

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de mayo de 2007, bajo el número 07 - 045765, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "METODOS Y SISTEMAS PARA MARCACION, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACION DE PRODUCTOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2005 /003103, del 29 de septiembre 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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 20 de abril de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulo reivindicatorio y descriptivo, los cuales se ajustan 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 reivindicaciones 1 a 39 contenidas en los folios 131 a 136, además de no ser claras, no guardar unidad de invención y referirse a usos, no se consideran una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, según el capítulo descriptivo, consiste en suministrar un formato de codificación para marcación de artículos (ítems), reivindicado en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

forma de método para marcar artículos, método para controlar el volumen de artículos, método para hacer seguimiento a un artículo marcado, centro de revisión, sistema para marcar artículos elaborados, método para autenticar un artículo elaborado, método para autenticar artículos elaborados y sistema para autenticar artículos elaborados.

El nuevo pliego reivindica un método para marcar artículos elaborados, relacionado en las reivindicaciones 1 a 14; un método para controlar el volumen de los artículos elaborados, relacionado en las reivindicaciones 15 y 16; un método para hacer seguimiento a un artículo marcado, relacionado en las reivindicaciones 17 y 18; un método para autenticar un artículo elaborado, relacionado en las reivindicaciones 21 a 24; un centro de revisión, relacionado en la reivindicación 25; un sistema para marcar artículos elaborados, relacionado en las reivindicaciones 26 a 32; un método para autenticar un artículo elaborado, relacionado en las reivindicaciones 33 a 37; un método para autenticar artículos elaborados, relacionado en la reivindicación 38; y, un sistema para autenticar artículos elaborados, relacionado en la reivindicación 39.

2. Sobre el capítulo reivindicatorio

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."

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."¹

"(...) 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". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)²

En el presente caso, las reivindicaciones calificadas son indefinidas al no ser posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica.

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

Adicionalmente, no presentan sustento descriptivo, teniendo en cuenta que los métodos no se divulgan en la secuencia relacionada en aquellas y no se divulga la forma de ejecutar o fabricar, ni el centro de revisión ni el sistema de grabación reivindicados, sino que se exponen unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información con medios técnicos convencionales.

Por su parte, las reivindicaciones no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante (es decir, lo susceptible de ser objeto de protección). Expresiones tales como: "que comprende", "que comprende utilizar", "en donde", etc., no permiten observar con claridad, que es lo nuevo que se pretende proteger.

Las reivindicaciones 1, 15, 17, 21 y 33, y sus reivindicaciones dependientes, así como la reivindicación 38 relacionada con un "método", se redactaron en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo cual, no es patentable por la Decisión 486.

Las reivindicaciones 25, 26 y sus reivindicaciones dependientes, así como la reivindicación 39 no tienen sustento descriptivo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el capítulo descriptivo no revela la forma de ejecutar o fabricar un centro de revisión ni un sistema para marcar ni autenticar artículos, y el uso de esos elementos para realizar ese trabajo y la redacción en términos de uso no brinda sustento descriptivo; adicionalmente, dichos usos no son patentables en virtud del artículo 14 de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 15, 17, 19 a 21 y 25 quedaron mal referenciadas porque, de un lado presentan una falsa dependencia y, por otro lado, es obvio que se agrega otro tipo de secuencia de procesamiento al método contemplado en las reivindicaciones 1 a 14 a las que hacen alusión que, por demás, como ya se dijo carecen de sustento descriptivo por no ser descritas en ese sentido; de otro lado, toda la referenciación genera falta de claridad, particularmente, en las reivindicaciones 19 y 20 que, simultáneamente quedan dependientes de tres métodos diferentes, relacionados en las reivindicaciones 1, 15 y 17.

Por último, la reivindicación 25 se sale del ámbito de la solicitud porque no aclara ni define ninguna característica incluida en las reivindicaciones de las que depende y, solo trata de resaltar el uso de un medio técnico para controlar un artículo.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

3. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "La solicitud de patente sólo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo." Así entonces, la solicitud sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

Sobre el requisito, ha señalado el Tribunal de Justicia Andina lo siguiente:

"En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

"Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- "a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento."³

Al respecto, cabe señalar que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, toda vez que al calificar el pliego se determinó que incluye al menos nueve grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 14 dirigidas a "un método para marcar artículos elaborados", que sigue los 4 pasos relacionados en la reivindicación independiente.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 15 y 16 enfocadas en un "método para controlar el volumen de los artículos elaborados".

