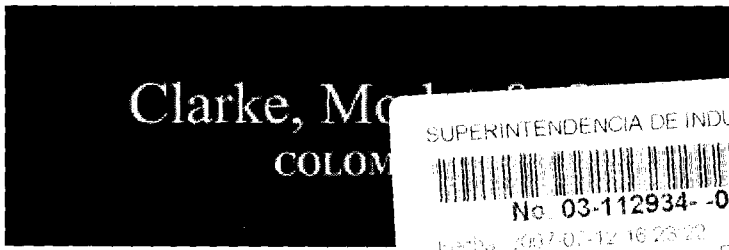
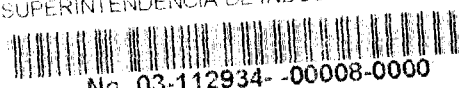


161
161



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-112934-00008-0000

Fecha: 2007-07-12 16:23:22 Dep. 2020 NUECREACIONE
Ley 1111-2007 Eje 379 FASENACIONALI
Act. 1111-2007 RESOLUCU Folios 16

SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

COD:008

RE.: SOLICITUD DE PATENTE EN COLOMBIA
EXPEDIENTE N° 03112934
TITULO: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MARCACION
SOLICITANTE: ALEIS TRAKIT PTY LTD
FECHA SOLICITUD: DICIEMBRE 29 DE 2003

RECURSO DE REPOSICIÓN

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente manifiesto a Usted que estando dentro del término de ejecutoria de la Resolución No 15779 de 31 de mayo de 2007, mediante la cual Su Despacho negó la solicitud de patente de invención de la referencia, interpongo en su contra el presente RECURSO DE REPOSICIÓN para que dicha decisión sea revocada y en su defecto se conceda el privilegio de patente solicitado.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Por cuanto la notificación fue realizada mediante fijación en lista el día 21 de junio de 2007 y desfijado el día 5 de julio de 2007, el término de ejecutoria de la resolución recurrida es el 12 de Julio de 2007, por lo que me encuentro dentro del plazo para interponer el presente recurso.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

162
162

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Según el artículo 1 de la resolución No. 15779, se niega la presente solicitud de patente de invención por los argumentos expuestos en la parte motiva, la cual expresa que el nuevo capítulo reivindicatorio presenta problemas de claridad, cubre materia no patentable porque la invención es un segundo uso de medios técnicos convencionales y no cumple con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

1. Claridad de las reivindicaciones.

Según se expresa en la Resolución 15779, la reivindicación 1 es *indefinida* porque no es posible establecer cual es el aporte 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.

En cuanto a la reivindicación 2, se manifiesta en la Resolución que esta 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 que se sale del tema.

Respecto a las reivindicaciones 3, 8 y 9, la Resolución indica que no son claras puesto que se desvía al *uso* de los medios de marcación o de los medios de detección de movimiento.

Según la misma Resolución, la reivindicación 6 es redundante en sus 4 primeras líneas. Además, esta reivindicación junto con las reivindicaciones 7, 10 y 11 no tienen enlace lógico con la reivindicación 1, porque no aclara ni delimita ningún elemento del aparato de la primera reivindicación, sino que se desvía a un efecto del *uso* de los medios de marcación, por lo que se salen del tema.

163
163

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Acerca de la reivindicación 12, la Resolución expresa que no tiene soporte descriptivo y va más allá de lo permitido por el artículo 34, ya que ahora se modificó el objeto reivindicado a un método para producir una marca, el cual no había sido mencionado en la solicitud inicial que se refería a un método para identificar animales o reses muertas, lo cual no es lo mismo.

Finalmente, en relación a la claridad de la solicitud en la Resolución 15779 menciona que la solicitud no es clara porque las reivindicaciones 1, 6 y 10 son reivindicaciones independientes de la misma categoría.

Por los motivos anteriores, la Resolución 15779 concluye que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 34 de la Decisión 486.

