

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

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 15779 de 31 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACIÓN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de julio de 2007, bajo el número 03-112934-00008-0000, la doctora Dilia Maria Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Aleis Trakit Pty 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:

Argumenta la recurrente que se violó el artículo 30 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma, al respecto señala:

"En primer lugar hacemos énfasis en que el artículo 51 de la Decisión 486 establece... (Trascrito por el recurrente). Las reivindicaciones de los folios 123 a 128 expresan en su preámbulo que el objeto de la invención es un 'aparato', por tanto bajo el tenor de las reivindicaciones lo que el solicitante desea proteger es un 'aparato'.

"Ahora bien, según el Diccionario de Real Academia Española el término 'aparato' significa: 'Conjunto organizado de piezas que cumple la función determinada.' De acuerdo con esta definición, la presente invención está dirigida a un 'aparato', ya que es un conjunto de elementos que conforman un dispositivo y que además tienen como función el rastreo y marcación de animales o cuerpos de animales muertos, como se indicó en la respuesta del requerimiento oficial presentada el 20 de Febrero de 2007. Además, se hace relación a un aparato que constituye una entidad física o un producto concreto conveniente para realizar o apoyar una actividad económica, por lo tanto se considera que corresponde a una **invención de producto y no a un uso.**"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

Agrega la recurrente que "En el caso específico, la reivindicación 1 se refiere a un 'aparato' cuya función determinada es la identificación de animales o cuerpos de animales muertos y cuyas piezas son: medios electrónicos de lectura (10, 35) capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos (EID); medios de marcado (16, 34); y medios para detectar movimiento (12, 13, 14, 17). La manera como interaccionan las piezas para que aparato cumpla con su función es funciona (sic) implica que los medios de marcación (16,34) son configurados para marcar selectivamente el animal (3, 4, 6) o el cuerpo de animal muerto (30, 31, 33) detectado por los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17), en donde una marca (36) es realizada en respuesta a si los medios de lectura electrónicos leen o no una señal proveniente de un EID (2).

"Como se puede observar, es claro que el objeto de la invención no es el uso independiente de ninguno de los elementos o piezas que conforman el 'aparato', como entiende de manera errada esa Superintendencia. Bajo el tenor de las reivindicaciones es claro que el aporte que el solicitante hace al estado de la técnica es un 'aparato' cuya característica novedosa es comprender los tres elementos que se precisan en la reivindicación 1, los cuales deben tener algunas características especiales, tal como ser capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos (EID), para cumplir con una función específica dentro del 'aparato' e interactúan entre sí para que el 'aparato' pueda efectuar la función de identificación de animales o cuerpos de animales muertos para la cual fue creado.

"Prueba de que el objeto reivindicado es un aparato son las figuras 1 y 2 de los folios 129 y 130 donde se presenta el aparato como un todo que comprende medios electrónicos de lectura (identificados en la figura con los números 10 y 35); medios de marcado (identificados en la figura con los números 16 y 34); y medios para detectar movimiento (identificados en la figura con los números 12, 13, 14 y 17). Adicionalmente, el requerimiento de claridad puede ser cumplido en una reivindicación de producto si las características de dicho producto fueron especificadas por medio de parámetros relacionados con la estructura física del producto, y además esos parámetros pueden ser determinados de forma clara y confiable por medio de procedimientos objetivo.

"Siendo así, con todo respeto en la reivindicación 1 si es factible establecer cual es el aporte al estado de la técnica. Claramente es una reivindicación de 'aparato' y no de uso. Retomando las palabras de la Resolución, el 'aparato' reivindicado está definido por los tres componentes que se señalan en la primera reivindicación, la disposición de dichos componentes está representada en las figuras 1 y 2 y la función entre ellos está explícitamente mencionada en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

reivindicación 1 cuando se dice: 'los medios de marcación (16, 34) son configurados para marcar selectivamente el animal (3, 4, 6) o el cuerpo del animal muerto (30, 31, 33) detectado por los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17), en donde una marca (36) es realizada en respuesta a si los medios de lectura electrónicos leen o no una señal proveniente de un EID (2)'."

Agrega el recurrente que: "...una reivindicación no debe ser comprendida o entendida desde el punto de vista técnico únicamente, sino que además tiene que definir claramente el objeto de la invención, lo que significa indicar todas las características esenciales del mismo. Todas las características que fueron necesarias para resolver el problema técnico de la presente solicitud deben ser tenidas en cuenta como características esenciales.

"En cuanto al sustento de esta reivindicación es la descripción, llamamos la atención sobre la información del final de la página 3 donde se indica que el aparato comprende los tres elementos mencionados en la reivindicación 1, se hace énfasis en que los medios electrónicos de lectura (10, 35) deben ser capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos (EID), y la información sobre los medios de marcación y su interacción con los medios de detección del movimiento se encuentra en el primer párrafo de la página 8.