El tercer grupo son las reivindicaciones 17 y 18, relacionadas con "un método para hacer seguimiento a un artículo marcado".

El cuarto grupo son las reivindicaciones 19 y 20, que pretenden combinar las características de los tres grupos anteriores.

El quinto grupo lo conforman las reivindicaciones 21 a 24 dirigidas a "un método

³ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

para autenticar un artículo marcado", que comprende dos etapas

El sexto grupo son las reivindicaciones 26 a 32 relacionadas a "un sistema para marcar artículos elaborados", que relaciona el uso del generador y demás elementos allí enumerados.

El séptimo grupo lo integran las reivindicaciones 33 a 37 relativas a "un método para autenticar artículos elaborados", diferente del grupo cinco, pues las etapas a seguir son 7 y la secuencia es completamente distinta.

El octavo grupo lo conforma la reivindicación 38 referente a "método para autenticar artículos elaborados", diferente de los grupos cinco y siete, pues las etapas a seguir son 6 y las secuencias difieren.

El último grupo es la reivindicación 39 relacionada con "un sistema para autenticar artículos elaborados", diferente del grupo 6.

Así las cosas, la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, requisito de la solicitud establecido en la normatividad andina vigente.

4. No es una invención

Señala el artículo 15, en su literal e) que no se considera invención, "los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales."

Se entiende por programa de ordenador (software): "Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso."⁴

De acuerdo con lo anterior, se considera 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 y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los formatos de señal, etc. Lo anterior, atendiendo al contenido mismo de la norma andina, al esta señalar "...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado..."

Ahora bien, del estudio de la solicitud se concluye, que las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 23, 33 y 38, y sus reivindicaciones dependientes, enuncian como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento

⁴ Artículo 3, de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

de señal o información, que son considerados soporte lógico como tal.

Así las cosas, el objeto de la presente solicitud es un soporte lógico como tal, razón por la cual no se considera una invención acorde con lo previsto en el artículo 15 inciso e) de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

El artículo 14 de la Decisión 486 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 dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, trayendo apartes de doctrina, indica lo siguiente:

"Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". ("El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)."⁵

De esta manera, las invenciones de producto deben ser un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha satisfecho, en otras palabras, debe revestir una forma tangible. Adicionalmente, en aras de la precisión y claridad, deben definirse o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; de otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirse mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que conduzcan a la obtención de una cosa o un resultado.

Estudiado el pliego reivindicatorio de la solicitud, en primer lugar se determinó que las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 33 y 38 y sus reivindicaciones dependientes (las

⁵ Proceso 36 IP 98

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027,
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

que tienen), relativas a procedimiento, relacionan: "método para marcar artículos; método para controlar el volumen de los artículos; método para hacer seguimiento a un artículo marcado; método para autenticar un artículo elaborado; método para autenticar un artículo y método para autenticar artículos elaborados", es decir, no divulgan series de operaciones que incidan en la materia, sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), que por demás no son patentables, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 e) de la Decisión 486.

Por su parte, las reivindicaciones 25, 26 y 39, y sus reivindicaciones dependientes (las que tienen), relacionadas con un producto o con un "centro de revisión y sistema para marcar (autenticar) artículos", no es un cuerpo cierto que llene una necesidad industrial que la técnica no ha satisfecho (no revisten forma tangible), teniendo en cuenta que se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de una señal (datos) en secuencia lógica, y no se definieron por características de estructura o de función entre los componentes de una estructura.

Se aclara que, para que un producto se considere como cuerpo cierto que llene la necesidad industrial que la técnica no ha satisfecho, se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar el producto, y no de forma como se usa o se puede usar uno o más componentes del mismo, total o parcialmente.

Adicionalmente, del estudio de la solicitud queda claro que lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de una computadora o microprocesador y una impresora conectados a una o más líneas de empaque de objetos, con los que se ejecutan los métodos reivindicados; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de la página 7 en adelante), motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 14 de la Decisión 486, pues este señala que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento, donde no caben los usos.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen lo dispuesto por el artículo 14 mencionado.