2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento.

La Resolución 15779 cita el artículo 14 de la Decisión 486 para indicar que basándose en la *Guía sobre el Examen de las Solicitudes de Patente*, publicada por la OMPI, se establece que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento. De acuerdo con dicha Guía, las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger mediante sus características estructurales ó funcionales, y los procedimientos mediante la secuencia de etapas que conduzca a la fabricación de un producto.

En la Resolución en comento se complementa la información anterior con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98 donde se indica:

"(...) Las invenciones de producto son todas 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 sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una

164
164

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". (...)." (Subrayados fuera de texto).

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

En el presente caso, las reivindicaciones de productos mezclan características estructurales y funcionales, y las reivindicaciones de procedimiento no se refieren a etapas o pasos que conduzcan a la fabricación de un producto sino que se relación con 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.

3. Otro uso.

Según la Resolución 15779 las reivindicaciones de aparato desconocen lo dispuesto en el artículo 21 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, los solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar la información y mejorar el conteo, delineamiento y la selección de dichos animales vivos o muertos.

4. Reivindicaciones de producto y de procedimiento.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

La Resolución 15779 establece que el pliego reivindicatorio comprende dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto inventivo común. El primer grupo estaría conformado por las reivindicaciones 1 a 11 dirigidas a un aparato para la identificación de animales o cuerpo de animales muertos y el segundo por el método para producir una marca distintiva en un animal o cuerpo del animal muerto.

ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 15779.

1. Violación del artículo 30 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

En primer lugar hacemos énfasis en que el artículo 51 de la Decisión 486 establece *"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."*

Las reivindicaciones de los folios 123 a 128 expresan en su preámbulo que el objeto de la invención es un **"aparto"**, 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 una función determinada."* De acuerdo con esta definición, la presente invención está dirigida a un **"aparto"**, 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**.

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

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 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 **"aparto"**, 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 representa 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

167
167

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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 reivindicación 1 cuando se dice: *“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).”*

Adicionalmente, 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 en 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*

168
168

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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, 35) 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 del "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 otra forma pintar una marca, de ninguna manera hace referencia al uso per se del medio de marcación.

De manera similar, las reivindicaciones 8 y 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 reivindicaciones definen un uso, no solo porque su preámbulo así lo indica, cuando hace mención a que el objeto de la invención es un "**aparto**", sino porque ellas dependen de la reivindicación 1 y clarifican los diferentes tipos de medios que pueden ser parte de dicho "**aparto**".

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 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

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

visual o auditiva que se activa cuando una animal o cadáver pasa por los medios de lectura electrónicos (10, 35) sin activarlo.

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 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 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

170
170

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y por ende, la objeción de la Superintendencia de Industria y Comercio no es procedente.

2. Violación del artículo 34 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

El Artículo 34 establece *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."*

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

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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 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 comprendido 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.

3. Violación del artículo 14 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

El Artículo 14 dispone *"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."*

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 requisito que se deba cumplir para la concesión o no de una patente. Los 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 reivindicaciones de procedimiento (Artículo 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, 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."* (Subrayado nuestro)

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

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

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.

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.

4. Violación del artículo 21 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

El citado artículo 21 indica: *"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."*

De lo establecido en esta 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 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.

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.

5. Violación del artículo 25 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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.

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 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

PODER

El poder que me faculta para recurrir y actuar en este caso obra en el expediente.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones manifiesto que estoy en disposición de recibir estas en la Secretaria de esa División o en mi Oficina de Abogada en la Cra.11 No. 86-53 Piso 6.

176
176

REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTÁ, D.C.
NOTARIA 35
IN FLOREZ GONZALEZ
NOTARIO ENCARGADO

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

Señor Superintendente

DILIA MARIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. No 41.654.882 de Bogotá
T.P. No 20.824 de C.S. de la J.

