

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señora
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Económico
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-121494-00006-0000

Fecha: 2009-07-17 15:11:21 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 18

Re.: Expediente No. 06.121.494

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

"PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTIFICACION DE PRODUCTOS POR MEDIOS FUERA DE LINEA"

Solicitante: ISAAC LEO BAIN

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. 2718 notificado por fijación en lista el 6 de marzo de 2009 correspondiente al examen de fondo, estando dentro del término de prórroga en los siguientes términos:

Claridad de las reivindicaciones:

♦ *Ese despacho considera que las reivindicaciones de proceso se presentan como secuencias lógicas de procesamiento de información lo cual no se permite, que las reivindicaciones de sistema se redactaron en términos del uso y que la reivindicación 24 afecta las disposiciones del artículo 15 e).*

El solicitante considera que la solicitud está presentada de tal manera que una persona con conocimientos en el campo técnico estaría en capacidad de entender y ejecutar la invención. Adicionalmente, las reivindicaciones de sistema definen un producto (sistema de autenticación de productos) por los elementos que lo conforman y la relación funcional entre estos, esto es, el producto se define por las características permitidas. Pongo de presente que el hecho de definir en las reivindicaciones dependientes los elementos que conforman el sistema de la reivindicación 20, no significa que se reivindiquen cada uno de estos elementos como tales ya que ellos no constituyen el objeto de la invención y, por lo tanto, no

145
147
146

se debe entender como el simple uso de los elementos en particular sino como un producto tangible que corresponde al sistema de autenticación como un todo. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes tal y como se redactan si definen correctamente la invención pues especifican los elementos que conforman el sistema de la reivindicación 20.

Así entonces, las reivindicaciones de sistema si se presentan de forma adecuada de conformidad con la guía dada por el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención el cual a este respecto establece:

"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... o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir presión". (Subrayado fuera de texto).¹

Por otro lado, las reivindicaciones de proceso no se deben entender como secuencias lógicas de procesamiento de información sino como un procedimiento constituido por actividades consecutivas para efectuar dicho proceso. Para dar más claridad a este respecto, cabe citar el numeral 4.4.2 del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención sobre la categoría de procedimiento:

"La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar un procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite." (Subrayado fuera de texto)

Es claro entonces que otros procesos como son los procesos de control si son aceptados en la categoría de reivindicaciones de procedimiento y, en consecuencia, las reivindicaciones 1 a 19 sí corresponden a dicha categoría y, según el artículo 14 de la Decisión 486, son susceptibles de privilegio de patente de invención.

Por la objeción hecha a la reivindicación 24, se entiende que el señor examinador se refería a la reivindicación 23 en la que se especifica que el medio para encriptar y/o descryptar una secuencia de caracteres es un software. En cuanto a esta objeción, respetuosamente solicito a su Despacho entender que la reivindicación 23 no reivindica el software como tal

¹ Manual Andino de Patentes, Numeral 4.2, página 35.

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

146
148
147

sino únicamente especifica que constituye uno los medios que conforma el sistema. En consecuencia, la reivindicación en mención no recae dentro de las excepciones de patentabilidad del artículo 15 e).

No es una invención

♦ *Ese Despacho considera que la materia reclamada en las reivindicaciones no se considera como invención pues afecta las disposiciones de los incisos e) y f) del artículo 15 de la decisión 486.*

Pongo a consideración de su despacho los siguientes argumentos que demuestran que la materia reivindicada si corresponde a una invención:

La invención no es un método económico comercial

En primer lugar, el proceso y método de la invención no se relacionan con un método comercial o método de negocios. De hecho, el sistema y proceso de autenticación tienen la intención de verificar si un producto proviene de una fuente segura y, pueden ser aplicados a cualquier producto, especialmente productos farmacéuticos, tales como medicamentos.

El proceso (método) de la invención no involucra un plan de negocios o comercial porque la venta o comercialización del producto no es el objeto de la invención sino que el propósito es ofrecer un sistema y un proceso para verificación de un producto.

Con el objeto de evidenciar que la invención no es un método de negocios, se pueden establecer diferentes efectos técnicos. En primera instancia, el proceso y el sistema se ejecutan por medios técnicos, particularmente implementados por un computador. Como se explicará más adelante, aunque la invención se refiere a un sistema y proceso implementado por un computador y puede usar un software, esto no significa que la invención constituya un programa de ordenador como tal.

Un efecto técnico adicional es la identificación de un producto proveniente de una fuente segura o no. *Este es un efecto técnico porque soluciona un problema técnico existente*, por ejemplo la necesidad de garantizar la confiabilidad de un producto.

Otra característica técnica es que el proceso y el sistema se ejecutan mediante medios fuera de línea, por el contrario, en los documentos del arte previo únicamente se ejecuta un

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

147
149
148

chequeo mediante medios online. Las ventajas de tener un proceso y un sistema fuera de línea se presentan en la descripción y se cita la posibilidad de ejecutar el proceso y el sistema cuando no se dispone de conexión a Internet o en un lugar que no tiene dicha conexión.

Así entonces, el proceso y sistema de la invención sí tienen un efecto técnico que constituye la solución a un problema técnico y, por lo tanto no corresponden a un método económico-comercial.

La invención no es un programa de ordenador o un software como tal

El solicitante admite que bajo la legislación actual los programas de ordenadores o software como tal no son considerados como invenciones, de hecho, la legislación de patentes alrededor del mundo, incluyendo Europa y Brasil no acepta la patentabilidad de software como tal, el cual se protege por derechos de autor. Sin embargo, las invenciones implementadas por computador como en la presente solicitud sí son susceptibles de patentabilidad toda vez que resuelven un problema técnico y no están asociadas con la estética, presentación de información o abstracción.

Por la terminología usada en la legislación ("como tal" o "per se") se entiende que únicamente el software como tal, por ejemplo, el código de líneas expresado en un lenguaje no es patentable. Sin embargo, la legislación no prohíbe expresamente la patentabilidad de invenciones implementadas por computador que, por demás, tienen un efecto técnico, tienen novedad y nivel inventivo y no se relacionan simplemente con métodos o procesos conocidos con anterioridad.

La solicitud en estudio presenta una invención implementada por computador, dado que usa la asistencia de un computador para almacenar y recuperar datos y, para aplicar criptografía pública o privada. Aunque la invención también pueda implementarse usando un software, el objeto descrito y reivindicado no es un software ya que no se reivindican las líneas de un programa de computador. Adicionalmente, la invención se limita a un proceso que se ejecuta por fuera de línea (off-line means), independientemente de la forma en la que dicho proceso pueda ser materializado, bien sea mecánica o manualmente o por medios electrónicos.

El solicitante resalta que la expresión "por fuera de línea" (off line) abarca todo aquello que no esté en línea, y por lo tanto se entiende que la invención también puede implementarse por medios manuales. Sin embargo, medios automáticos, tales como el uso de un

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

148
150
149

computador, facilitarían la implementación del proceso de la invención que, reitero, son el objeto reivindicado y para el cual se solicita patente.