6. Sobre la respuesta del solicitante

6.1. Con relación a las modificaciones realizadas a la solicitud

Cabe precisar que, los cambios introducidos a las reivindicaciones del pliego solo se relacionan al cambio del término ítem por artículo, al traslado de lugar de algunas de ellas en el pliego y a nueva numeración de las reivindicaciones siguientes a la 14 pero, esencialmente, los defectos informados en el traslado siguen presentándose, porque como ya se dijo, los métodos no tienen sustento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

descriptivo, pues no se divulgan en la secuencia relacionada en aquellas, ni se divulga la forma de ejecutar o fabricar ni el centro de revisión ni el sistema de grabación (autenticación) reivindicados, sino que se exponen unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información con medios técnicos convencionales, lo que no les da soporte descriptivo y no es patentable en virtud de la normatividad aplicable; además, se agregaron referenciaciones inaceptables, tales como las incluidas en las reivindicaciones 15, 17, 21 y 25.

De otra parte, en la respuesta del solicitante (ver folio 106) se afirma que las reivindicaciones 20, 21 y 40 del primer pliego reivindicatorio, o las reivindicaciones 25, 39 y 16 del último pliego, tienen sustento descriptivo, sin embargo, esta afirmación es inexacta, puesto que las reivindicaciones cuestionadas en el traslado realmente equivalen a la 25, 26 (no 16) y 39. Adicionalmente, dicha afirmación no da respuesta a la objeción, pues se sostuvo y se reitera que, en la descripción (aparte) no se revela una forma de ejecutar o fabricar un centro de revisión ni un sistema para marcar artículos ni para autenticarlos; el usar esos elementos para realizar un trabajo no los convierte en patentables tan solo por mencionarlos junto con una secuencia de procesamiento y redactarlos en términos de su uso. Adicionalmente, la objeción no se reduce a solo esas reivindicaciones sino a todo el pliego reivindicatorio, tal como se advirtió en el oficio trasladado.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 28 de la Decisión 486, la descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente puede ejecutarla.

Al respecto cabe indicar, que la ejecución comprende describir la forma de realizar paso a paso la invención. Por consiguiente, para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo la solicitud debe divulgar la invención, obligación que se considera cumplida, cuando la descripción contiene todas las indicaciones que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (fabricar) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica. Aún más, la simple presencia de un capítulo descriptivo no basta para cumplir el requisito legal, teniendo en cuenta que lo que se exige es, en cierta medida, la "receta" para ejecutar o construir el centro de revisión y el sistema para marcar (autenticar) artículos elaborados, que se desean amparar.

A la luz de lo anterior, argüir que: "Específicamente en las paginas 4 y 5 de la descripción se revela un número de medios para marcar que pueden ser utilizados para llevar a cabo la invención. De otro lado, el centro de revisión hace referencia al procesador en el cual los códigos pueden ser verificados y por ende autenticados. En una de las modalidades de la solicitud, el centro de revisión puede incluir software, sin embargo, tal como será explicado con mayor detalle más adelante, la presente invención no constituye un 'software como tal'. La

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

contribución de la invención se da a un nivel funcional. La figura 4 por ejemplo, muestra los pasos que el centro de revisión puede configurar para que sean ejecutados. Estos pasos se encuentran detallados en la descripción y una persona medianamente versada en la materia técnica encuentra suficiente información para llevar a cabo la invención.", son afirmaciones sin sustento, puesto que en dicho capítulo descriptivo no se divulgan los métodos en las secuencias relacionadas en aquellas, ni mucho menos se revela una forma de ejecutar, construir o fabricar los productos que se desean amparar, sino que solo se hace mención de alguno(s) componente(s) convencional(es), tales como un computador o microprocesador y una impresora conectados a una o más líneas de empaque de objetos, en términos de características no patentables o de uso, lo que no les da sustento descriptivo, y no es patentable en virtud del artículo 14 de la Decisión 486.

Consecuentemente, enumerar componentes de un sistema de control junto con su uso, no es darle sustento descriptivo, sino que lo que se debió demostrar es que, de un lado, la descripción revela paso a paso las secuencias relacionadas en las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 33, 38 y sus reivindicaciones dependientes de las formas relacionadas en aquellas; y, de otro lado, que la descripción realmente cumpliera el requisito de entregar la "receta" para ejecutar o construir los productos que se desean amparar, cosa que no sucede aquí y, que fue lo que se objetó en el oficio trasladado.

6.2. Sobre las aclaraciones a la invención

Cabe señalar, que enumerar las ventajas que se logran y asegurar que se entrega una serie de soluciones de problemas técnicos que no han sido definidos por el solicitante, no subsana las objeciones presentadas respecto a la sustentación del pliego, en el traslado.