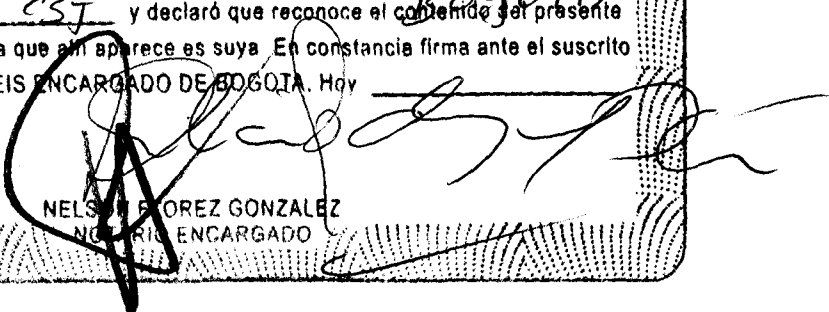
COLOMBIA
INZALEZ
20

EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO A:

SUPLENTE INTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

Fué presentado personalmente por su signatario DELIA MARIA
RODRIGUEZ D' ALEMAN

Quien se identificó con la C.C. No. 41654882 de BOGOTÁ
y T.P. No 20824 CST y declaró que reconoce el contenido del presente
documento y que la firma que ahí aparece es suya. En constancia firma ante el suscrito
NOTARIO TREINTA Y SEIS ENCARGADO DE BOGOTÁ. Hoy


NELSON POREZ GONZALEZ
NOTARIO ENCARGADO

177
177

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 03-112.934

Clasificación internacional (IPC) A01K 11/00.

Concepto Técnico No 1172

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 15.779 del 31 de mayo de 2007, notificada por medio del edicto No 10.666 desfijado el 05 de julio de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos:

1) El escrito comienza señalando que: "DÍLIA MARÍA RODRIGUEZ D'ALEMAN.... término de ejecutoria de la Resolución No 15779 de 31 de mayo de 2007... interpongo en su contra el presente RECURSO DE REPOSICIÓN para que dicha decisión sea revocada y en su defecto se conceda el privilegio de patente solicitado...plazo para interponer el presente recurso...Según el artículo primero... producir una marca distintiva en un animal o cuerpo del animal muerto".

2) De lo precedente es evidente que, de un lado, se identifica la apoderada de la sociedad solicitante quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, luego hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad.

De otro lado, en los fundamentos puntos 1 a 4, transcribió algunos apartes del sexto considerando de la Resolución impugnada

3) El recurso prosigue con, "ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 15779.

1. Violación del artículo 30 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

En primer lugar... reivindicaciones de los folios 123 a 128 expresan en su preámbulo que el objeto de la invención es un "aparto", por tanto bajo el tenor de las reivindicaciones lo que el solicitante desea proteger es un "aparato"... presente invención ¿cuál? está dirigida a un "aparto"... un conjunto de elementos que conforman un dispositivo y que además tienen como función el rastreo y marcación de animales... apoyar una actividad económica, por lo tanto se considera que corresponde a una invención de producto y no a un uso... La manera como interaccionan las piezas para que aparato cumpla con su función es funciona implica que los medios de marcación (16, 34) son configurados para marcar... 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)... objeto de la invención no es el uso independiente... **entiende de manera errada** esa Superintendencia... **característica novedosa** es comprender los tres elementos que se precisan en la reivindicación 1... ser capaces de leer señales)... cumplir con una función...

