

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 07-45765  
Clasificación internacional (IPC) G06K 17/00  
**Concepto Técnico No. 4525**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**No. 07-045765- -00012-0000**

Fecha: 2010-06-23 10:28:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 375 INFORME FINAL Folios: 8

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 58027 del 17 de noviembre de 2009 notificada mediante listado número 205 fijado el 26/11/2009 y desfijado el 10/12/2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

**1. Documentos estudiados**

Descripción: Folios: 42 a 63 como se presento originalmente.  
Folios: 116 a 130 memorial del 2009-04-20

Reivindicaciones: Folios: 64 a 71 como se presento originalmente.  
Folios: 131 a 136 memorial del 2009-04-20

Dibujos: Folios: 73 a 75 como se presento originalmente.

Recurso de reposición: Folios: 168 a 175 .

**2. Objeto de la solicitud:**

La presente solicitud se titula "METODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACION DE PRODUCTOS", Folio N° 1.

La presente solicitud suministra un formato para la marcación de artículos, representado en un método para marcar artículos, un sistema para marcar artículos elaborados, un método para controlar el volumen de artículos y un método para hacer el seguimiento a un artículo.

De otra parte, el pliego reivindicatorio modificado reclama: 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 a 16, un método para hacer seguimiento a un artículo marcado, relacionado en las reivindicaciones 17 a 20, un método para autenticar un artículo marcado, 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 38 y un sistema para autenticar artículos elaborados, relacionado en la reivindicación 39.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06K 17/00.

**3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Los argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud presentados por el solicitante son los siguientes:

### 3.1. El objeto de la solicitud NO se encuentra definido

Ante los argumentos presentados por el solicitante en los párrafos contenidos en las líneas 22 a 32 del folio 170, el Despacho considera lo siguiente:

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 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 calificada no presenta en ningún aparte la forma de ejecutar la invención, simplemente se expuso la forma como se realiza el procesamiento de datos, materia que NO define una invención.

Ahora bien, a la sugerencia del solicitante sobre que el Despacho "no puede subestimar la importancia de autenticar bienes comercializados", se le reitera al solicitante 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 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.

Ante los argumentos presentados por el solicitante en el párrafo contenido en las líneas 34 a 39 del folio 170, el Despacho considera lo siguiente:

El solicitante argumenta que el "objeto de la solicitud es por lo tanto de gran valor para los productores de bienes a ser autenticados", sin embargo tal argumento no solventa ni responde a las objeciones en cuanto a la definición de la materia reclamada.

La resolución No. 58027 dicta en el artículo sexto lo siguiente: "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". De manera que puede que a nivel comercial, el problema de autenticar bienes sea de gran importancia, pero la objeción que el despacho manifiesta es que la materia reclamada como solución a tal problema, no se encuentra definida en el capítulo reivindicatorio.

En cuanto a los argumentos presentados por el solicitante en los párrafos contenidos en las líneas 1 a 15 del folio 171, el Despacho considera lo siguiente:

La "manera más segura de marcar y autenticar bienes" que provee la presente solicitud, debe ser definida por medio de características técnicas. En el presente caso, la solicitud define el objeto de la solicitud como una secuencia lógica de 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.

Ahora bien, la solicitud no puede definir una invención ya sea de producto o procedimiento, por medio de información y datos contenidos en información, tal como códigos de identificación o firmas digitales, pues dado que tal materia se refiere puramente a datos, el producto reclamado estará relacionado con el procesamiento de los mismos, lo cual corresponde a materia no patentable toda vez

que se trata de soporte lógico como tal.

Finalmente el solicitante considera que "Las reivindicaciones no fueron modificadas para presentar un preámbulo y una parte caracterizante por cuanto se hubiera visto afectada su claridad".

La afirmación anterior, es contraria a lo que es comúnmente aceptado y adoptado en la literatura de patentes. Así por ejemplo el Manual Andino establece en el aparte 4.3 *Forma de las reivindicaciones*, lo siguiente:

"Las reivindicaciones pueden presentarse en dos partes: preámbulo y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicará primero cuál es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias para definir la invención pero que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último sólo se aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir, las características que la invención añade al estado de la técnica."

De manera que al contrario de lo afirmado por el solicitante, 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 más clara cual es la materia que la solicitud aporta al estado del arte y que el solicitante reclama protección.

De los argumentos anteriores, queda demostrado que la materia que se desea proteger no se encuentra correctamente definida, por cuanto ninguna de las reivindicaciones presenta materia técnica válida que pueda definir el alcance de la protección solicitada y el aporte de la solicitud al estado del arte.

