

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in ILSA: (1) 2051 201 0460

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



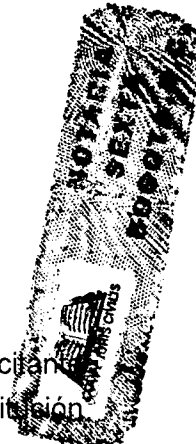
No. 07-045765- -00007-0000

Fecha: 2009-12-17 16:10:02 Dep. 2020 DIR NULVASCH
Tra 11 PATENTEYII Lve: 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 07045765
Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Clase : G06K 017/000
Fecha de solicitud : Mayo 08 de 2007



I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, de acuerdo con la sustitución del poder a mí otorgada por el doctor Emilio Ferrero, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. **58027** del 17 de noviembre de 2009, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS"** a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **58027** del 17 de noviembre de 2009, fue notificada mediante edicto No. **26791** desfijado el diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el diecisiete (17) de diciembre de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS"**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "En el presente caso, las reivindicaciones calificadas son indefinidas al no ser posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Adicionalmente no presentan sustento descriptivo, teniendo en cuenta que los métodos no divulgan la secuencia relacionada 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.

3.2.2 "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.

3.2.3 "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 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.

3.2.4 "De 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 empacado de objetos, con los que se ejecutan los métodos reivindicados.

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



IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución No. **58027** del 17 de noviembre de 2009.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para "**MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS**" a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente invención sí se encuentra debidamente definida, el objeto se encuentra debidamente soportado, la solicitud posee unidad de invención, es una invención y no constituye un uso o uso distinto. La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

5.1 El objeto de la solicitud sí se encuentra definido

En primer lugar, es relevante mencionar que la descripción de la solicitud identifica claramente los sistemas del arte previo y discute la contribución de la presente solicitud sobre dichos sistemas. Adicionalmente describe la manera sobre cómo llevar a cabo la invención y los elementos que la conforman.

Tal como se indica en la página 2 de la descripción, los bienes son marcados con un código de manera que en un momento posterior dichos bienes pueden ser autenticados. El Examinador parece sugerir que dicho propósito no responde a una necesidad industrial. Sin embargo, el Examinador no puede subestimar la importancia de autenticar bienes comercializados (especialmente aquellos con un alto valor de marca), para identificar bienes que provienen del contrabando o que han sido falsificados.

El objeto de la solicitud es por lo tanto de gran valor para los productores de los bienes a ser autenticados, toda vez que los bienes falsificados resultan en pérdida de los ingresos para el productor. Adicionalmente, si los bienes falsificados poseen una calidad inferior, la reputación del productor y la seguridad del usuario se ven afectadas. Finalmente y no menos importante, la autenticación de los bienes comercializados le permite a las autoridades nacionales la identificación de importaciones ilegales.



CAVELIER

ABOGADOS

El comercio es una actividad industrial. De hecho es la base sobre la cual se construye la industria. De esta manera, la protección de la industria por medio de la autenticación de bienes comercializados es primordial, precisamente porque el comercio se da a nivel internacional. La presente solicitud provee una manera más segura de marcar y autenticar bienes evitando que los hackers, por ejemplo, puedan quebrantar el sistema.

La solicitud provee un método completo para marcar y posteriormente autenticar artículos de manufactura. En contraste al arte previo identificado, 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.

Por lo tanto, se considera que las diferencias técnicas que provee la presente solicitud, las cuales son claramente presentadas en la descripción, constituyen la contribución del solicitante al estado del arte. Las reivindicaciones no fueron modificadas para presentar un preámbulo y una parte caracterizante por cuanto se hubiera visto afectada su claridad: definir un código de identificación firmado marcado en un artículo antes de definir cómo dicho código de identificación es producido no sería lógico.

5.2 La presente solicitud sí constituye una invención

El Examinador argumenta que las reivindicaciones de método son un soporte lógico como tal. Si bien es cierto que varios de los elementos de la solicitud pueden ser implementados utilizando software, es relevante poner de presente que un alto número de métodos patentables incluyen este tipo de elementos, al revestir una contribución técnica al estado del arte. Adicionalmente, 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.

De hecho, la presente invención no reclama una nueva forma de cifrar datos ni a nivel de instrucciones ni de secuencias lógicas. En la descripción se señala que existen otras



CAVELIER

ABOGADOS

maneras de firmar digitalmente el código. Tal como se discute arriba, 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 adición a lo anterior es relevante manifestar que si las reivindicaciones de método son patentables, también las reivindicaciones de sistema son patentables. Las reivindicaciones de sistema definen los elementos del sistema en términos de la función que proveen las reivindicaciones de método y dado que la reivindicación funcional es permitida, consideramos que todas las reivindicaciones, incluidas las reivindicaciones 25 y 26, se encuentran soportadas.

5.3 El objeto sí se encuentra debidamente soportado

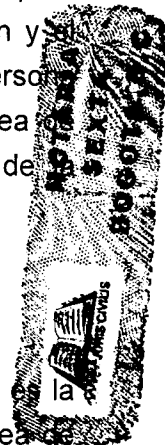
El Examinador considera que el objeto de la solicitud no se encuentra debidamente soportado, específicamente porque no describe una manera de llevar a cabo o fabricar el sistema. Sin embargo, la invención sí describe varios marcadores así como varios medios para proveer la pluralidad de códigos secretos al centro de revisión. La línea de producción y el 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 de producción y para el centro de revisión basado en la descripción. La contribución de la invención es el método completo y el sistema.

5.4 Unidad de invención

Tal como puede observarse, 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. Esta característica provee ventajas sobre el arte previo, tal como se señaló anteriormente.