Dados los argumentos anteriores, respetuosamente solicito a ese despacho tener por superada la objeción basada en la contravención del artículo 15 e) toda vez que las reivindicaciones no definen ningunas instrucciones o un algoritmo para llegar a un resultado (software como tal) sino a un proceso de autenticación de productos por fuera de línea.

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

• *El examinador establece que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las de función entre los componentes de la estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas para la fabricación de un producto.*

Respetuosamente, manifiesto mi desacuerdo con la anterior objeción y mantengo que, como mencioné antes en este memorial, las invenciones de procedimiento no constituyen necesariamente una secuencia de etapas para la fabricación de un producto, como claramente lo indica el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en su numeral 4.4.2. Según dicho Manual (procedimiento) las reivindicaciones de procedimiento relacionan todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar dicho procedimiento, las cuales se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos, citando además como ejemplo los procesos de control.

Así entonces, las invenciones de procedimiento no se limitan a la secuencia de etapas para fabricación de productos y, en consecuencia, es claro que el método reivindicado sí corresponde a la categoría de procedimiento pues cumple con lo estipulado por el Artículo 14 de la Decisión 486 y, por lo tanto, es susceptible de privilegio de patente de invención.

Con respecto a las reivindicaciones de sistema de la presente solicitud, reitero que dicho sistema constituye una forma tangible de un producto definido por los elementos que conforman su estructura y la relación funcional entre ellos. Reitero que la invención no reclama cada uno de los elementos por separado ni su función particular sino el sistema de autenticación de productos como un todo. Cito nuevamente el numeral 4.2 del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención:

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

Del numeral 4.2 citado se desprende que el producto de la invención (sistema) no mezcla la enumeración de componentes lógicos con secuencias de procesamiento de información del método de control de productos. Por el contrario, las reivindicaciones de sistema 20 y dependientes definen las partes que lo conforman y la relación funcional entre estas.

- *El señor examinador adicionalmente considera que el sistema o aparato que se reivindica no está definido por características permitidas sino por componentes lógicos de un sistema de control informático convencional mezclados con la forma en la que se realiza la identificación de productos.*

El hecho de emplear elementos conocidos para desarrollar el sistema de la invención no significa que estos sean el objeto de la invención. Adicionalmente, pongo de presente a este Despacho que las reivindicaciones 20 a 22 no podrían caer dentro de la excepción de patentabilidad referente a los segundos usos, toda vez que el artículo 21 de la Decisión 486 establece que:

"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."

Entonces, es claro que únicamente los productos o procedimientos ya patentados recaen en esta excepción de patentabilidad y que la invención no reivindica cada elemento conocido por separado sino un sistema especialmente configurado que no era conocido y que es la solución a un problema técnico existente.

- *El oficio establece que la materia reivindicada carece de nivel inventivo porque un técnico medio podría realizar el método y sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea sin ningún esfuerzo intelectual, partiendo de las enseñanzas de los documentos 1 a 4 del Reporte de búsqueda internacional de la publicación WO 2005/119535.*

De los comentarios hechos en el numeral 6.3 de la acción oficial, se concluye que el señor examinador reconoce el carácter técnico de la invención pues estableció un análisis sobre el nivel inventivo de la solicitud, indicando así que la invención, previo cumplimiento del requisito de nivel inventivo, sí sería susceptible de patentabilidad. Así entonces, presento los siguientes argumentos que demuestran que la invención reivindicada sí tiene nivel inventivo frente a los documentos citados en el ISR.

150
182
151

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

En primer lugar, con respecto al documento D1 (US 2004/0034579), si el proceso descrito en este documento se implementara por medio de una base local de datos, la seguridad del sistema se vería vulnerada. La seguridad del sistema contra un falsificador se basa en el hecho que los números que un fabricante usa para identificar los productos se seleccionan aleatoriamente y son mantenidos en secreto por el fabricante. Efectivamente, si el público tiene acceso a una lista completa de números válidos (como es el caso de la presente invención), un falsificador conocería exactamente los códigos de barras que puede imprimir en los productos falsificados, sin importar el hecho que dichos códigos sean aleatorios.

Lo que evita la falsificación es que no únicamente los números se seleccionen aleatoriamente sino también que el fabricante mantiene en secreto la lista completa de números válidos. En otras palabras, no habrá una copia de dicha lista en la memoria de cada dispositivo de autenticación en cada punto de venta (contrario a la presente invención) porque sería muy fácil para el falsificador bajar la información y obtener una copia de dicha lista, por ejemplo, la autenticación no puede hacerse por fuera de línea (off line) y tiene que hacerse obligatoriamente por medios en línea, de lo contrario el sistema sería totalmente inseguro.

Con respecto a D2 (US 2003/0085797), si en D2 la implementación se hiciera usando una base de datos local (como en la presente invención), la seguridad del sistema sería totalmente vulnerada. La seguridad contra falsificadores en D2 se basa en que el código del producto que el fabricante asocia a cada número de identificación es un secreto que únicamente conoce el fabricante. Por esta razón, el código del producto se oculta mediante una tira removible. Lo que previene la falsificación es que solamente después de la compra del producto se puede retirar la tira removible y revelar el código del producto el cual puede presentarse ante la base de datos del fabricante para la autenticación. Si el público tuviera acceso a la lista completa de números de identificación válidos (como se reivindica en la invención) y a sus correspondientes códigos de producto, un falsificador conocería exactamente que códigos de producto imprimir en los productos falsificados y luego ocultarlos con una tira removible falsa.

En otras palabras, no podría haber una copia de la lista en la memoria de cada dispositivo de autenticación en cada punto de venta, como en la presente invención, porque sería muy fácil para el falsificador obtener una copia de la lista completa. Por ejemplo, la autenticación no podría hacerse por fuera de línea y sólo puede hacerse por medios online, de lo contrario el sistema sería completamente inseguro.

De otro lado, la presente invención se dirige al uso de medios por fuera de línea para realizar la autenticación, y ésta se puede realizar localmente, por el contrario en D1 y D2 se deben

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

151
183
152

usar necesariamente medios de autenticación online para evitar que la seguridad se vea en afectada.

Con respecto al documento D3 (JP 2002-183270), cada producto asociado son un producto se refiere a un "único ID". El ID único se graba en un microchip, que es fijado dentro del producto. El fabricante del microchip registra cada ID en una base de datos remitida al servidores de protección de marca. Aunque no se explica en la descripción de D3, está implícito que dichos números no tienen un patrón de fácil reconocimiento con el objeto de prevenir la falsificación. No puede haber copias del contenido de la base de datos sino únicamente en el servidor de protección de banda, el cual responde las preguntas que se generan. La revisión se hace en línea mediante la comunicación con el servidor de protección de marca al momento de la autenticación. Por lo tanto, la invención D3 no podría realizarse por medios por fuera de línea.

En el documentos D4 cada número asociado con un producto (*número de reconocimiento*) se encripta y se almacena en un microchip fijado al producto. Un número es válido únicamente si está correctamente codificado. A parte del fabricante nadie más sabe como codificar o descifrar el número de reconocimiento. Dado que el fabricante es el único que sabe como descifrarlo, la validez es comprobada en línea mediante el acceso al computador del fabricante en el momento de la autenticación. Estando en línea, el fabricante descifra, consulta su tabla de números válidos y, transmite la respuesta. Por lo tanto, no hay forma de realizar la invención de D4 por medios fuera de línea.