### 3.2. La presente solicitud NO constituye una invención

Ante los argumentos presentados por el solicitante en el párrafo contenido en las líneas 26 a 36 del folio 171, el Despacho considera lo siguiente:

En primer lugar, es importante aclarar que pueden aceptarse soporte lógico (software) si este hace parte de un procedimiento industrial. Sin embargo el soporte lógico no es aceptable cuando este constituye el objeto de la solicitud, es decir cuando el aporte de la solicitud es el software y no el proceso industrial.

Por ejemplo, la reivindicación 1 define un método para marcar artículos en los siguientes términos:

- Suministrar una pluralidad de códigos secretos a un centro de revisión y a una línea de producción para los artículos elaborados.
- Generar un código de identificación para cada artículo elaborado
- Firmar digitalmente cada código de identificación por medio de un secreto derivado de una pluralidad de códigos secretos y conocidos por el centro de revisión.
- Marcar cada artículo elaborado con dicho código de identificación firmado

De lo anterior se puede observar que aún cuando la reivindicación hace referencia a

una línea de producción, el objeto de la solicitud es independiente de esta, dado que lo que se busca proteger es realmente un código de identificación, el cual corresponde a soporte lógico como tal.

De otra parte, es bien sabido que los programas de computador siempre necesitan de hardware para ser ejecutados. El solicitante reclama que la presente solicitud 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 argumenta el solicitante 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"

La anterior afirmación no tiene sustento ni en la descripción ni en las reivindicaciones de la solicitud, por cuanto la 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 indicarían la forma de manipular los objetos y la forma de marcarlos físicamente, lo cual no aparece en la solicitud. Por ende, 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.

Finalmente a los argumentos presentados por el solicitante en el párrafo contenido en las líneas 5 a 10 del folio 172, el Despacho considera lo siguiente:

En primer lugar, de acuerdo a los argumentos presentados en los párrafos anteriores de la presente comunicación, el Despacho ha demostrado que los métodos relacionados en la solicitud de la referencia no son patentables. De manera que de acuerdo al argumento del solicitante, las reivindicaciones de sistema tampoco son patentables.

En segundo lugar, una reivindicación que pretenda definir un elemento por medio de características funcionales, debe establecer claramente cuales son los elementos que componen el objeto reclamado, y la función de cada componente sobre los otros. En el presente caso, las reivindicaciones de sistema presentan unos elementos y el uso de cada uno de ellos, por ejemplo de la reivindicación 26 se puede extractar lo siguiente:

- Un generador para generar colecciones.
- Una línea de producción para elaborar artículos.
- Un generador de códigos para generar un código
- Un firmador digital para firmar los códigos
- Un transmisor de datos para transmitir el secreto
- Un marcado para marcar cada artículo elaborado

Como se puede observar, las anteriores no son relaciones funcionales, sino simplemente indicaciones de uso de cada elemento lo cual no es válido a la hora de definir un objeto que se pretenda patentar.

En conclusión, la materia objeto de la presente solicitud no puede obtener el privilegio de patente por cuanto se refiere a soporte lógico como tal lo cual no es

considerado una invención de acuerdo a lo establecido en el literal e) del artículo 15 de la Decisión.

### 3.3. El objeto NO se encuentra debidamente soportado

A los argumentos presentados con respecto a este punto el Despacho considera lo siguiente:

La descripción de la solicitud no define la manera de ejecutar el objeto solicitado, de manera que esto deja sin soporte descriptivo a 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 este definiendo la forma de ejecutar la invención, simplemente se están indicando elementos que pueden utilizarse en la marcación de productos, más no se esta indicando como ni en que forma intervienen tales elementos en el proceso de marcado, es mas no se relaciona por ninguna parte un 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 reiterado anteriormente, corresponde a soporte lógico como tal.

De manera que así se presenten elementos que probablemente puedan intervenir en un proceso de autenticación de productos, la solicitud no define la forma de ejecutar tal proceso, lo cual hace que la materia reclamada no este debidamente soportada.

### 3.4. Unidad de invención

En primer lugar manifiesta el solicitante 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: "Dicha 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".

Un código secreto es un elemento que no tiene carácter técnico dado que se refiere a información como tal, de manera que tal elemento no puede ser la característica esencial de la solicitud o constituir el concepto inventivo único de la misma. 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, más no puede considerarse que la solicitud tiene unidad de invención simplemente porque las reivindicaciones comparten una característica la cual no tiene carácter técnico.

De otra parte, 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.