Es preciso señalar, que lo esencial de una solicitud es que cumpla con las disposiciones de los artículos 14 y 30 de la Decisión 486, es decir, que defina un producto o un procedimiento con las características permitidas y que tengan completo sustento en la descripción. Así, lo que se debe es demostrar y/o dar indicios ciertos de que la descripción revela, paso a paso, las secuencias relacionadas en las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 33, 38 y reivindicaciones dependientes de las maneras relacionadas en aquellas; y, de otro lado, que la descripción, realmente, cumple el requisito de entregar la "receta" para ejecutar o construir los productos que se desean amparar, lo que no sucede en el presente caso.

6.3. Sobre la unidad de invención

En primer lugar, cabe señalar que de lo observado en los argumentos del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

solicitante, se concluye que este enlaza el requisito de concisión del artículo 30 con el de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486, con el fin de hacer ver que la solicitud cumple con las disposiciones del artículo 25.

Al respecto, cabe indicar que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, teniendo en cuenta lo siguiente:

Una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

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

En el Oficio No. 753 de 2009 (ver folios 99 y 100), se precisó que la solicitud pretende proteger al menos siete grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo. Adicionalmente es preciso recordar, que el último pliego reivindicatorio allegado tampoco cumple con el requisito de unidad de invención.

Cabe precisar, de un lado, que en el Oficio 753 mencionado, se objeto que las reivindicaciones 1 y 39 de método para marcar (autenticar) ítems, 21, 40 de sistema para marcar (autenticar) ítems, no cumplen con las condiciones para su protección. Adicionalmente, que dichas reivindicaciones se relacionan con el mismo objeto, y la diferencia entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger.

De otro lado, las aseveraciones del solicitante en cuanto a: "pluralidad de productos interrelacionados", "dos objetos concebidos uno en función del otro", son inexactas, porque para los productos reivindicados en las reivindicaciones 25, 26 y dependientes, así como los de la 39 (del último pliego) se aplicaría el literal a), es decir, que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave y una cerradura o un transmisor y un receptor, y para las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 33, 38 y dependientes (las que tienen) aplicaría el literal c), es decir, dos procedimientos que por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final, que se tratan de "hacer pasar" por "pluralidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

productos”.

Ahora bien, para que sea aceptable la aplicación del literal a), como lo asegura el solicitante, es imprescindible que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave y una cerradura o un transmisor y un receptor y que se definan con características técnicas de estructura o función y revistan forma tangible.

La reivindicación 25 (ver folio 134) señala: “Un centro de revisión (...) adaptado para autenticar (...) por el método de cualquiera de las reivindicaciones 21 a 24”, lo cual, no es concebir un objeto en función de otro.

Las reivindicaciones 26 y 39 (ver folios 134 y 136) respectivamente señalan: “un sistema para marcar artículos (...) un generador para generar (...) medios para proveer (...) códigos secretos a (...) centro de revisión (...) identificación firmado”; “un sistema para autenticar artículos (...) un sistema para marcar (...) un generador para generar (...) validar el código secreto”. Así las cosas, se puede creer que por incluir dentro del sistema para autenticar artículos el sistema de marcar los artículos, es que se concibió un objeto en función de otro, pero alguien con algunos conocimientos en el arte sabe, de una parte, que no se trata de dos objetos diferentes sino de uno solo que se usa de dos maneras distintas y, de otra parte, que esos productos no revisten forma tangible porque las características no son características técnicas que definan objetos tangibles por su estructura o la función entre los componentes de la estructura.

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que en la respuesta el solicitante no explica cual es la pluralidad de productos, junto con pruebas de que son “concebidos uno en función de otro”, y, por último, nada de lo argüido demuestra que las distintas reivindicaciones independientes incluidas en el pliego, contienen una característica técnica común e inventiva, que las una en un único concepto inventivo, acorde a lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

6.4. No es una invención

Al respecto cabe precisar que:

- a) Como ya se sustentó, un soporte lógico como tal, no solo son las instrucciones que necesita 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, etc., no solo porque así lo señala la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal⁶.

- b) Sobre las afirmaciones realizadas con relación al Manual Andino de Patentes y al Manual del Inventor, cabe señalar, en primer lugar que el primero no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por su parte, como su nombre lo indica, el Manual del Inventor es solo un manual que orienta a los inventores para la presentación de las solicitudes de patente ante la Oficina. Por lo demás, la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, cabe mencionar que el aparte 6.2.7 del Manual Andino de Patentes señala que: " Se puede considerar el programa de ordenadores o de soporte lógico como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado. No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial."