Así entonces, dado que ninguno de los documentos citados en el reporte de búsqueda internacional enseña o sugiere que la autenticación de productos pueda realizarse en línea, la invención reivindicada sí es inventiva.

Con el objeto de hacer énfasis en que el proceso de la invención se realiza localmente por medios fuera de línea, se incluyó en las reivindicaciones que los pasos de verificación (iv) y actualización de la indicación de validez de la secuencia de caracteres en una base de datos se realizan localmente. Esta modificación esta debidamente sustentada por la descripción, ejemplos y figuras. Particularmente en la figura 4 en donde la unidad de almacenamiento de datos se representa por un punto de distribución, local.

Adicionalmente, la reivindicación 2 se introdujo en la etapa (vii) de la reivindicación principal 1. La reivindicación 21 se introdujo en la 20 y el término "localmente" se incluyó en esta reivindicación.

CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

152
154
153

Por último, respetuosamente solicito a ese Despacho reconocer el carácter técnico de la presente invención y que se tenga presente que las reivindicaciones del pliego actual presentan nivel inventivo según del Informe de búsqueda internacional y del reporte preliminar internacional

Cumplido así con lo dispuesto, respetuosamente solicito a Ud., se continúe con el trámite de la solicitud de patente de la referencia.

De la Señora Jefe,

Margarita Castellanos
Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura

Calle 94 A No. 7 A - 09

Teléfonos: 610 74 20

Bogotá, D.C.,

17 de Mayo de 1994

PATENTES/14/P1422/MEMORIAL FONDO

153
155
184
154



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: ISAAC LEO BAIN

Dirección: Al. Itu, 890 - Ap. 2, 01421-001 Sao Paulo - SP - BRASIL

Nacionalidad o Domicilio: Sao Paulo - BRASIL

Lugar de Constitución: BRASIL

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A.

Dirección: CALLE 94A No. 7A-09

Teléfono: 610 74 20 Fax: 610 07 06

E-mail: info@castellanosyco.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

39'779.654

TPA

70.819

④

Número de Expediente:

06.121.494

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio al cual solicito se otorgue el privilegio de patente.

⑥

Comprobante de pago No.

09 - 44,256

Fecha

16/06/2009

⑦

Anexos:



Comprobante de pago de la tasa.



Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas



Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE MARGARITA CASTELLANOS A.

FIRMA

Margarita Castellanos A.

CC 39'779.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - MCA/ica-P1422

17.06.2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº: 890176007-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 44,256
FECHA : JUNIO 18 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-121494-00006-0000

Fecha: 2009-07-17 15:11:21 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE(YII) Eje: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 16

LISTE CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAG	VR. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	082754387	92031166	18/06/2009	4,050,640.00

LISTE CONCEPTO

DATA, RESUMEN	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 00005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICAR	12 MARCAS Y LOGOS COMERCIALES	111,000.00
	TOTAL :	\$ 111,000.00

SON: CIENTO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

152
154
156
155

REIVINDICACIONES

1. Un proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea, CARACTERIZADO porque comprende las etapas de:

- i. Seleccionar, para cada producto, una secuencia de caracteres que identifica el producto;
- ii. Fijar dicha secuencia de caracteres al producto;
- iii. Recuperar localmente la información contenida en dicha secuencia de caracteres en el momento de la verificación de la autenticidad del producto;
- iv. Verificar localmente la validez de dicha secuencia de caracteres recuperada;
- v. Enviar un mensaje dependiente del resultado de dicha verificación de validez de dicha secuencia de caracteres;
- vi. Actualizar la indicación de validez de dicha secuencia de caracteres en una base de datos local.
- vii. Actualizar periódicamente en dicha base de datos las indicaciones de validez de dicha secuencia de caracteres y también de secuencias de caracteres que identifican otros productos mediante medios remotos o de acceso local.

2. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres es un número de serie del producto.

3. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres comprende caracteres para determinar si dicha secuencia de caracteres es válida.

4. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres comprende caracteres para elegir un mensaje a ser emitido.

156
158
157

5. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 4, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres comprende un identificador del local a que se destina la venta o la distribución del producto.

5 6. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 4, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres comprende una secuencia de caracteres resultante de la aplicación de una firma digital o de una función Hash.

10 7. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO por el hecho de que dichos caracteres son un mensaje comprensible para los humanos.

8. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO por el hecho de que dichos caracteres son un índice para seleccionar un mensaje almacenado en una base de datos.

15 9. Un proceso de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, CARACTERIZADO porque dicha secuencia de caracteres es comprimida.

20 10. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, CARACTERIZADO porque dicha secuencia de caracteres es fijada al producto por medios físicos.

25 11. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 10, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho medio físico es un código de barras impreso.

12. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres está contenida en un medio digital.

30 13. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 12, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho medio digital es una banda magnética.

14. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 12, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho medio digital es un micro circuito electrónico.

15. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicación 1, CARACTERIZADO porque dicha fijación es inseparable del producto.

16. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicación 1, CARACTERIZADO porque comprende adicionalmente las etapas de:

- encriptar dicha secuencia de caracteres utilizándose un sistema de criptografía asimétrica antes de la etapa (ii);
- divulgar la clave pública de dicho sistema de criptografía asimétrica antes de la etapa (iii); y
- desencriptar dicha secuencia de caracteres en la etapa (iii).

17. Un proceso, de acuerdo con la reivindicación 16, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha secuencia de caracteres encriptada es acompañada por la clave pública adecuada para realizar su desencriptación.

18. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicaciones 1, CARACTERIZADO porque comprende adicionalmente las etapas de:

- encriptar dicha secuencia de caracteres utilizándose un sistema de criptografía simétrica antes de la etapa (ii); y
- desencriptar dicha secuencia de caracteres en la etapa (iii).

19. Un sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea, CARACTERIZADO porque comprende:

- una base de datos local para almacenar por lo menos una relación de secuencias de caracteres válidas o no válidas para productos que serán sometidos a autenticación;

158
166
159

- un verificador local que accesa dicha base de datos local para verificar la validez de dicha secuencia de caracteres que identifica el producto; y
- un elemento de emisión de mensajes que envía un mensaje a partir del resultado de la verificación de validez hecha por dicho verificador; y
- un registrador de venta capaz de grabar una transacción comercial que involucra dicho producto y de indicar a la base de datos que la secuencia de caracteres que identifica dicho producto no debe considerarse válida.

20. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO porque comprende adicionalmente un medio para encriptar y/o desencriptar una secuencia de caracteres que identifica el producto.

21. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 20, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho medio es un software.

22. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicha base de datos opera en un dispositivo de almacenamiento de datos de una computadora.

23. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho verificador es una computadora.

24. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho registrador de ventas es una computadora.

25. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho registrador de ventas es un terminal/caja registradora en el punto de ventas y/o distribución.

26. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho verificador y dicho registrador de ventas están conformados en un dispositivo único.

5

27. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho verificador es portátil.

28. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho registrador de ventas es portátil.

10

29. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho elemento de emisión de mensajes es una pantalla de monitor o un vídeo.

15

30. Un sistema, de acuerdo con la reivindicación 19, CARACTERIZADO por el hecho de que dicho elemento de emisión de mensajes produce señales de audio o cualquier otra forma de comunicación adecuada para personas con dificultad de lectura.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06-121.494

Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60

Concepto Técnico No. 3.070

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT BR 2005/000.025

Fecha de Presentación Internacional

2005- III - 01

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:**1.1 Descripción:**

Folios: ____ a ____ como se radicó inicialmente

Folios: _99_ a _125_ recibida por la autoridad de búsqueda
el 04 de noviembre de 2005.

1.2 Reivindicaciones:

Folios ____ a ____ recibidas por la autoridad de búsqueda

Folios _155_ a _159_ respuesta del 2009-VII-17

1.3 Dibujos:

Folios _77_ a _81_ como se radicó inicialmente

Folios ____ a ____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 136 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Respuesta del Solicitante:

Folios: _144_ a _152_

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un proceso y un sistema de autenticación de productos donde la autenticidad sea fácilmente reconocida por el consumidor y sea imposible la reproducción del elemento de verificación, reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea, relacionado en las reivindicaciones 1 a 18; y, un sistema de autenticación de productos por medios fuera de líneas, relacionado en las reivindicaciones 19 a 30.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 // G07G 1/00.

160
161

161
163
162

2. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones de "proceso" presentan como "etapas" una secuencias lógicas de procesamiento de información o señal ejecutables por computador, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones de "sistema", de un lado, *no tienen sustento descriptivo* porque en ese aparte no se divulga una manera de ejecutar el producto sino que allí se expone, en términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de señal del proceso, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 20, 22 a 30 se redactaron en términos del uso o efectos de este.

La reivindicación 21 abiertamente afecta las disposiciones del artículo 15 e).

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

3. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literales d) y e)

5.1 Las características incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan más a las de un método económico comercial y exhibición de información que a características de naturaleza técnica, que definan una solución técnica a un determinado problema de ese tipo, concretamente dichas características hacen referencia a formas de presentar y verificar información para productos tal como se evidencia, claramente, del contenido de las mismas reivindicaciones; por ejemplo, la nueva reivindicación 1 menciona que:

"un proceso de autenticación de productos... seleccionar una secuencia de caracteres que identifica al producto; fijar dicha secuencia... recuperar localmente la información...; verificar localmente la validez... enviar un mensaje... actualizar la indicación... actualizar periódicamente en dicha base de datos..."; de allí es evidente que lo relacionado como etapas no se dirigen a solucionar un problema técnico sino al manejo (verificación) de información relacionada a la comercialización de artículos, mediante uso de medios técnicos para procesar esa información y determinar si es autentico o falso.

De modo semejante, la nueva reivindicación 19 resalta que, "un sistema de autenticación... una base de datos para almacenar... relación de secuencias de caracteres válidas... un verificador... que accesa dicha base de datos para verificar la validez; un elemento de emisión de mensaje... resultado de la verificación... y un registrador de venta capaz... transacción comercial... válida"; y, así sucesivamente con cada una de las reivindicaciones restantes, donde es evidente que lo subrayado NO son características técnicas que definan, aclaren o delimiten una forma particular de ejecución de un **producto** sino que solo es una mera la relación del uso de medios técnicos para verificar información relativa a la comercialización de productos que han recibido un código de barras, un RFID o similar.

Por las razones anteriores; se considera que lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso d) del artículo 15.

162
164
163

5.2 La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

De la calificación de la solicitud salta a la vista, de un lado, que las reivindicaciones 1 a 18 relacionan como etapas del proceso, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (información / datos), que se consideran soporte lógico **como tal**.

De otro lado, las reivindicaciones 19 a 30 se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, por lo que las mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal, en especial la reivindicación 21 como ya se dijo arriba.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicación 1 y sus dependientes de, "proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea" o **procedimiento NO** divulga etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (señal) ejecutables por computador, que **no** conducen a la fabricación u obtención de un **producto**.

En segundo lugar, la reivindicación 19 y sus dependientes de, "sistema de autenticación de productos por medios fuera de líneas" o de **producto NO** revisten forma tangible porque en su redacción se mezcla la enumeración de algunos componentes lógicos *junto* con la secuencias para procesamiento de información del método de control de productos, características más cercanas a un procedimiento pero, de ninguna forma, a las de un **producto**.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica el producto** pero no de qué forma se usa o se puede usar, para procesar información o datos de control comercial, uno o más componentes de un sistema

163
165
164

informático convencional, tal como ocurre con las reivindicaciones del pliego calificado.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de los componentes de un sistema informático convencional fuera de red como, por ejemplo, un "computador de uso general", que convencionalmente incluye un procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se desarrollan o ejecutan las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para controlar la autenticidad de algún producto durante su comercialización, además, porque así se expone en el contenido de la misma descripción (ver de línea 22 página 14 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Se reitera, de un lado, que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

De otro lado, que un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa; es decir, un **producto** NO se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, una base de datos es independiente de la información contenida en ella, etc. de allí, que enunciar uno o mas componentes lógicos de un sistema de control informático convencional y mezclarlo(s) con la forma (secuencia) en se que realiza el control de las identificaciones de los productos, no son características que sirvan para distinguir un sistema o aparato, como se reivindica aquí.

6.3 Lo reivindicado carece de **nivel inventivo** porque un técnico en el arte (programador) podría realizar el método y el sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea, sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo; además, porque así se puede determinar a partir de los documentos 1 a 4 del reporte de búsqueda de la publicación WO 2005/119535.

140
↓
119
↓
110
168

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) Al inicio de la respuesta se identifica la apoderada, quien hace mención al oficio No 2.718 puesto en conocimiento del solicitante.

A continuación, se presentan los alegatos referentes a la "claridad de las reivindicaciones", respecto a los cuales se determinó que, simplemente, son: i) afirmaciones sin ningún tipo de sustento real en hechos ciertos; ii) transcripción parcial de los informados por la oficina en el traslado; iii) una interpretación personal de dos apartes del Manual Andino que hace la interesada, por lo que se explica a continuación.

a) Si bien los párrafos 3 y 4 de la subsección 4.2 del Manual Andino resaltan que: "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

164
166
165

elemento. Las características pueden... **estructurales...** o **funcionales...** del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento **para medir** la presión..." (subrayados y resaltados fuera de texto), ello no significa en modo alguno que lo alegado sea cierto porque es importante resaltar, que la interesada pasó por alto lo que establecen los párrafos precedentes, a los transcritos por ella en su respuesta, de la citada subsección 4.2 del **Manual Andino**, los que también se emplean en la calificación de las reivindicaciones de un pliego; el primero de ellos establece 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** (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

El siguiente párrafo de la citada subsección del Manual indica: "para efectos del examen **no se toma como característica técnica** la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, una **secuencia de procesamiento de señal mediante uso de medios técnicos** 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".