"Dado que la reivindicación 1 determina que 'los medios electrónicos de lectura (10, 35) deben ser capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos (EID)', la definición de los EID que deben leer los medios de lectura (10, 35) que conforman el aparato reivindicado, no se sale del tema. Por el contrario, esta reivindicación aclara y delimita cuales son los medios electrónicos de lectura (10, 53) que comprende el 'aparato' reivindicado. El sustento de esta reivindicación está en la página 5 de la descripción original.

"Las reivindicaciones 3 a 5 aclaran y delimitan la invención toda vez que especifican cuales son los medios de marcación que pueden ser parte de 'aparato' que aquí se reivindica. La reivindicación en comento indica que dicho medio de marcación comprende un solenoide u otro dispositivo equivalente, o actuadores hidráulicos o neumáticos usados para cepillar, rosear o de cualquier forma pintar una marca, de ninguna manera hace referencia al uso per se del medio de marcación.

"De manera similar, las reivindicaciones 8 a 9 aclaran y delimitan cuales son los medios de detección de movimiento que pueden ser incluidos en el aparato. Así las cosas, de la lectura de estas reivindicaciones es evidente que el aparato pueda comprender medios de detección de movimiento que mediante rayos infrarrojos o por microondas detectan el movimiento. De ninguna manera estas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

reivindicaciones definen un uso, no solo porque su preámbulo así lo indica, cuando hace mención a que el objeto de la invención es un 'aparato', sino porque ellas dependen de la reivindicación 1 y clarifican los diferentes tipos de medios que pueden ser parte de dicho 'aparato'.

"En relación con la reivindicación 6 aunque sus 4 primeras líneas sean redundantes, la reivindicación es absolutamente comprensible y se refiere al 'aparato' que adicional a los tres elementos que se indicaban en la reivindicación 1 comprenden un sistema de alamar (sic) visual o auditivo. El soporte de esta información se encuentra en la página 6 segundo párrafo. Con todo respeto, esta reivindicación aclara y delimita un elemento adicional que opcionalmente puede incluirse en el 'aparato' de la reivindicación 1. Claramente la reivindicación indica que su objeto es el 'aparato' de la reivindicación 1 (es decir el que reúne todas las características que se establecen en dicha reivindicación) y que además tiene un cuarto elemento que es un sistema de alarma visual o auditiva que se activa cuando un animal o cadáver para por los medios de lectura electrónicos (10, 35) sin activarlo."

Continúa la recurrente "En el mismo sentido, la reivindicación 10 es una reivindicación dependiente de la reivindicación 1 y se dirige al 'aparato' que adicional a los tres elementos que se indicaban en la reivindicación 1 comprenden una cuarta pieza o elemento que son unos medios de control. Nuevamente, la reivindicación hace énfasis en la manera como esta pieza interactúa con las tres partes definidas en la reivindicación 1, específicamente con los medios de lectura electrónicos (10, 35) y con los medios para detectar movimiento (12, 13, 14, 17). El soporte para esta reivindicación se encuentra en la página 4, párrafo 3, y en la página 7, párrafo 3.

"La reivindicación 7 indica una propiedad más de los medios de marcación que hacen parte del 'aparato' de la reivindicación 1. Esta característica aclara aún más cuales son medios de marcación que se pueden incluir en dicho aparato. Su soporte está en la página 6, párrafo 4 de la descripción original.

"La reivindicación 11 aclara una característica del 'aparato' reivindicado, especificando la manera como se interrelacionan sus piezas, en este caso particular como se (sic) funcionan los medios de marcación en relación con los medios de lectura electrónicos (10, 35) y con los medios para detectar movimiento (12, 13, 14, 17). El soporte para esta reivindicación está en la página 8, párrafo 1 de la descripción original.

"Respecto al cuestionamiento de la claridad de las reivindicaciones 1, 6 y 10 por ser reivindicaciones independientes de la misma categoría, respetuosamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31233

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934¹

subrayamos el hecho que dichas reivindicaciones no son independientes. La única reivindicación independiente es la reivindicación 1. La reivindicación 6 y 10 explícitamente hacen referencia a 'Un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos como el reivindicado en la reivindicación 1', que se caracteriza porque adicionalmente comprende, además de los 3 elementos mencionados en la reivindicación 1, un cuarto elemento que es una alarma en el caso de la reivindicación 6 y un medio de control. Siendo de esta manera, las reivindicaciones 6 a 10 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y por ende, la objeción de la Superintendencia de Industria y Comercio no es procedente."