Prueba de que el objeto reivindicado es un aparato son las figuras 1 y 2 de los folios 129 y 130... si las características de dicho producto fueron especificadas por medio de parámetros relacionados con la estructura física del producto... forma clara y confiable por medio de procedimientos objetivo... dice: "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)."... una reivindicación no debe ser comprendida o entendida desde el punto de vista técnico únicamente... sustento de esta reivindicación en la descripción... la página 3 donde se indica que el aparato comprende los tres elementos mencionados en la reivindicación 1... se encuentra en el primer párrafo

de la página 8... sustento de esta reivindicación está en la página 5 de la descripción original... reivindicaciones 3 a 5 aclaran y delimitan... ninguna manera hace referencia al uso per se del medio de marcación... reivindicaciones 8 y 9 aclaran y delimitan... reivindicaciones 1, 6 y 10 por ser reivindicaciones independientes de la misma categoría, respetuosamente subrayamos el hecho que dichas reivindicaciones no son independientes... no es procedente". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con relación a los alegatos del punto anterior, la oficina categóricamente sostiene que **NO** tienen sustento cierto, son solo una dilatada verborrea encaminada a desviar la atención y crear confusión en quienes desconozcan el tema y no desvirtúan los fundamentos del acto atacado, como es evidente de lo siguiente.

a. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben, en primer lugar que, el artículo 30 de la citada Decisión 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", (subrayados y resaltado fuera de texto).

En segundo lugar, saben que la subsección 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes indica, en su primer párrafo, que: "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución que intenta resolver la solicitud", y que a continuación se indica que, "para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las ventajas comerciales puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

De igual modo, el tercer párrafo de la citada subsección 4.2 señala que: "una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración... indicar su funcionamiento y la relación funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definición del elemento". Por último, el siguiente párrafo del citado Manual señala: "las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) **o funcionales**...".

En tercer lugar, saben que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitar su alcance respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención por medio de características técnicas, de forma general, tal que contenga todas las características esenciales para alcanzar el resultado declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una característica contenida en la independiente.

Finalmente, conocen que una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de abstracción mediante el cual se formulan las características comunes de las formas de realización previstas o descritas y, que es común subdividir las en preámbulo y parte caracterizante; la primera se refiere al conjunto de características cuya combinación ya se conoce es, por decirlo así, el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte, debe citar la(s) característica(s) propias de la invención, aquellas que la distinguen del estado de la técnica es, por decirlo así, la "**especie**" de la invención, particularmente, se refieren a las características técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte.

De lo anterior resulta evidente que, un pliego debe cumplir 4 requisitos: definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo según lo establecido por la norma y según el procedimiento una reivindicación i) **no** debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) 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 o los efectos del mismo.

b. 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 capaces de leer señales electrónicas de dispositivos de identificación electrónicos llevados por un animal o un cuerpo de animal muerto; b- medios de marcado y medios para detectar movimiento; donde los medios de marcación son configurados para marcar selectivamente el animal o el cuerpo de animal muerto detectado por los medios de detección de movimiento, en donde una marca es realizada en respuesta a si los medios de lectura electrónicos leen o no una señal proveniente de un dispositivo de identificación electrónico".

De la lectura cuidadosa de la reclamación, de un lado, queda claro que enumera 3 elementos: los "medios" de lectura, los "medios" de marcado y los "medios" para detectar movimiento, pero si establecer una relación de función entre ellos ni definir una supuesta nueva función entre dichos componentes, contrario a lo que se asegura en los alegatos y que solo un persona sin ningún conocimiento ni en la materia ni en propiedad industrial se atrevería a hacer.

De otro lado, quienes tienen un mínimo de conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, **NO** establecen una relación de función ni determinan una o mas funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el **USO** de partes de ese 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 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 una parte, 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 otra parte, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Partiendo de lo anterior, es evidente que para 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.

c. Desde el oficio No 13.616 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, no son concisas; adicional a lo anterior, en la Resolución, respecto al último pliego, se agregó que no hay sustento descriptivo y que se incluye más de una independiente por categoría.

En el numeral 2.1 del sexto considerando de la Resolución se sostuvo y sostiene 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 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 y, se dieron las razones por las que el pliego no cumple lo establecido por la norma.