Adicionalmente, cabe precisar que el ejemplo con el que se trata de mostrar el cumplimiento del artículo 30, tomado del Manual Andino, (del tipo elemento, medio o pieza **para hacer una función** por ejemplo, "elemento **para medir la presión**"), probablemente, fue sugerido por alguien que **no** conoce los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues asegurar que: "elemento para definir la presión" **NO** ha sido, **NO** es, **NI** será la definición de una función en cualquiera de los campos antes mencionados sino que la relación de función entre los elementos, tiene una forma específica de realización en los campos mencionados, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o por una función entre los componentes de la estructura de una disposición o de un sistema.

Además, quienes tienen conocimientos en el arte saben que en las reivindicaciones de **producto** del presente caso **no** se enumeran elementos tangibles sino elementos lógicos junto con su **uso** puesto que una base de datos se **usa** para almacenar información, un verificador se **usa** para verificar la información (secuencia de caracteres), el elemento de emisión se **usa** para emitir mensajes, etc. de allí es evidente que **NO** definen una función entre los componentes de un sistema, como tal sino el **uso** de partes de ese sistema para logar el efecto, no técnico, de verificar la validez comercial de algún tipo de artículo (CD de música, ropas, bebidas, etc.).

b) La memorialista señala que las reivindicaciones de proceso no se deben entender como secuencias lógicas de procesamiento de información, con base en la transcripción del subnumeral 4.4.2 del Manual Andino, lo cual, se puede controvertir y desvirtuar con solo cambiar los subrayados hechos por la ella y resaltar de la misma transcripción, "la segunda categoría... pueden ejercer sobre productos materiales, energía... procesos de control cuando la legislación lo permite", (subrayados y resaltados fuera de texto).

Ahora bien, el hecho de que se pueda usar cualquier producto material, por ejemplo, un computador, para efectuar un procedimiento eso **NO** significa, de manera alguna, que se puedan presentar como **procedimiento patentable** reivindicaciones redactadas en secuencia(s) de procesamiento de información, señal (datos) porque: i) esas **NO** son característica técnicas para definir un procedimiento patentable porque "una secuencia de caracteres que identifica un artículo (producto)", es decir, formas de presentar y verificar información por procesamiento de información **funcionalmente**, equivale al mero procesamiento de información o de señal puesto que, la información, señal o secuencia de caracteres de identificación **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la

165
167
166

manufactura de un objeto (el sistema de autenticación) con el cual se ejecuta (en sentido informático) el proceso reivindicado aquí.

Aún más, sin la intervención de un aparato de procesamiento computador o caja del punto de venta, la información y/o la señal **no** representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque **no** se puede producir o manufacturar nada a partir de ello(s).

ii) La oficina estableció, con base en la jurisprudencia de la interpretación Prejudicial 36-IP-98 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, los **procedimientos** mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la obtención de un **producto**, lo cual, fue informado en el traslado al solicitante.

Por lo tanto, de un lado, parece necesario resaltar que la jurisprudencia, que se aplica a casos como el presente, está por encima de lo que cite el Manual Andino y del enfoque que se le quiera dar a dicha citación.

iii) Respetuosamente nos parece que la representante para su respuesta, debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98 antes citado, aparte vi. **"examen de fondo de la solicitud de patente"**, donde se 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, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos delegar en terceras personas para que se opine, en un caso a nuestro cargo, según los intereses del solicitante.

En consecuencia, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar y el contenido que deben tener las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio trasladado, que acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, un **procedimientos** mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la obtención de un **producto** por esta razón hacer afirmaciones que van en contravía de lo dispuesto por la norma y el procedimiento, **no** son fundamento que desvirtúe las objeciones planteadas por nosotros.

iv) La serie o sucesión de operaciones de las reivindicaciones son, de un lado, una secuencia para procesamiento de señal (datos) redactada en términos de uso de medios técnicos que NO son **característica técnicas** que sirvan para definir un **procedimiento** y, de otro lado, la serie reivindicada en el presente caso es una secuencia de procesamiento de información fuera de patentabilidad, acorde a las disposiciones del artículo 15 e).

A la luz de lo anterior, se puede puntualizar que los procesos de control podrían ser patentables siempre y cuando NO sean secuencias lógicas de procesamiento de señal,

#66
148
167

información o datos, como sucede en este caso, pues es evidente que van contra las disposiciones del inciso e) del artículo 15.

c) En el traslado se sostuvo y se reitera arriba que, las reivindicaciones de sistema no tienen soporte descriptivo porque en ese aparte no se divulga una manera de ejecutar el producto sino que allí se expone, en términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de señal del proceso, nada de lo cual es discutido por la memorialista en su respuesta.

No obstante, nos parece necesario aclarar que el artículo 28 de la Decisión 486 establece: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes; y
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención", (subrayados fuera de texto)

Consecuentemente, para que una descripción cumpla el requisito establecido por la norma [particularmente el literal e) arriba subrayado], el solicitante, por decirlo así, debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invención y, por ello se debe explicar la composición y el funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el (los) objeto(s), es decir, se pueda ejecutar o fabricar el (los) objeto(s), tal como se resalta al final del primer párrafo de la subsección 3.1 del Manual Andino, (ver página 32) donde se señala: "la descripción... forma suficientemente clara y completa... sea posible su comprensión... pueda ejecutarla... la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención" (subrayados fuera de texto).

Adicionalmente, es bien conocido por todos que una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas; de forma similar se conoce 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.

Asimismo, se reitera que 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.

167
169
168

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, cosa que no sucede en el presente caso.

2) Para desvirtuar las aseveraciones relacionadas a que "la invención no es un método económico comercial", resulta suficiente resaltar que:

a. Si bien en las reivindicaciones 1 a 18 se puede considerar que de forma explícita no se reivindica un plan económico comercial *si lo hace de modo implícito porque es evidente de la descripción* pues se dirige a verificar la validez de mercancías como ropas, CDs de música, bebidas, etc. mediante la creación de un código de identificación que se inserta al artículo (producto) en un código de barras, banda magnética o etiqueta que se lee con un lector cuya señal se envía al procesador para su procesamiento o validación y, porque en las restantes reivindicaciones, 19 a 30 sí aparece explícitamente en: "**registrador de venta capaz de grabar una transacción comercial...**".

Consecuentemente, consultar una base de datos para verificar la validez de un artículo y llevar a cabo el **registro** de una venta comercial NO son características técnicas que sirvan de base para la patentabilidad del pliego porque afectan las disposiciones del artículo 15 d) ya que se trata de un plan económico comercial, excluido de patentamiento.

b. Acorde a lo determinado por el artículo 14 de la norma, la protección es para **productos y/o procedimientos** que se definan acorde a lo explicado arriba en el subnumeral 1), además, ni la norma ni el procedimiento contempla protección para proceso y sistema implementados por (con) computador pues NO existe tal categoría de reivindicación.

c. En la opinión escrita de la autoridad de búsqueda (ver folio 90 último párrafo), el examinador puntualiza allí que: "*el objeto para el que se busca protección se relaciona fuertemente en parte a métodos de hacer negocios (plan económico comercial) que en la mayor parte de las regulaciones de patentes, regionales o nacionales, se excluyen de patentabilidad.*"

d. Hacer mención de supuestos efectos técnicos, de la forma de realizar la verificación y de las supuestas ventajas que se logran no son razones que controviertan la objeción planteada a la luz de lo precedente.