A continuación la recurrente argumenta la violación del artículo 34 (transcrito) de la Decisión 486 de 2000 por una indebida aplicación de la norma. Al respecto señala: "Aunque la reivindicación 12 ahora indique que el método es para producir una marca distintiva en un animal o un cuerpo de animal muerto, por medio de la identificación de animales o cuerpos de animales muertos que no transportan EID, o transportan EID que no funciona, de los animales (3, 4, 6) o cuerpos de animales muertos (30, 31, 33) que transportan EID y anteriormente dicha reivindicación mencionara que el método era para identificar animales o reses muertas, de la descripción y de los pasos del proceso mencionado en la reivindicación 18 originalmente presentada es claro que la identificación de los animales o cuerpos de animales muertos se realiza mediante la visualización de la marca que el 'aparato' reivindicado en esta solicitud hace sobre el cuerpo del animal vivo o muerto.

"Aún cuando el preámbulo de la nueva reivindicación 12 sea distinto del establecido en la reivindicación original, el método para producir la marca está comprendido en la divulgación original toda vez que sus pasos habían sido mencionados no solo en la reivindicación 18 sino en los ejemplos 1 y 2 de la descripción original, donde claramente se expresa que para operar el 'aparato' reivindicado se deben mover los animales o cuerpos de animales muertos a lo largo de una ruta o pasaje definido asociado con medios de lectura electrónicos (10, 35), medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17) y medios de marcación (16, 34), la operación de todos los cuales es controlada y coordinada por medios de control de microprocesador (21); acto seguido se marcan los animales o cuerpos de animales muertos, con una sustancia de marcado de color distintiva o identificable, los cuales han pasado por los medios de lectura electrónicos (10, 35) sin registrar una señal donde el EID (22) no está funcionando o está ausente, pero los cuales han sido detectados por los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17); activando una alarma visual o sonora (19a, 38); y se identifican visualmente los animales o cuerpos de animales muertos así marcados por sus marcas distintivas que permiten, por lo tanto, el aislamiento o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

clasificación e identificación de animales o cuerpo de animal muertos particulares.

"Como se puede observar aún cuando la descripción no menciona explícitamente un método para la identificación de animales, ni para la marcación de animales con el fin de identificarlos, es claro que dicho método está implícito en los ejemplos pues el resultado del paso del animal o del cuerpo a través del 'aparato' reivindicado es un animal o un cuerpo distintivamente marcado, y por medio de dicha marca se logra la identificación de animales o cuerpos de animales muertos que no transportan EID, o transportan EID que no funciona, de los animales (3, 4, 6) o cuerpos de animales muertos (30, 31, 33) que transportan EID.

"En este orden de ideas, la modificación de la reivindicación 12 de ninguna manera puede entenderse como una ampliación de la divulgación original, pues el método se encuentra comprometido en la información de los dos ejemplos de la descripción y la secuencia de sus pasos estaba reportada en la solicitud original.

"No obstante, en último caso si la reivindicación 12 es causal de negación para la totalidad de las reivindicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio puede optar por la concesión parcial y negar la reivindicación 12 permitiendo la concesión de las reivindicaciones 1 a 11 que sin lugar a dudas superan todos los requisitos establecidos en la Decisión 486."

Seguido a lo anterior, la recurrente argumenta la violación del artículo 14 (transcrito) de la Decisión 486, por indebida aplicación de la norma. Al respecto señala "Para comenzar es importante hacer énfasis en que no existe ninguna norma que consolide la información de la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 son solo 3, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

"En consecuencia, no es posible realizar una exigencia adicional que no se encuentra explícitamente mencionada en la ley. En consecuencia, la combinación de características estructurales con características funcionales de un aparato de ninguna manera puede ser motivo para la negación de la solicitud, pues esto constituye una clara violación a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y por ende, a los compromisos establecidos en el artículo 27 de ADPIC.

"Ahora bien, el párrafo 57 de la citada Guía se ubica dentro del subtítulo " Las reivindicaciones" y menciona "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento (Art 112.2, LT). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra forma similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido.

"De la lectura de este párrafo es claro que se ha malinterpretado la idea y el contenido del mismo, toda vez que dicho párrafo de ninguna manera indica que las reivindicaciones **deben** contener una sola clase de características, o bien estructurales o bien funcionales, como entiende la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho párrafo tan solo está ilustrando al lector sobre las clases de reivindicaciones que existen.