La representante pretende descalificar los fundamentos anteriores con afirmaciones tales como: "expresan en su preámbulo que el objeto de la invención es un **"aparto"**, "conjunto de elementos que conforman un dispositivo y que además tienen como función el rastreo y marcación de animales", etc. y con la transcripción de la definición de aparato, según un diccionario de la real academia española de la lengua, con el fin de tratar de hacer ver que lo reivindicado cumple lo estipulado por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, pero que NO fue ni es así.

d. Parece necesario, respetuosamente, aclarar a la mandataria que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos que sigue, la que establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó desde el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto. La mera opinión de una representación no es argumento válido que desvirtúe las objeciones planteadas, menos aún cuando hay razones de fondo que no son controvertidas.

A la luz de todo lo precedente, queda claro que los alegatos traídos a colación por la recurrente son triviales, sin explicación real que los sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificación vigentes para que se pudiese continuar la tramitación, ya que, NO seguiría la concesión como, fantasiosamente, se asevera sino el estudio de otros requisitos de fondo; además, en la larga divagación **NO** se concreta, con fundamento en hechos ciertos, en qué consiste la supuesta **violación** del artículo 30 de parte de la oficina.

En conclusión, transcribir el artículo 51, dar una definición de aparato o **"aparto"**, que reitera en todo su escrito (no sabemos por qué), considerar como **prueba** de que se reivindica un aparato las figuras y la descripción y, con base en opiniones personales fantasiosas de lo que entiende del tema, **NO** son fundamento que controvierta ni menos aún compruebe que las reivindicaciones cumplen lo dispuesto por la norma y el procedimiento, respecto de la definición, la claridad y el sustento descriptivo que sustentan la Resolución.

e. Se alega que, "...una reivindicación no debe ser comprendida o entendida desde el punto de vista técnico únicamente... sustento de esta reivindicación en la descripción... la página 3 donde se indica que el aparato comprende los tres elementos mencionados en la reivindicación 1... se encuentra en el primer párrafo... de la página 8... sustento de esta reivindicación está en la página 5 de la descripción original... reivindicaciones 3 a 5 aclaran y delimitan... ninguna manera hace referencia al uso per se del medio de marcación...".

Para desvirtuar las fantasías alegadas por la recurrente basta señalar, que quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, requisitos que se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma 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 creada por el inventor y, que la simple presencia de tal aparte no basta para cumplir el requisito legal.

En virtud de lo anterior y de lo explicado arriba en **b.**, la oficina sostuvo y sostiene, categóricamente, que lo relacionado como características en la 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 distintivo un "aparato" o **producto**.

En la Resolución la oficina sostiene que, la reivindicación 3 no es clara porque se desvía al uso de los medios de marcación, que aparece en el folio 124 y dice: "un aparato... usados para cepillar...", lo cual, es contradictorio con lo que se afirma en el segundo párrafo de la página 8 del recurso.

De forma similar a la precedente las reivindicaciones 8 y 9 se desvían al uso (ver folios 125 y 126) pues respectivamente señalan: "8. un aparato... donde un rayo infrarrojo...", y "9. un aparato... donde el rayo de microondas...", por lo aclarado arriba en **b.** es evidente que las reivindicaciones objetadas **NO** son claras.

Por último, en el acto 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 y agregó lo del uso de los medios de lectura, por lo cual se sale del tema, y que la recurrente no discute en ningún lugar de su escrito.

En conclusión, los alegatos aquí discutidos carecen de sustento cierto y son una desviación basada en opiniones subjetivas como señalar que en los dibujos y la descripción se mencionan unos elementos pero **NO** una nueva disposición o una función entre los componentes del aparato, además, no se discute lo fundamental que consiste en el la divulgación se hizo en forma del uso de "medios" que siguen una secuencia de procesamiento de señal.

f. Con relación a los alegatos de que, "...reivindicaciones 1, 6 y 10 por ser reivindicaciones independientes de la misma categoría, respetuosamente subrayamos el hecho que dichas reivindicaciones no son independientes... no es procedente", el examinador acepta que esas reivindicaciones son dependientes y retira la objeción.