3) Respecto a los alegatos relativos a que, "la invención no es un programa de ordenador o un software como tal", se puntualiza que:

En el subnumeral 5.2 del oficio trasladado se informó al solicitante qué se entiende por software, según el procedimiento legalmente establecido por la oficina. Adicionalmente, lo que se pretende patentar no cumple las disposiciones de los artículos 14, 18, 21 y 30 por lo ya explicado arriba.

No obstante, para desvirtuar las aseveraciones de la mandataria, de un lado, basta tener que **NO** existen **NI** existirán a mediano plazo, "**patentes implementadas por computador**", pues esa categoría no la contempla el artículo 14, por las razones ya explicadas en los subnumerales anteriores.

De otro lado, una persona con conocimientos en el arte sabe que las figuras 1 y 2 son diagramas de flujo de las secuencias lógicas para procesar la información de la "secuencia de caracteres (código de barras) que identifica un artículo".

Por consiguiente, tal como se informó en el traslado y arriba en 5.2 se reitera, acorde a la

168
170
169

práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Cabe agregar que los componentes usados para ejecutar el proceso y sistema reivindicados (como si eso fuese lo mismo) son lógicos, con lo que se refuerza el uso de soporte lógico como tal; asimismo, en la descripción (ver de página 16 a 26) se menciona el uso de la función de Hash o transformación criptográfica, una algoritmo de compresión de datos, la tabla de identidades válidas y no válidas, etc. todos los cuales son elementos de soporte lógico como tal.

Aún más, en el ejemplo de la descripción (ver de página 27 en adelante), se relacionan explícitamente elementos del software a usar, por ejemplo, "el software produce a partir de los números de entrada A1... este mismo software calcula el producto...", para lograr el efecto NO técnico de verificar la validez de medicamentos empacados en un recipiente que tiene una secuencia de caracteres, lo que contradice las afirmaciones de la memorialista.

A la luz de lo anterior, los alegatos traídos a colación **NO** tienen sustento cierto NO sirven de fundamento para controvertir las razones de sustento dadas en el traslado y que, se reitera arriba porque no explican en que parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento se permiten patentes "implementadas en (por) computador"; la sola opinión del interesado y resaltar que lo reivindicado se efectúa fuera de línea no demuestra que la objeción no sea válida.

4) Para desvirtuar las aseveraciones del aparte "reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso", de la respuesta es suficiente puntualizar que:

a) Por los motivos ya explicados arriba en el subliteral 1) acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Las opiniones de la interesada son respetables pero ellas no controvierten ni menos aún desvirtúan las objeciones planteadas.

b) Con relación a los alegatos referentes al nivel inventivo, es necesario precisar que: i) de ningún modo se reconoce carácter técnico a lo solicitado, la relación de documentos y la opinión dada por la autoridad de búsqueda solo la aceptamos en cuanto a que lo reivindicado se relaciona fuertemente con un plan económico comercial.

2+0
NI
149

ii) la relación de documentos en el aparte 6.3 del oficio la realizamos con la intención de utilizarlos como soporte para el segundo u otro uso, pues aunque discrepamos radicalmente de la opinión de algunas personas quienes consideran que se necesitan documentos para sustentar la objeción, nosotros no lo consideramos así porque acorde a la jurisprudencia dictada y aplicada para cuestionar el nivel inventivo **NO** es necesario ningún tipo de documentación sino que se debe partir de los conocimientos y experiencias del examinador para determinar si se produjo una invención o no. Desde el punto de vista técnico, **NINGÚN** requisito de patentabilidad debe partir de documentos sino de los conocimientos y experiencias del examinador y, solo como soporte adicional se debería

469
121
670

hacer mención a algún(os) documento(s).

iii) el agregar uno o más pasos al método de validación no implica, absolutamente, nada porque eso no cambia de que lo solicitado sea software dirigido a facilitar un plan económico comercial, exentos de patentabilidad.

iv) para nosotros lo sustancial consiste en que un técnico en el arte (*programador*) podría realizar el método y el sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea, sin ningún esfuerzo intelectual adicional, para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo.

c) aunque el subtítulo indica que los alegatos se refieren al segundo u otro uso, los alegatos en sí NO incluyen ni un solo párrafo a discutir las objeciones planteadas en 6.2 y que se reiteran arriba.

Para finalizar, consideramos de suma importancia resaltar que la oficina no puede aceptar como **sustento de patentabilidad** ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Por tal razón, si la Administración aceptase los alegatos de la memorialista como válidos, se llegaría a que un proceso y sistema de autenticación de productos sistema por medios fuera de línea, como los solicitados aquí, serían patentables con solo pretextar que el proceso y el sistema se pueden reivindicar de cualquier modo, que en opinión de la mandataria no es un plan económico comercial ni un software, etc. ya que, no daríamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se permitiría que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley más aún, cuando el objeto mismo de la solicitud, como la misma representante lo declara en su respuesta, consiste en el uso de medios fuera de línea para ejecutar la validación de artículos a comercializar que NO son características técnicas que sirvan de base para su patentabilidad y, porque afectan las disposiciones del artículo 15 incisos d) y e), ya que se trata de un plan económico comercial y soporte lógico como tal, excluidos de patentamiento.

8. Conclusión:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 2.718 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y e), 18, 21 y 30 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 30 (folios: 155 a 159)

Bogotá, D.C., 04, 09, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 3.070	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
----------------------------	---

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19610
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 30, artículo 3 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de diciembre de 2006, bajo el número 06121494, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS POR MEDIOS FUERA DE LÍNEA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/BR2005/000025 del 1 de marzo de 2005.

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionerario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 17 de julio de 2009 el solicitante atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 30, contenidas en los folios 155 a 159 del expediente en estudio, no definen un método ni una invención, se tratan de usos y no cumplen con los requisitos del artículo 30. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un proceso y un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

10610

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

sistema de autenticación de productos donde la autenticidad sea fácilmente reconocida por el consumidor y sea imposible la reproducción del elemento de verificación, reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea.

Las reivindicaciones 1 a 18 se refieren a un proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea.

Y las reivindicaciones 19 a 30 un sistema de autenticación de productos por medios fuera de líneas.

2. No se cumple el artículo 30

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

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".¹

Al respecto puede apreciarse que, las reivindicaciones de "proceso" se presentan como "etapas" de una secuencia lógica de procesamiento de información o señal ejecutable por computador. Y que las reivindicaciones de "sistema", no tienen sustento descriptivo porque ese aparte no divulga una manera de ejecutar el producto, sino que expone en términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de señal del proceso.

Por otro lado, las reivindicaciones 20 y 22 a 30 se redactaron en términos de uso o efectos.