Lo anterior no significa de manera alguna, que por ese solo hecho se conviertan automáticamente en patentables, porque, de una parte, la "creación" de programas está al alcance de cualquiera que tenga un computador; y, de otra parte, las secuencias de eventos (operaciones) relacionadas en las reivindicaciones pueden ser implementadas o configuradas por un programador o un ingeniero que en principio se ejecutan (emplean, aplican) independientemente, de la arquitectura de un computador.

- c) La respuesta del solicitante reafirma la posición de la Oficina, al señalar: "Específicamente en las paginas 4 y 5 de la descripción, se revela un número de medios para marcar que pueden ser utilizados para llevar a cabo la invención. De otro lado, el centro de revisión hace referencia al procesador en el cual los códigos pueden ser verificados y por ende autenticados. En una de las modalidades de la solicitud, el centro de revisión puede incluir software, sin embargo, tal como será explicado con mayor detalle más adelante, la presente invención no constituye un 'software como tal'. La contribución de la invención se da a un nivel funcional. La figura 4 por ejemplo, muestra los pasos que el centro de revisión puede configurar para que sean ejecutados.". Lo anterior significa, el uso de medios técnicos para procesar una señal o información, etc., que se consideran, acorde a la norma vigente, soporte lógico como tal.

⁶ Artículo 3, de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

- d) Ahora bien, el hecho de que una(s) secuencia(s) lógica(s) o criterios de un protocolo o un algoritmo o una rutina, etc., se cargue(n) a una maquina para conseguir un resultado no significa de manera alguna que, los métodos y sistemas reivindicados tengan carácter técnico ni, que por tal hecho, se conviertan en patentables.

6.5. Sobre las reivindicaciones relacionadas con un uso o uso distinto

Al respecto, es necesario resaltar que tanto las series o sucesiones de operaciones de las reivindicaciones de "método", es decir, las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 33, 38 y dependientes, como las reivindicaciones de producto: 25, 26 y 39 se redactaron en términos de uso de medios técnicos convencionales para procesamiento de secuencias lógicas de señal (información), las cuales no son características técnicas que sirvan para definir un procedimiento ni un producto, teniendo en cuenta que, una señal o una información o unos datos, etc., funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información, puesto que una señal o una información o similares no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(nes) práctica(s) para la obtención o manufactura de un objeto.

De otro lado, es importante precisar que la esencia de una reivindicación y, por ende de un pliego, consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas.

Asimismo, en aras de brindar claridad al capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones son divididas en dos partes: el preámbulo y parte caracterizante. La primera parte, contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "genero" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor), que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

De otra parte, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distinta del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud, adicionalmente, para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, enumerar unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información y/o redactar en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de una señal o información, puesto que dichos aspectos no técnicos, funcionalmente, equivalen a un disco compacto o a la mera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027.

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

presentación de información, excluida de patentabilidad acorde a lo dispuesto en el artículo 15, literal f) de la Decisión 486, puesto que una señal o una información o similares no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, dado que la información allí contenida (programa) no es más que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la solución de un problema técnico, ni mucho menos, para la obtención de un objeto, debido a que sin la intervención del procesador de información, el programa y la(s) información(es) allí incluida(s) no generan un resultado técnico sino un mero control de códigos mediante una secuencia lógica, lo cual no se considera una invención de acuerdo con el artículo 15, literal e), de la Decisión 486.

Finalmente, es importante aclarar 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. Así las cosas, no es procedente que un producto sea definido ni aclarado en términos de uso.

Finalmente, afirma el solicitante que "desea llamar la atención sobre el hecho que tras el estudio de la presente solicitud, la Oficina Europea de Patentes (EPO) no realizó ninguna objeción de no-patentabilidad, siendo esta Oficina mundialmente conocida por ser estricta con respecto a la exclusión de 'software como tal'. Por lo tanto no nos encontramos de acuerdo con el razonamiento que el Examinador ha realizado para incluir la presente invención dentro de la categoría 'software como tal'.

Al respecto, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Así, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

Adicionalmente, es preciso señalar que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera (artículo 46 de la Decisión 486), de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto los artículos 14, 15 e), 25 y 30 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 58027
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/07 - 045765

RESUELVE

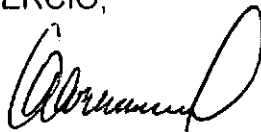
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODOS Y SISTEMAS PARA MARCACION, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACION DE PRODUCTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 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 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 **17 NOV. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067