De todo lo antes discutido se concluye que, el pliego **NO** es claro por las razones expuestas en **a. – e.**

5) En el siguiente punto la recurrente alega que: **"2. Violación del artículo 34** de la Decisión 486 **por una indebida aplicación** de la norma... Aunque la reivindicación 12 ahora indique que el método es para producir una marca... hace sobre el cuerpo del animal vivo o muerto... preámbulo de la nueva reivindicación 12 **sea distinto** del establecido en la reivindicación original... aún cuando la descripción no menciona explícitamente un método para la identificación de animales, ni para la marcación de animales... **método** está implícito en los ejemplos... modificación de la reivindicación 12 de ninguna manera puede entenderse como una ampliación de la divulgación original, pues el método se encuentra comprendido en la información de los dos ejemplos de la descripción y la secuencia de sus pasos estaba reportada en la solicitud original... sin lugar a dudas **superan** todos los requisitos establecidos en la Decisión 486". (Subrayados y resaltados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta resaltar que, en el numeral 2.1 del

sexto considerando se sostuvo y se sostiene que:

a. 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.

b. 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 artículo 34.

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

Ahora bien, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina dentro del proceso **21-IP-2000**. Interpretación Prejudicial, del **27 de octubre de 2000**, en el aparte **V. Modificaciones a la solicitud de patente**, estableció: "(...) En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 (...) modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones (...) la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada (...) 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 (...)", (subrayados y resaltados fuera de texto).

A la luz de las objeciones planteadas en la Resolución, de la jurisprudencia dictada y de la práctica común aplicada por la oficina que debería ser conocida por la recurrente, **NO** se permite **agregar** ni **cambiar** características no divulgadas en la solicitud inicial.

Argüir que, "aunque la reivindicación 12 ahora indique... es claro que la identificación... se realiza mediante la visualización... que el "aparato"... hace sobre el cuerpo... el método para producir la marca... divulgación original...", no es válido porque la jurisprudencia dictada y la práctica establecida **NO** lo permiten.

Sin embargo, aún si se aceptasen los alegatos como ciertos solo se podría afirmar que la objeción respecto a la reivindicación 12 se habría solucionado, pero el **no** cumplimiento del artículo 34 planteado en la Resolución, fue para 3 reivindicaciones (ver las objeciones de los subpuntos a y b de arriba para las reivindicaciones 6 y 10), y la memorialista en sus alegatos **no** arguyó nada que tratara de controvertir esas objeciones.

En conclusión, los alegatos traídos a colación por la recurrente **NO** se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes sino que son una desviación de los hechos, sustentados más en opiniones personales que en hechos reales, además, de ser incompletos.

7) En el siguiente aparte del escrito se alega que, "**3. Violación del artículo 14** de la Decisión 486 **por una indebida aplicación** de la norma... no existe ninguna norma que consolide la información de la Guía... requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 son solo 3, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial... combinación de características estructurales con características funcionales... ser motivo para la negación de la solicitud... es claro que **se ha malinterpretado la idea**... párrafo de ninguna manera indica que las reivindicaciones deben contener una sola clase de características... que se reevalúe el contenido del párrafo ... sin que la una excluya a la otra... 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...". (Subrayados y resaltados del examinador).

8) Refiriéndonos a los alegatos del punto 3 del recurso, la oficina los controvierte y desvirtúa del siguiente modo.

a. La oficina más que la mandataria sabe que ni la Guía, ni el Manual Andino, **NO forman parte de la norma nacional en materia de patentes**, sin embargo, son documentos a los que los examinadores tenemos que recurrir para, en lo posible, tratar de "llenar los vacíos" dejados por dicha norma y poder darle una salida a los casos en estudio, los cuales, por su larga utilización en el proceso de calificación se han convertido en proceso común, conocido por muchos de quienes laboran en propiedad industrial.

