

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución 58027 de 17 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "METODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACION DE PRODUCTOS", con fundamento en los artículos 14 y 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que se considera un soporte lógico como tal.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de diciembre de 2009, con el número 07 045765 00007-0000, encontrándose dentro del termino establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Philip Morris Products S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la descripción de la presente solicitud identifica claramente los sistemas del arte previo y además describe la manera de llevar a cabo la invención y los elementos que la conforman.

Alega, que el examinador no puede subestimar la importancia de autenticar bienes que provienen del contrabando o son falsificados. Igualmente, afirma que la solicitud provee una manera más segura de marcar y autenticar bienes evitando que los hackers puedan quebrantar el sistema.

En cuanto a las ventajas que muestra la presente solicitud sobre el arte previo, la apoderada sostiene que *"la presente solicitud provee una pluralidad de códigos secretos a un centro de revisión (30) y a una línea de producción (101, 102). En el arte previo, los artículos son marcados con un código y dicho código es almacenado en el centro de revisión. En la presente solicitud, los artículos son marcados con un código de identificación el cual es firmado con un secreto derivado de la pluralidad de códigos secretos. Dicho secreto también es conocido en el centro de revisión. El código firmado sin embargo, no requiere ser almacenado en dicho centro de revisión, por cuanto éste autentica el código de identificación por medio de la autenticación de la firma digital"*.

La recurrente manifiesta que las reivindicaciones no fueron modificadas, para presentar un preambulo y una parte caracterizante, por cuanto se hubiera afectado la claridad de la misma, y agrega: *"definir un código de identificación firmado marcado en un artículo anted de definir cómo dicho código de identificación es producido no*

32143

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

sería lógico".

De otro lado, la recurrente refuta la posición del examinador en cuanto a que las reivindicaciones de método son un soporte lógico como tal, ya que la presente solicitud: *"también requiere hardware y una línea de producción, la cual se encuentra en una ubicación diferente respecto al centro de revisión. Tal como se describe en la descripción de la solicitud, varios medios pueden ser empleados para transferir de manera física la pluralidad de códigos secretos (matriz de sal) desde la línea de producción hacia el centro de revisión. La solicitud además requiere medios físicos para marcar los artículos. Por lo tanto, la solicitud no consiste en un soporte lógico como tal y no puede ser negada bajo dicho marco"*.

La apoderada agrega que la presente invención consiste en una nueva forma de marcar y autenticar artículos de manufactura, por lo tanto el resultado es físico y aplicable industrialmente.

En cuanto al objeto de la solicitud en estudio, la apoderada afirma que el mismo se encuentra debidamente soportado, ya que: *"la invención sí (sic) describe varios marcadores así como varios medios para proveer la pluralidad de códigos secretos al centro de revisión. La línea de producción y centro de revisión también son descritos con detalle. Consideramos que una persona medianamente versada en la materia entendería qué hardware se requiere para la línea producción y para el centro de revisión basado en la descripción. La contribución de invención es el método completo y el sistema"*.

Sobre la unidad de invención la apoderada argumenta, que una característica esencial de la presente invención es la pluralidad de códigos secretos que provén tanto el centro de revisión, como la línea de producción, por lo cual la solicitud en estudio presenta ventajas sobre el arte previo. Manifiesta, que dicha característica se encuentra en todas las reivindicaciones con lo cual se evidencia, que todas las reivindicaciones están cobijadas por un único concepto inventivo.

Sostiene, además, que: *"la solicitud busca la protección sobre el método para marcar en la línea de producción, independientemente del método de autenticación en el centro de revisión. La línea de producción y el centro de revisión pueden estar separados por grandes distancias uno del otro y los dos caminos pueden ser operados por diferentes partes, por ejemplo, la línea de producción puede ser operada por el productor y el centro de revisión por autoridades nacionales o un proveedor central. El elemento unificador es que en ambos se provee una pluralidad de códigos secretos"*.

La recurrente manifiesta que la línea de producción y el centro de revisión funcionan uno en relación con el otro y que sin la existencia de las dos partes los artículos no podrían ser autenticados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

Por otra parte, la apoderada indica que el primer y quinto grupo de reivindicaciones están unificados y que deberían ser permitidos en el pliego reivindicatorio; aclara que el quinto grupo está comprendido por los artículos manufacturados de acuerdo con el primer grupo; que el sexto grupo es una reivindicación de sistema que corresponde a las reivindicaciones de método del primer grupo, por lo tanto son permitidas; que la reivindicación 25 define el centro de revisión, razón por la cual es aceptable.