Manifiesta el solicitante 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".

El anterior argumento no aplica para la presente solicitud, por cuanto 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.

De otra parte, el solicitante hace alusión a una línea de producción y a un centro de

revisión, donde ninguno de los anteriores, es objeto de la presente solicitud, por cuanto los productos reclamados en la solicitud son un sistema para marcar artículos (reivindicaciones 26 a 32) y un sistema para autenticar artículos (reivindicación 39), sistema que claramente presentan objetos diferentes de manera que no hay un único concepto inventivo que los relacione.

Los grupos primero y quinto identificados, se refieren a 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. El solicitante 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.

De otro lado cabe aclarar que la reivindicación 25 menciona un centro de revisión más NO lo define, por lo cual esta reivindicación no se clasifica 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. El solicitante menciona que estos grupos "se relacionan con el método completo" es decir que involucra las acciones de marcación y de autenticación. Entonces, a que se refieren los otros grupos identificados, si el método completo se relaciona en tales grupos. De acuerdo a 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 un único concepto inventivo, es decir no tendrían unidad de invención.

Ahora bien si las reivindicaciones del tercer grupo "depende del método de autenticación", 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, porque dada la redacción utilizada, 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 el solicitante.

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 que el solicitante alega ser el concepto *inventivo* común del pliego.

Finalmente el grupo cuatro, comprende unas reivindicaciones que no son aceptables, en primer lugar porque presentan una dependencia de varias reivindicaciones independientes lo cual no es permitido, y en segundo lugar, porque si 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 ambos grupos.

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

### 3.5. Reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumenta al respecto lo siguiente: "las reivindicaciones de método están definidas por medio de una secuencia de pasos que proveen una solución al problema técnico", y "Asimismo las reivindicaciones de sistema están relacionadas con una forma tangible y se encuentran definidas en términos de características funcionales".

Al respecto solo resta recalcar lo dicho en los apartes anteriores de la presente comunicación como en los conceptos emitidos en actuaciones pasadas: los métodos reivindicados en la presente solicitud corresponden a secuencias lógicas de procesamiento de datos (señales), que al ser ejecutadas en un sistema de procesamiento, hacen que este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Lo anterior, además de tratarse de soporte lógico como tal, también 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 como se puede apreciar, no cabe dentro de las categorías de protección (producto o procedimiento) establecidas en el artículo 14 de la Decisión.

En cuanto a las reivindicaciones de sistema, el Despacho ratifica que para un producto se considere un cuerpo cierto (forma tangible), este se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como ejecutar el producto, y no de forma como se usa o como se pueden usar los componentes del mismo.

En los párrafos anteriores, se dijo que las características que definen los sistemas reclamados, no son características funcionales tal como reclama el solicitante, dado que hacer referencia al uso individual que tiene cada componente más que una característica funcional, es una indicación de uso u operación, lo cual no está permitido por la legislación.

Con respecto al reclamo realizado por el solicitante en cuanto a las objeciones por el artículo 21, se invita al solicitante a leer el párrafo 4 del folio 158. En este párrafo del artículo sexto de la Resolución No. 58027, se especifica que: "lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales (...) 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 procedimiento, donde no caben los usos".

Como se puede observar, la materia reclamada no cumple con las disposiciones del artículo 14 por cuanto los usos no se consideran materia patentable. Sumando a esto el hecho de que la solicitud no define la materia que se pretende proteger, y que el objeto de la solicitud realmente se refiere al procesamiento de datos, se puede concluir que el objeto reclamado no puede ser protegido por medio del privilegio de patente.

En resumen, el Despacho no encontró materia que permitiese realizar la búsqueda de anterioridades y así realizar un examen de la solicitud con respecto al estado del arte.

#### 4. Conclusión

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

- a) La solicitud no cumple con lo establecido en el artículo 30 por cuanto el pliego reivindicatorio no define una invención por medio de características técnicas.
- b) La solicitud no cumple con lo establecido en el literal e) del artículo 15, por cuanto la materia reclamada se refiere a procesamiento de datos lo cual se trata de soporte lógico como tal.
- c) En virtud de lo establecido en el artículo 14, la presente solicitud no es patentable por cuanto los usos no corresponden ni a una invención de producto ni a una invención de procedimiento.

En consecuencia, se recomienda ratificar la NEGACIÓN del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 39 de los folios 131 a 136.

Bogotá, D.C. 2010-03-23

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| CONCEPTO TECNICO No. 4525 | EXAMINADOR TECNICO<br>Código No. 202082 |
|---------------------------|-----------------------------------------|