Aún más, nos parece importante recordarle a la representante que debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", de la interpretación prejudicial en el proceso **36-IP-98**, del mismo Tribunal, el cual, establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecido por aquella, para cumplir y hacer cumplir la norma; dichas atribuciones **no** podemos **ni** vamos a delegarlas en cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo, a su parecer o de forma tal que favorezca el interés particular en detrimento del general.

b. No obstante lo anterior, tanto en la Resolución como en el oficio trasladado se sostuvo que, el artículo 14 de la Decisión 486 establece... **Para dar cumplimiento** a tal requisito, y teniendo en cuenta que **ni la Decisión ni el reglamentario** establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

Se puede agregar que, en el cuarto párrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, se señala que: "... las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula química, etc.) **o funcionales**...".

A la luz de lo precedente, queda claro que una invención se puede y debe definir, únicamente, mediante características técnicas de estructura **Ó** de función; la alternativa dada por la conjunción es disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos.

Por lo tanto, las aseveraciones referentes a que: "...ha malinterpretado la idea... párrafo de ninguna manera indica que las reivindicaciones deben contener una sola clase de características...", no tienen sustento cierto, además, **NO** demuestran que se cumplan las disposiciones del artículo 14 ni la jurisprudencia dictada; tampoco la memorialista explica en que parte de la norma y el procedimiento se permite y por qué debería ser así, su sola opinión no es fundamento que controvierta la posición de la oficina.

Para terminar, es importante reiterar lo que se explicó arriba en **4) d.**

En conclusión, **NO** fue posible determinar en qué consiste la "exigencia adicional" ni la **indebida aplicación** de la norma puesto que los alegatos del punto en discusión **NO** se fundamentan en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes sino que, son una desviación de los hechos fundados en una interpretación personal de los mismos, además, la mera opinión personal de la recurrente no es fundamento que controvierta las fundamentos de la Resolución.

9) En el siguiente punto se alega que, "**4. Violación del artículo 21** de la Decisión 486 **por una indebida aplicación** de la norma **basada en un error de interpretación de la misma...** es claro que si un **aparto** o elemento es conocido en el estado de la técnica, dicho **aparto** o elemento no puede obtener protección... atribuido un uso... no ha demostrado que exista en el estado de la técnica... en una **interpretación errada** del artículo... de ninguna manera puede entenderse como que el objeto de la reivindicación sea el uso de alguno de esos elementos de manera independiente... caracteriza como **novedoso** al "aparato" mismo es la reunión... unidad destinada a cumplir una función determinada". (Subrayados y resaltados del examinador).

10) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta resaltar que:

a. Acorde a la jurisprudencia vigente, el técnico 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 reivindicada o no.

En otras palabras, **NO** es requisito indispensable que un **segundo uso** u otro requisito de patentabilidad sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente, los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación.

b. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que, el título II de la Decisión 486 es el que, en particular, establece los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las solicitudes para que se puedan patentar, asimismo, saben que lo conforman los artículos 14 a 21. De allí es, totalmente, claro que basta que no se cumpla uno o más de los artículos, del citado título para que un caso en discusión no sea patentable, tal como ocurre con este expediente y que fue lo que se hizo desde el oficio.

No obstante lo anterior, de un lado, se debe partir de lo explicado arriba en el punto 4) donde se precisó como se puede definir un producto y un procedimiento; de otro lado, en el acto impugnado se indicó que las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque las reivindicaciones, 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.

A la luz de los hechos precedentes, los alegatos **no** presentan ni una sola razón cierta que controvierta y demuestre la **violación del artículo 21**, de nuestra parte, por **aplicación**

indebida, tampoco explica en qué se fundamenta para sostener sus afirmaciones y si lo reivindicado se presentó acorde a lo que establece a norma, el procedimiento y la jurisprudencia; de allí, es evidente que las opiniones personales de la memorialista no desvirtúan, de ningún modo, los argumentos expuestos en el acto por la oficina.