¹ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

Así las cosas, y no obstante los requerimientos formulados, es posible concluir válidamente que las reivindicaciones señaladas no cumplen con lo prescrito en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales"

En relación con el caso que nos ocupa, es posible apreciar que las características incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan más con las de un método económico comercial y de presentación de información, que a características de naturaleza técnica que contengan una solución técnica a un determinado problema de ese tipo. Concretamente, dichas características hacen referencia a formas de presentar y verificar información para productos, tal como se evidencia, en el mismo contenido de las reivindicaciones, así por ejemplo, la nueva reivindicación 1 se refiere, a:

"un proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea, caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

- Seleccionar, para cada producto, una secuencia de caracteres que identifica el producto;
- Fijar dicha secuencia de caracteres al producto;
- Recuperar localmente la información contenida en dicha secuencia de caracteres en el momento de la verificación de la autenticidad del producto;
- Verificar localmente la validez de dicha secuencia de caracteres recuperada;
- *Enviar un mensaje* dependiente del resultado de dicha verificación de validez de dicha secuencia de caracteres;
- Actualizar la indicación de validez de dicha secuencia de caracteres en una base de datos local;
- Actualizar periódicamente en dicha base de datos las indicaciones de validez de dicha secuencia de caracteres y también de secuencias de caracteres que identifican otros productos mediante medios remotos o de acceso local."

Es evidente entonces, que lo relacionado como etapas no se dirige a solucionar un problema técnico, sino que se refiere al manejo (verificación) de información relacionada con la comercialización de artículos, mediante uso de medios técnicos para procesar esa información y determinar si es auténtico o falso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.0

Por la cual se niega una patente de invención -

Rad. N° PCT/06 - 121494

De modo semejante, la nueva reivindicación 19 divulga "un sistema de autenticación de productos por medios de línea, caracterizado porque comprende: una base de datos local para almacenar por lo menos una relación de secuencias de caracteres válidas o no válidas para productos que serán sometidos a autenticación; un verificador local que accesa dicha base de datos para verificar la validez de dicha secuencia de caracteres que identifica el producto; y un elemento de emisión de mensajes que envía un mensaje a partir del resultado de la verificación de validez hecha por dicho verificador; y un registrador de venta capaz de grabar una transacción comercial que involucra dicho producto y de indicar a la base de datos que la secuencia de caracteres que identifica dicho producto no debe considerarse válida", y así sucesivamente con cada una de las reivindicaciones restantes. Lo subrayado en este ejemplo, no se trata de características técnicas que definan, aclaren o delimiten la invención, sino que consiste en una relación del uso de medios técnicos para verificar información relativa a la comercialización de productos que han recibido un código de barras, un RFID o similar.

De otro lado, por programa de ordenador (software) se entiende la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

De acuerdo con lo anterior, será soporte lógico como tal no sólo las instrucciones que requiere una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, entre otros, porque técnicamente se tratan de programas como tal.

Ahora bien, del estudio del nuevo pliego, salta a la vista que las reivindicaciones 1 a 18 se relacionan con etapas del proceso, es decir, secuencias lógicas de procesamiento de señal (información/datos), que se consideran soporte lógico como tal.

A su vez, las reivindicaciones 19 a 30 se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, motivo por el cual también se consideran soporte lógico como tal, en especial la reivindicación 21 que se refiere en específico a una secuencia lógica de procesamiento de datos.

Por las razones expuestas, la materia objeto de solicitud no se considera una invención de conformidad con lo previsto en los literales d) y e) el artículo 15 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19610

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se 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."

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece como ámbito de patentabilidad "las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Con base en lo anterior y considerando que la reivindicación 1 y sus dependientes se refieren a un "proceso de autenticación de productos por medios fuera de línea", es evidente que dichas reivindicaciones relacionan secuencias lógicas de procesamiento de información (datos) ejecutables por un computador.

En cuanto a la reivindicación 19 y sus dependientes, se observa que su redacción mezcla la enumeración de algunos componentes lógicos junto con la secuencias para procesamiento de información del método de control de productos.

Es decir, lo que definen estas reivindicaciones es la forma como se usan o pueden usarse uno o más componentes de un sistema informático convencional, a fin de procesar información o datos de control comercial.

Por otra parte, del estudio de la solicitud queda claro que lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o partes de ellos, los cuales son ampliamente conocidos en el arte (de allí que sean denominados convencionales). En el caso concreto, se reivindica el uso de los componentes de un sistema informático convencional fuera de red como, por ejemplo, un "computador de uso general", que convencionalmente incluye un procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se desarrollan o ejecutan las secuencias lógicas de procesamiento de información o señal para controlar la autenticidad de algún producto durante su comercialización, además, porque así se expone en el contenido de la misma descripción (línea 22, página 14 en adelante).

En relación con lo anterior se reitera, que no constituyen sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no patentables, puesto que con ello se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, alterándose la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que un "sistema" o producto como tal, es independiente de su uso; es decir, un producto no se define por su uso real o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0000000000

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

deseado, por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, una base de datos es independiente de la información allí contenida, etc. Por esto, enunciar uno o más de los componentes lógicos de un sistema de control informático convencional y mezclarlos con la forma (secuencia) en que se realiza el control de las identificaciones de los productos, no son características técnicas que distingan un sistema o aparato.

En conclusión, las reivindicaciones de la presente solicitud divulgan el uso de un componente, y por ello, no cumplen con las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre la claridad, el interesado manifiesta que la "solicitud está presentada de tal manera que una persona con conocimientos en el campo técnico estaría en capacidad de entender y ejercitar la invención. Adicionalmente, las reivindicaciones de sistema definen un producto (sistema de autenticación de productos) por los elementos que lo conforman y la relación funcional entre estos, es decir, el producto se define por las características permitidas. Pongo de presente que el hecho de definir en las reivindicaciones dependientes los elementos que conforman el sistema de la reivindicación 20, no significa que se reivindiquen cada uno de estos elementos como tales ya que ellos no constituyen el objeto de la invención y, por lo tanto, no se debe entender como el simple uso de los elementos en particular sino como un producto tangible que corresponde al sistema de autenticación como un todo. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes tal y como se redactan si definen correctamente la invención pues especifican los elementos que conforman el sistema de la reivindicación 20" (folios 144 y 145, último y primer párrafo, respectivamente). El solicitante manifiesta que para dar más claridad a este respecto, cabe citar el numeral 4.4.2 del Manual para solicitudes de patentes de invención el cual establece:

"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... o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir presión." (Folio 145, párrafos, 2 a 4)

No obstante lo anterior, y justamente de acuerdo con el numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, para que una reivindicación sea clara también debe "contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19610

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención" y "para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos" (página 34 del Manual), como sucede en este caso, por ejemplo, una secuencia de procesamiento de señal mediante uso de medios técnicos, 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.

Adicionalmente, cabe precisar que no es procedente en este caso el ejemplo con el que se trata de mostrar el cumplimiento del artículo 30, (tomado del Manual Andino, del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función, por ejemplo, elemento para medir la presión), pues en los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, no es posible asegurar que un "elemento para definir la presión" no es, la definición de una función en cualquiera de los campos antes mencionados, sino que la relación de función entre los elementos tiene una forma específica de realización en los campos mencionados, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o por una función entre los componentes de la estructura de una disposición o de un sistema.