"Dentro de este contexto, la Guía expresa que existen dos clases de reivindicaciones, las de producto y las de procedimiento. Las primeras, es decir las de producto, se refieren (...) ya sea a un objeto (instrumento, **aparato**, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. De lo anterior se deduce que un aparato puede estar definido por su estructura o por la función de sus elementos pero de ninguna manera se puede concluir que la reivindicación no puede combinar las características sobre la estructura del aparato con las características relativas a la función de sus elementos. Es más, para definir la función de los elementos del aparato se hace absolutamente necesario que se indique cual es el elemento que realiza dicha función por tanto, es indispensable mencionar la característica estructural junto a la funcional.

"Con todo respeto, hacemos un llamado para que se reevalúe el contenido del párrafo estrictamente dentro contenido del mismo, pues de la lectura de dicho párrafo simplemente se deduce que un aparato se puede definir por cualquiera de los dos tipos de características, sin que la una excluya a la otra."

Continúa el recurrente "En relación con el contenido del proceso 36-IP-98, el solicitante hace énfasis en que el **'aparato'** reivindicado es una forma tangible como se puede observar en las figuras 1 y 2 de los folios 129 y 130 de la presente solicitud.

"En relación con la reivindicación 12, esta claramente establece una secuencia de pasos así que igualmente cumpliría con lo establecido por la norma, por la interpretación del Tribunal y por la Guía citada."

Por su parte, la recurrente alega la violación del artículo 21 (transcrito) de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma. Al respecto señala: "De lo establecido en este artículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

es claro que si un aparato o elemento es conocido en el estado de la técnica, dicho aparato o elemento no puede obtener protección por patente por el hecho que se le haya atribuido un uso distinto al original.

"En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio no ha demostrado que exista en el estado de la técnica un aparato que reúna la totalidad de las características definidas en la reivindicación 1. Siendo así, la primera premisa del artículo 21 no ha sido cumplida, pues no ha sido demostrado que el producto, en este caso el **'aparato'** reivindicado ya haya sido patentado o esté comprendido en el estado de la técnica. Por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio en una interpretación errada del artículo en comento y concluye que las reivindicaciones de la presente solicitud se refieren al segundo uso de un aparato que ni siquiera había sido reportado en el estado de la técnica."

Agrega la recurrente "Nuevamente llamamos respetuosamente la atención sobre el hecho que el objeto de la invención es un **'aparato'** novedoso y no un uso. Y que el hecho que el **'aparato'** esté definido por sus elementos y la función de ellos dentro del aparato de ninguna manera puede entenderse como que el objeto de la reivindicación sea el uso de alguno de esos elementos de manera independiente. Un **'aparato'** está compuesto por elementos conocidos cuya función ya ha sido establecida. Lo que caracteriza como novedoso al **'aparato'** mismo es la reunión de todos esos elementos en una sola unidad destinada a cumplir una función determinada."

Finalmente, la recurrente argumenta la violación al artículo 25 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma. Al respecto indica: "El proceso de la reivindicación 12 es un proceso que se realiza mediante el aparato definido en las reivindicaciones 1 a 11. Es más, el proceso de la reivindicación 12 es el proceso para operar el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11. Siendo así, es evidente que aun cuando las reivindicaciones 1 a 11 hagan alusión a un **'aparato'** y la reivindicación 12 esté orientada a un proceso, existe un concepto común inventivo pues para realizar dicho proceso se requiere el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11 y para usar el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11 deberá realizarse el proceso de la reivindicación 12.

"Así las cosas, la conexión entre ellos hacen que se consoliden como un único concepto inventivo.

"Nuevamente, el solicitante quiere manifestar que si la Superintendencia de Industria y Comercio considera que la reivindicación 12 afecta la patentabilidad de las otras, está de acuerdo en que se retire del pliego reivindicatorio la mencionada reivindicación 12.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

"De acuerdo con todo lo anterior, ruego a usted la concesión del privilegio de patente solicitado para la presente invención, teniendo en cuenta que ésta cumple a cabalidad con los requisitos de claridad, unidad de invención y los requisitos de patentabilidad, es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, así como con todas las disposiciones en materia de patentes de invención, establecidas por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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".

El artículo 21 de la Decisión mencionada señala: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

El artículo 25 de la Decisión 486 establece: "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."