La recurrente sostiene que el octavo grupo de reivindicaciones está relacionado con el método completo; el noveno grupo se compone de reivindicaciones de sistema que igualmente corresponden al octavo grupo.

Sobre el tercer grupo, la apoderada dice que es un método para hacer seguimiento, lo que indica que se encuentra dentro del objeto de la solicitud.

En cuanto al cuarto grupo, la apoderada afirma que está comprendido por reivindicaciones que dependen tanto de las reivindicaciones del segundo grupo como del tercer grupo.

En relación con que la invención constituye un uso o uso diferente, la recurrente señala que las reivindicaciones de método están definidas por medio de una secuencia de pasos que provén una solución al problema técnico. Es así como las reivindicaciones de sistema están relacionadas con una forma tangible y se definen en términos de características funcionales, con lo cual se está cumpliendo con la legislación andina.

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con los argumentos de la recurrente, este Despacho, en primer término considera oportuno puntualizar que la descripción modificada se enfoca en exponer las secuencias lógicas de procesamiento, lo cual se aprecia de forma clara si, por ejemplo, se observa la materia contenida en las figuras 3 y 4. De tal suerte que, de la materia descrita, se puede deducir sin duda alguna que la contribución realizada por la solicitud sobre los sistemas de marcación es el procesamiento de datos, en especial, el manejo de códigos de seguridad.

De otra parte, la descripción no presenta en ninguno de sus apartes la forma de ejecutar la invención; simplemente se expuso la forma como se realiza el procesamiento de datos; materia que, como se sabe, no define una invención.

Ahora bien, en relación con el argumento según el cual esta Entidad *"no puede subestimar la importancia de autenticar bienes comercializados"*, se aclara a la recurrente que una cosa es una solución técnica a tal problema (tal como la construcción de una máquina o un aparato que realice tal función) y otra cosa es la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **32143**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición.

Rad PCT 07 045765

implementación de un procedimiento para el procesamiento de datos que ejecute la autenticación de bienes, dado que en este último caso la solución deja de tener carácter técnico.

En cuanto a que el *"objeto de la solicitud es por lo tanto de gran valor para los productores de bienes a ser autenticados"*, esta Oficina sostiene que tal argumento no solventa ni responde a las objeciones en cuanto a la definición de la materia reclamada ni a que se trata de materia excluida de patente.

Sobre la *"manera más segura de marcar y autenticar bienes"*, la Oficina estima que la presente solicitud debe ser definida por medio de características técnicas. En el presente caso, se define el objeto de la solicitud como una secuencia lógica del procesamiento de datos, lo cual, aunque puede proporcionar un medio de soporte lógico adecuado para marcar y autenticar bienes, no es materia que se pueda proteger por medio de patente.

Cabe aclarar que la solicitud no puede definir una invención de producto o procedimiento por medio de datos contenidos en información, tal como códigos de identificación o firmas digitales, pues tal materia se refiere específicamente a datos y lo que aquí se reclama estaría relacionado con el procesamiento de los mismos, lo cual corresponde a materia no patentable, toda vez que se trata de soporte lógico como tal.

De otro lado, en cuanto a que las reivindicaciones no fueron modificadas ya que se hubiera visto afectada su claridad, este Despacho manifiesta que la definición de un preámbulo y de una parte caracterizante no afecta la claridad del pliego sino que, por el contrario, ayuda a definir de forma clara y precisa la materia, que se pretende proteger.

Por lo anterior, queda demostrado que la materia reivindicada no se encuentra correctamente definida, por cuanto ninguna reivindicación presenta materia técnica válida que pueda definir el alcance de la protección solicitada y su aporte al estado del arte.

En cuanto al argumento según el cual la presente solicitud sí es patentable, la Oficina estima que podría aceptarse soporte lógico (software), si éste hace parte de un procedimiento industrial. Sin embargo, el soporte lógico no es aceptable cuando éste constituye el objeto de la solicitud, es decir cuando el aporte de la solicitud es el software y no el proceso industrial, como sucede en el presente caso denegado.

