentes a requisitos de patentabilidad, no es cierto que se defina por características estructurales sin incluir usos, por lo explicado antes en el numeral 2.3.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 15779

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03112934
Sl. PCT/AU02/00858

La "corrección" a la reivindicación 12 no solo la deja fuera de la divulgación inicial, ya que, allí NO se divulga ningún método relativo a la producción de una marca, sino que se expone un método para identificar animales vivos o muertos que porten identificadores; la "corrección" del nuevo método va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la normativa andina y no tiene sustento descriptivo.

De otro lado, para desvirtuar los citados comentarios, basta señalar que el método reivindicado NO consiste en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto, como se dijo en el Oficio trasladado, y aquí se reitera, sino que al contrario el método se refiere a una secuencia de procesamiento de datos realizadas con computador, que en síntesis es el USO de medios técnicos para el procesamiento de datos (información) no técnicos.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los artículos 14, 21, 25, 30 y 34 y que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna, las objeciones trasladadas mediante el oficio N° 13.616, por lo que a pesar de la respuesta, persiste la falta de claridad, definición y unidad de la solicitud que no permiten identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora que se pretende proteger, e impide realizar la búsqueda de anterioridades y, por ende, imposibilitan la evaluación de la novedad y del nivel inventivo de la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de la sociedad Aleis Trakit Pty 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° **15779**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03112934**
Sl. **PCT/AU02/00858**

Superintendente 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 **31 MAYO 2007**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53, Piso 6°
Bogotá D.C.