Finalmente, el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 reza: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que el objeto de la solicitud consiste en "Suministrar una técnica para identificar animales o reses muertas, reivindicada en la forma de aparato y método (Ver folio 131).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 15779 de 31 de mayo de 2007, argumenta la recurrente que se violó el artículo 30 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma, y al respecto señala:

“En primer lugar hacemos énfasis en que el artículo 51 de la Decisión 486 establece... (Trascrito por la recurrente). Las reivindicaciones de los folios 123 a 128 expresan en su preámbulo que el objeto de la invención es un ‘aparato’, por tanto bajo el tenor de las reivindicaciones lo que el solicitante desea proteger es un ‘aparato’. Ahora bien, según el Diccionario de Real Academia Española el término ‘aparato’ significa: ‘Conjunto organizado de piezas que cumple la función determinada’. De acuerdo con esta definición, la presente invención está dirigida a un ‘aparato’, ya que es un conjunto de elementos que conforman un dispositivo y que además tienen como función el rastreo y marcación de animales o cuerpos de animales muertos, como se indicó en la respuesta del requerimiento oficial presentada el 20 de Febrero de 2007. Además, se hace relación a un aparato que constituye una entidad física o un producto concreto conveniente para realizar o apoyar una actividad económica, por lo tanto se considera que corresponde a una **invención de producto y no a un uso**... Siendo así, con todo respeto en la reivindicación 1 si es factible establecer cual es el aporte al estado de la técnica. Claramente es una reivindicación de ‘aparato’ y no de uso. Retomando las palabras de la Resolución, el ‘aparato’ reivindicado está definido por los tres componentes que se señalan en la primera reivindicación, la disposición de dichos componentes está representada en las figuras 1 y 2 y la función entre ellos está explícitamente mencionada en la reivindicación 1 cuando se dice: ‘los medios de marcación (16, 34) son configurados para marcar selectivamente el animal (3, 4, 6) o el cuerpo del animal muerto (30, 31, 33) detectado por los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17), en donde una marca (36) es realizada en respuesta a si los medios de lectura electrónicos leen o no una señal proveniente de un EID (2)’...”

Al respecto, en primer lugar es necesario recordar, que el objeto de protección vía patente de invención es un producto o un procedimiento, tal como lo establece el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, este reza: “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”. Así mismo, es necesario tener presente el artículo 30 de la mencionada Decisión; este establece: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.” De lo anterior se concluye, que un capítulo reivindicatorio debe definir la materia que se desea proteger, debe ser claro, conciso y tener sustento descriptivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

Una vez realizado un análisis del presente trámite, se observa que por medio del concepto técnico No. 1781, notificado el 24 de noviembre de 2006, y por medio de la Resolución 15779 ahora impugnada, se comunicó al solicitante que las reivindicaciones del presente trámite no son claras y definidas, de esta forma no permiten establecer cual es el aporte al estado de la técnica, y no reflejan claramente cual es la solución a un problema técnico, requisitos indispensables para la concesión de un privilegio de patente de invención.

Para reafirmar lo anterior, se trae a colación el Manual Andino de Patentes, en su capítulo III, subsección 4.2 como una simple guía para el examinador de patentes, al momento de realizar el correspondiente examen de fondo. Este reza: "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica". Dichas características técnicas deben definir la solución del problema técnico que intenta resolver el objeto de protección de la solicitud.

Agrega el mencionado Manual, "Para efectos del examen no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de las reivindicaciones.

"Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

"Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión")"

Seguido a lo anterior, es menester tener en cuenta, que una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características técnicas comunes de las formas de realización previstas o descritas. Esta reivindicación se subdivide en un preámbulo y una parte caracterizante, a proteger. El preámbulo, se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce y es, por decirlo así, el "genero" al que pertenece la invención. Por su parte, la parte caracterizante, debe citar la(s) característica(s) técnicas propias de la invención, es decir, lo nuevo que resuelve un problema técnico. Estas últimas, se distinguen del estado de la técnica las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

cuales, por decirlo así, son la "especie" de la invención que particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado de la técnica, es decir, lo que se pretende proteger.

De lo anterior se evidencia, que un pliego reivindicatorio, según lo establecido por la norma, debe cumplir con 4 requisitos, es decir: definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo. Por su parte, según el procedimiento tenido en cuenta al momento de realizar un examen de patentabilidad, una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización. Así mismo, debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento y, no debe incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso de los elementos enumerados a los efectos del mismo.

La reivindicación independiente (ver folio 123) textualmente dice: "1. Un aparato para la identificación de animales o de cuerpos de animales muertos, caracterizado porque comprende: a. Medios electrónicos de lectura (10, 35) capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos (EID) llevados por un animal (3, 4, 6) o un cuerpo de animal muerto (30, 31, 33); b. medios de marcado (16, 34); y c. Medios para detectar movimiento (12, 13, 14, 17); Donde los medios de marcación (16, 34) son configurados para marcar selectivamente el animal (3, 4, 6) o el cuerpo de animal muerto (30, 31, 33), detectado por los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17), en donde una marca (36) es realizada en respuesta a si los medios de lectura electrónicos leen o no una señal proveniente de un EID (2)".