11) El recurso termina con: “5. Violación del artículo 25 de la Decisión 486 por una indebida aplicación... reivindicación 12 es un proceso que se realiza mediante el aparato definido en las reivindicaciones 1 a 11... la conexión entre ellos hacen que se consoliden como un único concepto inventivo... Comunidad Andina.”. (Subrayados y resaltados del examinador).

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

a. 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 (...) interpretarlas”, (subrayado fuera de texto). Adicionalmente, los artículos 14 y 30 establecen a que se puede otorgar patente y los requisitos para las reivindicaciones respectivamente.

Por consiguiente, a partir de los artículos 14, 25, 30 y 51, se sabe que las reivindicaciones pueden ser solo para **productos y/o procedimientos**, que deben tener **unidad de invención**, tanto “a priori” como “a posteriori”, que deben ser claras, concisas y sustentarse en la descripción, porque 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**.

b. Debido a que ni la Decisión ni su reglamentario determinan, taxativamente, cómo juzgar la unidad de invención, el procedimiento establecido por la 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, que deben respetar la regla 125.1, LT, la cual para este caso, en particular, señala: “cuando la primera reivindicación tiene por objeto un **producto**, se puede agregar una reivindicación correspondiente al procedimiento de fabricación del citado **producto**”.

Aunque la regla precedente no es taxativa, la misma **no** incluye la posibilidad de que un método para **producir una marca** distintiva 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.

c. Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, 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, con solo asegurar: “el proceso de la reivindicación 12... realiza mediante el aparato... 1 a 11... es el proceso para operar... 12”, **NO** provoca que haya un **concepto común e inventivo** entre el aparato para identificar animales o cuerpos muertos y el método de producir una marca distintiva, ya que, usar el aparato o que este opere según el método **NO** es una característica técnica que confiera unidad de invención al pliego discutido como, erróneamente, lo supone y afirma la mandataria, razón por la cual, la oficina sostuvo en el acto y aquí reitera que el pliego **NO** tiene unidad de invención.

186
186

Para concluir, el recurso es la oportunidad procesal para revisar la legalidad del acto proferido por la administración en base a unos hechos, de controvertir esos hechos con fundamentos ciertos, de pedir la revisión de aquellos pero **no** para desviar los hechos y alegar presuntas “**violaciones por aplicación indebida** de los artículos de la norma”, con fundamento en interpretaciones personales de lo que se entiende del tema; adicionalmente, la solicitud **no** se denegó solo por no cumplir la claridad o la unidad de invención, como se asevera en los alegatos sino que se trasladó un examen de fondo o artículo 45 donde se explicaron las objeciones que impiden el patentamiento de lo solicitado, luego de la respuesta se dio sustento a las objeciones que aparecieron y se tomó la decisión correspondiente, acorde a lo que permite la misma norma, y contrario a lo que se arguye.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

- a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolución impugnada porque solo son una serie de opiniones personales basadas en una interpretación sesgada y errónea de los hechos que sustentan a la Resolución.
- b) Por las razones explicadas arriba en **4), 6), 8), 10) y 12)** lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 12 de los folios 123 a 128.

Bogotá, D.C. 2007 07 27

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 1172		Código: 202004

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 3-112934

EDICTO No. 19337

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 31283 de 26-SEP-2007**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

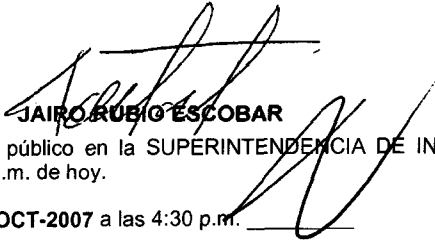
RESUELVE

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

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **11-OCT-2007**Este edicto se desfija hoy **25-OCT-2007** a las 4:30 p.m.

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 19337