Además, en las reivindicaciones de producto del presente caso, se enumeran elementos lógicos junto con su uso, puesto que una base de datos se usa para almacenar información, un verificador se usa para verificar la información (secuencia de caracteres), el elemento de emisión se usa para emitir mensajes, etc., de allí que resulte evidente que las reivindicaciones no definen una función entre los componentes de un sistema, sino el uso de partes de ese sistema para lograr el efecto, no técnico, de verificar la validez comercial de algún tipo de artículo (CD de música, ropas, bebidas, etc.)

Por otro lado, el solicitante manifiesta que "las reivindicaciones de proceso no se deben entender como secuencias de procesamiento de información sino como un procedimiento constituido por actividades consecutivas para efectuar dicho proceso." (Folio 145, párrafo 5)

Sin embargo, el hecho de que cualquier producto material (como un computador) pueda usarse para efectuar un procedimiento, no significa que puedan presentarse como procedimiento patentable, reivindicaciones redactadas en secuencias de procesamiento de información, señal (datos), porque esas no son característica técnicas que sirvan para definir un procedimiento patentable, toda vez que "una secuencia de caracteres que identifica un artículo (producto)", se trata en realidad de una forma de presentar y verificar información por procesamiento de información funcionalmente, equivale al mero procesamiento de información o de señal puesto que la información, señal o secuencia de caracteres de identificación no es más que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19610

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la manufactura de un objeto (el sistema de autenticación) con el cual se ejecuta (en sentido informático) el proceso reivindicado.

Cabe agregar que, la serie o sucesión de operaciones de las reivindicaciones son, de un lado, una secuencia para procesamiento de señal (datos) redactada en términos de uso de medios técnicos que no son característica técnicas que sirven para definir un procedimiento y, de otro lado, la serie reivindicada en el presente caso es una secuencia de procesamiento de información fuera de patentabilidad, acorde a las disposiciones del artículo 15 e) de la Decisión 486. Es decir, es posible proteger mediante patente los procesos de control, siempre y cuando no sean secuencias lógicas de procesamiento de señal, información o datos, como sucede en este caso, pues es evidente que cae dentro del alcance del artículo 15 e) ya mencionado.

De otra parte, se reitera que las reivindicaciones de sistema no tienen soporte descriptivo, porque en ese aparte se expone, en términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de señal del proceso, nada de lo cual es discutido por el solicitante en su respuesta.

Adicionalmente, de acuerdo con la normativa andina una de las relaciones de la descripción con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas, de forma similar se conoce 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.

Ahora bien, para desvirtuar los argumentos relativos a que "la invención no es un método económico comercial" (folios 146 y 147), resulta suficiente resaltar que:

Aunque en las reivindicaciones 1 a 18 no se reivindica un plan económico comercial, éste se encuentra de modo implícito, tal como se observa en la descripción, según la cual el invento se dirige a verificar la validez de mercancías como ropas, CDs de música, bebidas, etc., mediante la creación de un código de identificación que se inserta al artículo en un código de barras, banda magnética o etiqueta, que se lee con un lector cuya señal se envía al procesador para su procesamiento o validación. Además, en las reivindicaciones 19 a 30 aparece explícitamente un "registrador de venta capaz de grabar una transacción comercial."

Consecuentemente, consultar una base de datos para verificar la validez de un artículo y llevar a cabo el registro de una venta comercial, no son características técnicas que sirvan de base para la patentabilidad, porque se trata de un plan económico comercial, el cual a la luz del literal d) del artículo 15 de la Decisión 486,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1100-00

Por la cual se niega una patente de invención -

Rad. N° PCT/06 - 121494

no es un invento.

Adicionalmente, la autoridad de búsqueda consideró que "el objeto para el que se busca protección se relaciona fuertemente en parte a métodos de hacer negocios (plan económico comercial) que en la mayor parte de las regulaciones de patentes, regionales o nacionales, se excluyen de patentabilidad" (folio 90, último párrafo).

En cuanto a que la invención no es un programa de ordenador o un software como tal, el solicitante manifiesta que "por la terminología usada en la legislación ("como tal" o "per se") se entiende que únicamente el software como tal, por ejemplo, el código de líneas expresado en un lenguaje no es patentable. Sin embargo, la legislación no prohíbe expresamente la patentabilidad de invenciones implementadas por computador que, por demás, tienen un efecto técnico, tienen novedad y nivel inventivo y o se relacionan simplemente con métodos o procesos conocidos con anterioridad." (Folio 147, párrafo 5)

No obstante lo anterior, tal como le fue indicado al solicitante en el traslado de fondo (folios 138 y 139), el proceso de autenticación reivindicado no se dirige a solucionar un problema técnico sino al manejo de la comercialización de productos, mediante el uso de medios técnicos para usar la información. Siendo dichos medios técnicos, soporte lógico como tal, porque dentro de esta categoría no sólo caben las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de señal, información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc.

De otro lado, una persona medianamente versada en el arte sabe que las figuras 1 y 2 son diagramas de flujo de las secuencias lógicas para procesar la información de la "secuencia de caracteres (código de barras) que identifica un artículo."

Cabe agregar que los componentes usados para ejecutar el proceso y sistema reivindicados (como si eso fuese lo mismo) son lógicos, con lo que se refuerza el uso de soporte lógico como tal; asimismo, en la descripción (páginas 16 a 26) se menciona el uso de la función de Hash o transformación criptográfica, una algoritmo de compresión de datos, la tabla de identidades válidas y no válidas, etc. todos los cuales son elementos de soporte lógico como tal.

Aún más, en el ejemplo de la descripción (página 27 y siguientes), se relacionan explícitamente elementos del software a usar, por ejemplo, "el software produce a partir de los números de entrada Al... este mismo software calcula el producto...", para lograr el efecto no técnico de verificar la validez de medicamentos empacados en un recipiente que tiene una secuencia de caracteres, lo que contradice las afirmaciones del solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

Con relación a los alegatos referentes al nivel inventivo, es necesario precisar que de ningún modo se reconoce carácter técnico a lo solicitado, la relación de documentos y la opinión dada por la autoridad de búsqueda se cita en cuanto a que lo reivindicado se relaciona con un plan económico comercial.

Por otro lado, el agregar uno o más pasos al método de validación no implica un aporte al estado de la técnica, porque eso no cambia que lo solicitado sea software dirigido a facilitar un plan económico comercial, exento de patentabilidad por no ser un invento.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que la objeción se hizo en el sentido de que un técnico medio en el arte (programador) podría realizar el método y el sistema de autenticación de productos por medios fuera de línea, sin ningún esfuerzo intelectual adicional, para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo.

Para finalizar, vale aclarar que no es posible aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no patentables, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS POR MEDIOS FUERA DE LÍNEA"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del señor Isaac Leo Bain, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 182/181

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 121494

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **15** ABR. 2010.

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).



MARÍA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94A N° 7A - 09
Bogotá D.C.

202068