De la lectura de la anterior reivindicación, queda claro que se enumeran 3 elementos: los "medios" de lectura, los "medios" de marcado y los "medios" para detectar movimiento, pero sin establecer una relación de función entre ellos ni definir una supuesta nueva función entre dichos componentes.

De otro lado, señalar que un aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada y similares; no establece una relación de función ni determina una o mas funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones, por el contrario, se menciona es el USO de partes de un aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar o encriptar señales, un sensor se usa para detectar o sensar señales, etc., por ello expresiones como "medios electrónicos de lectura" que se usan o son "capaces de leer señales...", "los medios de marcación se programan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

o configuran para marcar un animal", etc., son afirmaciones relativas a aspectos no técnicos que afectan la claridad de la reivindicación.

Finalmente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por un lado, un producto debe revestir una forma tangible, ejemplo: máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otro lado, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirse mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Partiendo de lo anterior, es evidente que para que un producto y/o un procedimiento tenga sustento descriptivo, el primero debe referirse a una realización tangible, ejemplo: máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc., y exponerse en términos de la estructura o de la función entre los componentes de una estructura y, el segundo mediante las etapas que conduzcan a la fabricación del producto.

Por su parte, desde el Oficio No. 13616, notificado el 24 de noviembre de 2006, se informó que las reivindicaciones independientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no son claras porque incluyen explicaciones ajenas a la definición, así mismo, no son concisas; adicional a lo anterior, en la Resolución ahora impugnada, respecto al último pliego reivindicatorio, se agregó que no hay sustento descriptivo y que se incluye más de una reivindicación independiente por categoría.

En el numeral 2.1 del sexto considerando de la Resolución impugnada se afirmó que 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 de 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 (ver folio 154) y, se dieron las razones por las que el pliego no cumple lo establecido por la norma.

Por otra parte, cabe aclarar que la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a una persona normalmente versada en la materia evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten valorar el aporte de la invención y verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

reproducible, es decir, lo que se exige es en cierta medida, la "receta" para construir (fabricar) el aparato que se desea amparar o que se enseñen las medidas que conduzcan a la obtención de al menos una función entre los componentes de un aparato creado por el inventor.

En virtud de lo anterior y de lo explicado anteriormente, la Oficina sostiene categóricamente, que lo relacionado como características en la reivindicación 1 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 protegible un 'aparato' o producto.

En la Resolución impugnada se sostiene que la reivindicación 3 no es clara porque se desvía al uso de los medios de marcación (ver folio 124), esta dice: "Un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos como el reivindicado en la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de marcación (16, 34) comprenden un solenoide u otro dispositivo equivalente, o actuadores hidráulicos o neumáticos usados para cepillar, rosear o de cualquier otra forma pintar una marca", lo cual, es contradictorio con lo afirmado por el recurrente (ver folio 168, segundo párrafo).

De forma similar, las reivindicaciones 8 y 9 se desvían al uso (ver folios 125 y 126). Respectivamente señalan: "8. Un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos como el reivindicado en la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17) pueden ser medios de detección infrarrojos (IR), donde un rayo infrarrojo es interrumpido por el paso del animal (3, 4, 6) o el cuerpo de animal muerto (30, 31, 33); "9. Un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos (...), caracterizado porque los medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17) pueden ser medios de detección de microondas donde el rayo de microondas es interrumpido por el paso del animal o cuerpo de animal muerto, o pueden ser cualquier otros medios de detección de movimiento (12, 13, 14, 17)". Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que las reivindicaciones objetadas no son claras.

Por último, en la Resolución impugnada se indicó que la reivindicación 2 no aclara o delimita una característica incluida en el aparato de la independiente, sino que hace relación al uso de una etiqueta o similar, igualmente agregó el uso de los medios de lectura.

Continúa el recurrente señalando que: "Respecto al cuestionamiento de la claridad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

de las reivindicaciones 1, 6 y 10 por ser reivindicaciones independientes de la misma categoría, respetuosamente subrayamos el hecho que dichas reivindicaciones no son independientes. La única reivindicación independiente es la reivindicación 1. La reivindicación 6 y 10 explícitamente hacen referencia a 'Un aparato para la identificación de animales o cuerpos de animales muertos como el reivindicado en la reivindicación 1', que se caracteriza porque adicionalmente comprende, además de los 3 elementos mencionados en la reivindicación 1, un cuarto elemento que es una alarma en el caso de la reivindicación 6 y un medio de control. Siendo de esta manera, las reivindicaciones 6 a 10 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y por ende, la objeción de la Superintendencia de Industria y Comercio no es procedente."

Con relación a éste último argumento, el examinador acepta que esas reivindicaciones son dependientes y retira la objeción. No obstante lo anterior, se reitera que el capítulo reivindicatorio no es claro por las razones expuestas anteriormente.