Es así como, aún cuando la reivindicación 1 hace referencia a una línea de producción, el objeto de la solicitud es independiente de ésta, dado que lo que se busca proteger es realmente un código de identificación, el cual, como se dijo, corresponde a un soporte lógico como tal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición.

Rad PCT 07 045765

De otra parte, es bien sabido que los programas de computador siempre necesitan de hardware para ser ejecutados. La apoderada manifiesta que la solicitud en estudio también requiere hardware, sin embargo, este hardware no es el objeto de la solicitud, sino que lo es el programa para la marcación de artículos elaborados; programa que por el hecho de ejecutarse en un hardware (dispositivo de procesamiento) no adquiere carácter técnico.

Así mismo, la recurrente argumenta que: *"la contribución de la presente solicitud es una nueva forma de marcar y autenticar artículos de manufactura, por lo tanto el resultado es físico y aplicable industrialmente"*.

En relación con lo anterior, este Despacho reitera que la presente solicitud no define un procedimiento para marcar artículos, sino un procedimiento para generar un código de identificación. Las reivindicaciones no definen un método para marcar artículos, porque, si este fuera el objeto de la solicitud, las reivindicaciones contendrían los pasos que indicarian la forma de manipular los objetos y la forma de marcarlos físicamente, lo cual no aparece en la solicitud, razón por la cual el objeto de la pretendida invención no es un resultado físico, sino un código de identificación. De tal manera que el objeto de la solicitud no es un resultado físico, sino un código de identificación; tampoco se trata de un proceso industrial, por cuanto las etapas reclamadas en las reivindicaciones están relacionadas con la generación del código, no con la marcación del objeto.

En cuanto a que el objeto de la presente solicitud se encuentra debidamente soportado, esta Oficina reitera que la descripción no define la manera de ejecutar el objeto solicitado, lo cual deja sin soporte la materia reclamada en las reivindicaciones. El hecho de que se describan varios marcadores y varios medios para proveer códigos secretos, no implica que se esté definiendo la forma de ejecutar la invención. Simplemente se están indicando elementos que pueden utilizarse en la marcación de productos, más no se está indicando cómo, ni en qué forma intervienen tales elementos en el proceso de marcado, es más, no se relaciona el proceso de marcado como tal, lo único que se encuentra en la descripción son las etapas de procesamiento de datos (figuras 4 y 5), lo cual, como se ha dicho anteriormente, corresponde a soporte lógico.

Por otra parte, sobre la unidad de invención la recurrente alega que: *"una característica esencial de la presente solicitud es la pluralidad de códigos secretos que se proveen tanto al centro de revisión como a la línea de producción"*. Igualmente manifiesta: *"[d]icha característica es requerida en todas las reivindicaciones, de manera explícita o por dependencia y por lo tanto, se considera que todas las reivindicaciones están cobijadas por un único concepto inventivo"*.

Sobre el particular, esta Entidad señala que un código secreto es un elemento que no tiene carácter técnico, dado que se refiere a información, de manera que tal elemento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

no puede ser la característica común e inventiva de la solicitud. El hecho de que tal elemento constituya la parte esencial de la solicitud ratifica las observaciones del Despacho en cuanto a la naturaleza de la materia reclamada, pero no por ello puede considerarse que la solicitud tiene unidad de invención debido a que las reivindicaciones comparten una característica que no tiene carácter técnico.

Por otro lado, cabe recalcar que las reivindicaciones 15, 17, 19 a 21 y 25 presentan una falsa dependencia, dado que agregan secuencias de procesamiento al método de la reivindicación 1, de manera que el resultado obtenido es diferente.

La recurrente manifiesta que: *"la presente invención corresponde a dos objetos concebidos uno en función del otro", "La línea de producción y el centro de revisión claramente funcionan uno en relación al otro"*. En relación con lo anterior, esta Entidad aclara que la materia solicitada no se refiere a varios productos unos en función del otro, sino que se refiere a varios métodos con distintos objetos y varios sistemas con objetos diferentes, por lo cual dicho argumento no se considera procedente, desde el punto de vista técnico.

De otra parte, la recurrente hace alusión a una línea de producción y a un centro de revisión, pero ninguno hace parte del objeto de la presente solicitud, por cuanto los productos reclamados se refieren a un sistema para marcar artículos (reivindicaciones 26 a 32) y un sistema para autenticar artículos (reivindicación 39), sistemas que claramente presentan objetos diferentes, donde no hay un único concepto inventivo que los relacione.