Dicha característica es requerida en todas las reivindicaciones, de manera explícita o por dependencia y por lo tanto, se considera que las todas las reivindicaciones están cobijadas por un único concepto inventivo. En este sentido es relevante recordar que las reivindicaciones dependientes permiten la definición de ventajas adicionales de la invención y en particular, las modalidades preferidas.

En el presente caso, 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.

El Examinador debe tener en cuenta que la presente invención corresponde a dos objetos concebidos uno en función del otro. Situación que es reconocida y aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que ha sido señalada en un alto número de conceptos técnicos.

La línea de producción y el centro de revisión claramente funcionan uno en relación al otro: uno marca los códigos sobre el artículo y el otro autentica dichos códigos. Sin la existencia de las dos partes, los artículos no podrían ser autenticados. La idea es que los bienes puedan ser autenticados después de la producción, una vez que se encuentran en el mercado.

Por lo tanto, el primer y el quinto grupo identificados por el Examinador están unificados y deberían ser permitidos en el pliego reivindicatorio. Es importante notar que el quinto grupo se refiere a los artículos manufacturados de acuerdo con el primer grupo. El sexto grupo es una reivindicación de sistema que corresponde a las reivindicaciones de método del primer grupo y por lo tanto son permitidas. La reivindicación 25 define el centro de revisión y por lo tanto también es aceptable.

El séptimo y el octavo grupo se relacionan con el método completo, incluyendo los pasos tanto de marca como de autenticación, aunque el preámbulo recita un método para autenticar. El noveno grupo son reivindicaciones de sistema que corresponden al octavo grupo. Consideramos que si las reivindicaciones relacionadas con los pasos de marca y autenticación en el centro de revisión con aceptables de manera separada, también el método completo debe ser aceptado.

El tercer grupo se refiere a un método para hacer seguimiento. Las reivindicaciones dependen del método de autenticación y esto claramente es correcto, ya que autenticar los bienes marcados permite que éstos puedan ser seguidos. Así las cosas, el grupo tres se encuentra dentro del objeto de la solicitud.

El segundo grupo define un método para controlar el volumen. Nuevamente, el método reivindicado permite que los datos relacionados con el volumen puedan ser reunidos para ser comunicados al usuario. Por lo tanto, el segundo grupo también se encuentra dentro del objeto de la solicitud.

Finalmente, el cuarto grupo comprende reivindicaciones que dependen tanto de las reivindicaciones del segundo grupo como del tercer grupo. Estas reivindicaciones son entonces aceptables por razones similares. Ninguna de las reivindicaciones del segundo grupo requiere identificar al usuario o negar información a los usuarios que no pertenecen a un grupo predefinido de usuarios privilegiados y por lo tanto, las reivindicaciones del cuarto grupo, que indican estas características, también se encuentran dentro del objeto de la solicitud.

5.5 La invención no constituye un uso o uso distinto

Tal como se indicó en respuesta al requerimiento de fondo, de acuerdo con lo que puede ser establecido a través del pliego reivindicatorio presentado en respuesta al oficio, las reivindicaciones de método están definidas por medio de una secuencia de pasos que proveen una solución al problema técnico.

Asimismo las reivindicaciones de sistema están relacionadas con una forma tangible y se encuentran definidas en términos de características funcionales. Todo lo anterior, cumpliendo con las disposiciones de la legislación vigente.

De otro lado, siendo claro que el espíritu del artículo 21 de la Decisión 486 es evitar el otorgamiento de nuevas patentes a invenciones ya patentadas, no se entiende por qué el Examinador objeta la presente solicitud bajo este artículo, toda vez que no se ha citado ninguna anterioridad que demuestre que la presente invención se encontraba ya patentada:

Artículo 21.- 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**".(subrayado fuera del texto)

5.6 Solicitamos atentamente tener en cuenta los argumentos presentados, los cuales demuestran que la presente solicitud sí se encuentra debidamente definida, el objeto se encuentra debidamente soportado, la solicitud posee unidad de invención, es una invención y no constituye un uso o uso distinto.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **58027** del 17 de noviembre de 2009, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.

175
CAVELIER

ABOGADOS

NOTARIA

SEXTA

BOGOTÁ

- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: "MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS" a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchâtel,
Suiza

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad Bogotá, D.C.

ANEXOS

1. Copia auténtica de la sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor En FERRERO.

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555

266
COLO-12770-841-001-5
JMS\JMS\ID-162775\WPC12770
No. M-2009-162775\JMS

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.

Ante mí **AMPARO QUINTERO ARTURO**, 2009

NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C.

Comparece(n)

[Handwritten signature]

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

[Handwritten signature]

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que a...ecen
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia.



Luz Clemencia Góez
TP #23555 C.J.J.

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI

CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Poder conferido el : 18/01/2002

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

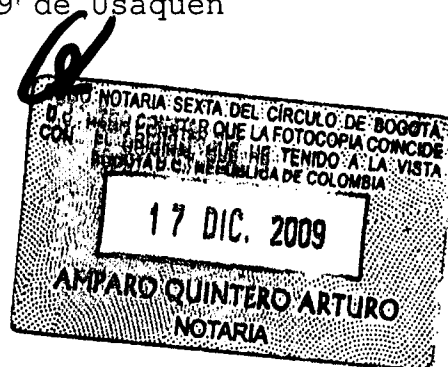
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **22 OCT 2009**
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(eron) *Emilio Fereira*

Williamson
Jose Clemencia Suarez
de padre

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

CCF 438019-78#31929
CCF 35.456.74478#23555
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilio Fereira
Jose Clemencia Suarez