Cabe aclarar que la recurrente no discute lo fundamental de la Resolución impugnada, que consiste en que la divulgación se hizo en forma de uso de "medios" que siguen una secuencia de procesamiento de señal.

A continuación la recurrente argumenta la violación del artículo 34 (transcrito) de la Decisión 486 de 2000 por una indebida aplicación de la norma. Al respecto señala: "Aunque la reivindicación 12 ahora indique que el método es para producir una marca distintiva en un animal o un cuerpo de animal muerto, por medio de la identificación de animales o cuerpos de animales muertos que no transportan EID, o transportan EID que no funciona, de los animales (3, 4, 6) o cuerpos de animales muertos (30, 31, 33) que transportan EID y anteriormente dicha reivindicación mencionara que el método era para identificar animales o reses muertas, de la descripción y de los pasos del proceso mencionado en la reivindicación 18 originalmente presentada es claro que la identificación de los animales o cuerpos de animales muertos se realiza mediante la visualización de la marca que el 'aparato' reivindicado en esta solicitud hace sobre el cuerpo del animal vivo o muerto..."

Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta recordar lo expuesto en la Resolución recurrida:

La reivindicación 6 es redundante en sus 4 primeras líneas, no tiene enlace lógico con la reivindicación 1 al no aclarar o delimitar 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, es decir, amplía el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

objeto de protección respecto de la solicitud inicial. El artículo 34 señala: "... La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."

La reivindicación 10 no tiene enlace lógico con la primera reivindicación, 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 artículo 34 anteriormente mencionado.

La reivindicación 12 no tiene soporte descriptivo y va más allá de lo permitido por el artículo 34, ya que 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.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso de interpretación prejudicial 21-IP-2000, del 27 de octubre de 2000, en el aparte V. Modificaciones a la solicitud de patente, señaló: "En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial".

Seguido a lo anterior, la recurrente argumenta la violación del artículo 14 (transcrito) de la Decisión 486, por indebida aplicación de la norma. Al respecto señala "Para comenzar es importante hacer énfasis en que no existe ninguna norma que consolide la información de la Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente como requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 son solo 3, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, no es posible realizar una exigencia adicional que no se encuentra explícitamente mencionada en la ley. En consecuencia, la combinación de características funcionales de un aparato de ninguna manera puede ser motivo para la negación de la solicitud, pues esto constituye una clara violación a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y por ende, a los compromisos establecidos en el artículo 27 de ADPIC. Ahora bien, el párrafo 57 de la citada Guía se ubica dentro del subtítulo "Las reivindicaciones" y menciona "En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de procedimiento (Art 112.2, LT). Las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla, u otra forma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o por la función de sus elementos. Los segundos pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido...”

Al respecto, es claro que ni la Guía de la OMPI sobre el examen de las solicitudes de patentes, ni el Manual Andino de Patentes, hacen parte de la normativa nacional ni andina, sin embargo, son documentos destinados para ayudar en primer término a los examinadores de patentes, quienes usualmente recurren al momento de la realización del examen de patentabilidad, ante la ausencia de un reglamento que regule la materia.

Por esa razón, esta oficina requiere a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones del párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes. Lo anterior se recomienda, teniendo en cuenta que al definir las reivindicaciones de la forma mencionada y requerida por esta Entidad, se brinda claridad a la solicitud, así como al objeto de protección, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 mencionados anteriormente.

Al respecto, esta Oficina debe acoger el ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia ya protegida vía patente o que pertenezca al dominio público, o simplemente que no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria.

Es necesario agregar que, el numeral 4.2 del capítulo III del Manual Andino establece: “Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo “elemento para medir la presión)”

A la luz de lo precedente, queda claro que una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura o de función; cuya alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa.

Por su parte, la recurrente alega la violación del artículo 21 (transcrito) de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma. Al respecto señala: “De lo establecido en este artículo es claro que si un aparato o elemento es conocido en el estado de la técnica, dicho aparato o elemento no puede obtener protección por patente por el hecho que se le haya atribuido un uso distinto al original. En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio no ha demostrado que exista en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

estado de la técnica un aparato que reúna la totalidad de las características definidas en la reivindicación 1. Siendo así, la primera premisa del artículo 21 no ha sido cumplida, pues no ha sido demostrado que el producto, en este caso el **'aparato'** reivindicado ya haya sido patentado o esté comprendido en el estado de la técnica. Por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio en una interpretación errada del artículo en comento y concluye que las reivindicaciones de la presente solicitud se refieren al segundo uso de un aparato que ni siquiera había sido reportado en el estado de la técnica."