Los grupos primero y quinto, identificados por la recurrente, se refieren a un método de naturaleza diferente, porque las etapas características de un procedimiento para marcar un producto difieren de las etapas que caracterizan un procedimiento de autenticación. La recurrente puede argumentar que el código secreto es un elemento común a ambos procedimientos, pero tal elemento no tiene carácter técnico, de manera que no corresponde a una característica esencial de ninguno de los procedimientos relacionados. Igual situación ocurre con el grupo sexto, el cual se refiere a un sistema de marcación, pero su característica común con el resto de los objetos reclamados es el mismo código secreto.

Cabe aclarar que la reivindicación 25 menciona un centro de revisión más no define dicho centro, por lo cual esta reivindicación no se clasificó dentro de los grupos identificados.

Los grupos séptimo y octavo se refieren a métodos para autenticar, que difieren tanto en la secuencia a seguir como en el número de etapas. La recurrente menciona que estos grupos *"se relacionan con el método completo"*, es decir, que involucra las acciones de marcación y de autenticación. Entonces, a qué se refieren los otros grupos identificados, si el método completo se relaciona en tales grupos?. De

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

acuerdo con lo anterior, los grupos restantes necesariamente serían etapas del objeto reclamado, etapas que no pueden ser reclamadas por si solas (tal como aparece en la solicitud) por cuanto no tendrían unidad de invención.

La recurrente, en las reivindicaciones del tercer grupo, refiere que *"depende del método de autenticación"*. Al respecto, no es correcto reclamar esta materia como una invención aparte (por medio de reivindicaciones independientes) y tampoco es correcto añadir esta materia en una reivindicación diferente a la reivindicación del método de autenticación, ya que la forma como se redacta el objeto de las reivindicaciones 17 y 18 difiere del objeto de la reivindicación 1, lo cual hace que estas reivindicaciones sean independientes y no dependientes como pretende argumentar la recurrente.

Por otra parte, el método para controlar el volumen del grupo segundo, se refiere a un método que permite, *"que los datos relacionados con el volumen puedan ser reunidos para ser comunicados al usuario"*. Este método no tiene relación con un método de marcación, ni con el método de autenticación, es más, ni siquiera hay relación con el código secreto alegado por la apoderada como concepto inventivo común del pliego.

El grupo cuatro comprende unas reivindicaciones que no son aceptables, ya que presentan una dependencia de varias reivindicaciones independientes, lo cual no es técnicamente adecuado y además los grupos inventivos de los cuales depende este grupo, no tienen un único concepto inventivo, por ende este último grupo tampoco tendrá un único concepto inventivo común con respecto a tales grupos.

De acuerdo a lo anterior, este Despacho ratifica las objeciones planteadas con respecto a la unidad de invención de la presente solicitud, por cuanto el pliego reivindicatorio presenta al menos 9 grupos inventivos, lo cuales no se encuentran relacionados por un único concepto inventivo.

Finalmente, en cuanto al argumento según el cual la presente invención constituye un uso o diferentes usos, esta Oficina reitera que los métodos reivindicados en la solicitud en estudio corresponden a secuencias lógicas de procesamiento de datos (señales), que al ser ejecutadas en un sistema de procesamiento, hacen que éste ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Lo anterior, además de tratarse de soporte lógico, relaciona el uso que se da a los sistemas de procesamiento, lo cual corresponde más que una solución al problema técnico a una configuración (uso) de sistema para obtener el producto reclamado, lo cual no es susceptible de protección mediante patente de invención según el artículo 14 de la Decisión 486.

En cuanto a las reivindicaciones de sistema, el Despacho ratifica que para que un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32143

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 07 045765

producto sea tangible, éste se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como ejecutar y no como se usa o como se podrían usar los componentes del mismo.

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

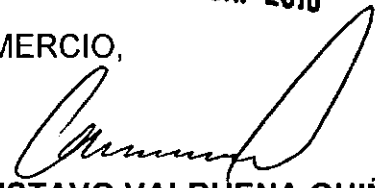
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 58027 de 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "METODOS Y SISTEMAS PARA MARCACION, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACION DE PRODUCTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Philip Morris Products S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **23 JUN. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066