Al respecto cabe aclarar, que el técnico medio que realice el examen de patentabilidad, 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 reivindicada o no.

En otras palabras, para objetar un capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir, incluyendo que el objeto de protección no recaiga en un segundo uso, los conocimientos y experiencia del examinador, son justamente el punto de partida para tal calificación.

Por su parte, cabe traer a colación la Resolución impugnada, en la que se indicó que la presente solicitud recae bajo las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que las reivindicaciones se relacionan con un 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 sección de dichos animales vivos o muertos.

Finalmente, la recurrente argumenta la violación al artículo 25 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma. Al respecto indica: "El proceso de la reivindicación 12 es un proceso que se realiza mediante el aparato definido en las reivindicaciones 1 a 11. Es más, el proceso de la reivindicación 12 es el proceso para operar el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11 hagan alusión a un **'aparato'** y la reivindicación 12 esté orientada a un proceso, existe un concepto común inventivo pues para realizar dicho proceso se requiere el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11 y para usar el **'aparato'** de las reivindicaciones 1 a 11 deberá realizarse el proceso de la reivindicación 12. Así las cosas, la conexión entre ellos hacen que se consoliden como un único concepto inventivo. Nuevamente, el solicitante quiere manifestar que si la Superintendencia de Industria y Comercio considera que la reivindicación 12 afecta la patentabilidad de las otras, está de acuerdo en que se retire del pliego reivindicatorio la mencionada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

reivindicación 12.”

Con referencia a los alegatos del punto anterior, la administración los controvierte y desvirtúa con las siguientes razones:

Para comenzar, es necesario recordar que el artículo 51 de la Decisión 486 establece que: “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”. Adicionalmente, los artículos 14 y 30 establecen a que se puede otorgar patente y los requisitos para las reivindicaciones respectivamente.

Por consiguiente, con el fin de dar cumplimiento a los artículos 14, 25, 30 y 51, las reivindicaciones deben ser solo para productos y/o procedimientos, deben tener unidad de invención, tanto a priori como “a posteriori”, deben ser claras, concisas y ser sustentadas en la descripción, teniendo en cuenta que la extensión de la protección se determina por el contenido de las reivindicaciones y la calificación de la patentabilidad se hace para ese contenido y no para los usos u otros aspectos no técnicos.

Debido a que ni la Decisión ni su reglamento determinan claramente como juzgar la unidad de invención, esta oficina se ha basado en lo relacionado por la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, párrafos 72 a 81; de allí, como lo indica el párrafo 77, el pliego de una solicitud puede incluir varias reivindicaciones de distinta categoría, de tal manera que “Cuando la primera reivindicación tiene por objeto un producto, se puede agregar una reivindicación correspondiente al procedimiento de fabricación y una reivindicación relativa a la utilización del citado producto”.

Del párrafo anterior, no se deduce la posibilidad de que un método para producir una marca en un animal o cuerpo de animal muerto sea un procedimiento de fabricación del producto (aparato para la identificación de animales o de cuerpos de animales muertos) relacionado en la reivindicación 1.

Para que el pliego de una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones de ese pliego deben relacionarse de tal forma que conformen un único concepto inventivo, lo cual, se determina con la relación técnica, entre los grupos (categorías) de reivindicaciones, por medio de, al menos, una característica técnica común e inventiva.

De todo lo precedente queda claro que la presente solicitud no presenta un concepto común e inventivo entre el aparato para identificar animales o cuerpos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31283

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112934

muestran el método de producir una marca, ya que usar el aparato o que éste opere según el método no es una característica técnica que confiera unidad de invención al pliego discutido como erróneamente lo afirma la recurrente, razón por la cual esta Oficina reitera que el pliego no tiene unidad de invención.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad de la solicitud ni unidad de invención. Así mismo, no cumple con las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, y recae bajo los preceptos del artículo 21 de la misma Decisión, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 15779 de 31 de mayo de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

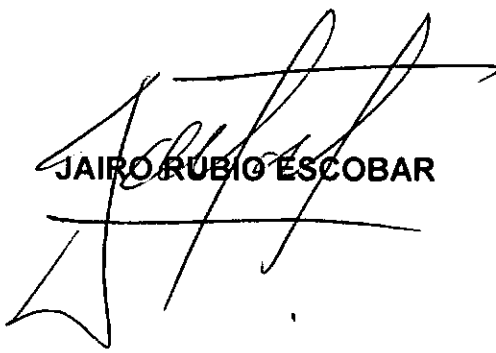
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Maria Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ALEIS TRAKIT PTY LTD., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

26 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Dilia Maria Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No. 86 – 53 Piso 6º
Bogotá D. C.


202067