

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de junio de 2013, con el N° 13-153978-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Digital Coding and Tracking Association, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "APARATO Y MÉTODO QUE COMPRENDE PROPORCIONAR UNA CLAVE CRIPTÓGRAFICA Y UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS MANUFACTURADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/073588 del 21 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 676 del 30 de septiembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7342, notificado por fijación en lista el 24 de junio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-153978-00007-0000 del 31 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 15, no cumplen con el requisito de novedad ni de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método y aparato mejorados para hacer artículos fabricados, particularmente uno que pueda utilizarse para verificación de impuestos, verificación de volumen de producción y autenticación de los productos fabricados. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método y aparato para elaborar artículos fabricados. El método comprende proporcionar una clave criptográfica, en un estado inactivo, a un punto en la cadena de suministro, para los artículos fabricados, proporcionar la clave criptográfica, en un estado activo, y un código de activación para activar la clave criptográfica, para un centro de verificación, y proporcionar el código de activación al punto en la cadena de suministro en respuesta al punto en la cadena de suministro que transmite información relacionada con la clave criptográfica recibida. El código de activación permite que la clave criptográfica en el estado inactivo se active para formar la clave criptográfica en el estado activo. El método además comprende generar, en el punto de la cadena de suministro, un código de identificación (ID) para cada artículo fabricado. El código ID se deriva de la clave criptográfica en el estado activo y una clave dinámica generada para cada lote de artículos fabricados. El método además comprende proporcionar la clave dinámica para cada lote de artículos fabricados al centro de verificación, marcando cada artículo fabricado con el código ID, y contando el número actual o correcto de códigos ID marcados en los artículos fabricados. El método y aparato pueden utilizarse para verificación de impuestos (para productos sujetos a tributación), verificación del volumen de producción y autenticación.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de diciembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 1 645 992	"Methods and systems for marking, tracking and authentication of products"	12/abril/2006

El documento D1¹ divulga el etiquetado de cada producto fabricado con un identificador numérico único verificado de forma digital, y un centro de verificación central que permite a los usuarios verificar la autenticidad de un paquete de cigarrillos en particular o paca por medio de una interfaz de teléfono celular. Un sistema de intercambio de clave secreta que permite la autenticación segura de cada artículo y evita que el código sea quebrantado o

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060412&CC=EP&NR=1645992A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978
mal usado (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un método para marcar artículos fabricados, caracterizado porque comprende...”* (Ver página 6 del radicado N° 13-153978-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un método para marcar artículos fabricados, caracterizado porque comprende:	Un método para marcar artículos manufacturados (Párr. 0016), caracterizado porque comprende:
Proporcionar una clave criptográfica en un estado inactivo a un punto en la cadena de suministro para los artículos fabricados.	Las líneas de producción (101) comprenden un sistema de generación de código (106), que generan un código de cifrado SUPI de identificación único para cada unidad producida (Párr. 0030).
Proporcionar la clave criptográfica en un estado activo y un código de activación para activar la clave criptográfica en el estado activo para formar la clave criptográfica en el estado activo, a un centro de verificación.	El centro de verificación (30) tiene la tarea de recibir y centralizar los datos de producción y el procesamiento de las consultas procedentes de los usuarios (80, 70) (Párr. 0031).
Proporcionar el código de activación al punto en la cadena de suministro en respuesta al punto en la cadena de suministro que transmite la información relacionada con la clave criptográfica recibida, el código de activación permitiendo la clave criptográfica en el estado inactivo en el punto en la cadena de suministro se active para formar la clave criptográfica en el estado activo.	Proporcionar la verificabilidad por el centro de verificación, el código de activación puede ser obtenido mediante el descifrado de una copia del código UPI con una clave criptográfica creada por el generador del código y el centro de validación (Párr. 0040, 0041, 0046).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

Enviar el código de activación del centro de verificación al punto en la cadena de suministro.	Enviar el código de activación del centro de verificación al punto en la cadena de suministro (Párr. 0044, 0047).
Encriptar, por medio del centro de verificación, el código de activación con una clave pública de un par de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave criptográfica de manera que el código de activación puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica.	Encriptar, por medio del centro de verificación, el código de activación con una clave pública de un par de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave criptográfica de manera que el código de activación puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica (Párr. 0040, 0044 a 0047).
Generar, en el punto en la cadena de suministro, un código de identificación (ID) para cada artículo fabricado, el código ID siendo derivado de la clave criptográfica en el estado activo y una clave dinámica generada para cada lote de artículos fabricados.	En cada línea de producción (101,102) el generador de código genera, al inicio de cada lote de producción, un código de identificación (ID) y una clave criptográfica para cada artículo (Párr. 0052).
Proporcionar la clave dinámica para cada lote de artículos fabricados al centro de verificación.	Una nueva clave criptográfica es asignada para cada lote de artículos fabricados al centro de verificación (Párr. 0052-0053).
Marcar cada artículo fabricado con el código ID.	Marcando cada artículo manufacturado con el código UPI (Párr. 0062, 0064).
Contar el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados.	Contar el número de códigos ID marcados en los artículos manufacturados (Párr. 0065).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

6.4. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto a los requisitos de patentabilidad, específicamente el de nivel inventivo ha señalado lo siguiente:

“En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales con numeral (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA).”

De acuerdo a lo anterior, para cumplir con el requisito de nivel inventivo una invención no debe resultar evidente para una persona normalmente versada en la materia. Esto quiere decir que una invención no es patentable cuando ya es divulgada en el estado de la técnica, ya que es evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico, no obstante presentarse modificaciones que no alteren la esencia del objeto reivindicado de manera que si no se produce un efecto técnico inesperado o sorprendente frente a lo ya conocido, la invención no cumpliría con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, en el presente caso dado que la solicitud se afectó por novedad ya que sus características técnicas esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente(s) a la luz de D1, que es el estado de la técnica.

Por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

Las reivindicaciones 13 y 14, no son claras, porque no definen la materia para la cual se solicita protección.

La reivindicación 13 indica resultados a obtener de esta manera “...generando una clave criptográfica, en donde la clave criptográfica presenta un estado activo y un estado inactivo...”, “...en donde el generador de claves (115) envía la clave criptográfica, en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

estado activo al punto en la cadena de suministro, en donde el punto en la cadena de suministro recibe un código de activación (213) en respuesta al punto en la cadena de suministro transmitiendo la información relacionada con la clave criptográfica recibida, y en donde el código de activación (213) permite que la clave criptográfica en el estado inactivo se active para formar la clave criptográfica en el estado activo...”, “...para verificar las propiedades de los artículos fabricados, en donde el generador de claves (115) proporciona la clave criptográfica en el estado activo y el código de activación (213) al centro de verificación...”, “...generando un código de identificación (ID) para cada artículo fabricado, el código ID siendo derivado de la clave criptográfica en el estado activo y una clave dinámica generada para cada lote de artículos fabricados, en donde la clave dinámica para cada lote de artículos fabricados es provista al centro de verificación (114)...”, “...marcando cada artículo fabricado con el código ID...” y “...contando el número de códigos ID marcados en los artículos fabricados...” , lo cual, no es permitido.

Las reivindicaciones 14 y 15 indican el uso del método de la invención para verificación de impuestos, para verificación de volumen de producción y para la autenticación de los artículos fabricados, como se indica en la Pág. 4 de la descripción, lo cual, no es permitido.

La reivindicación 14 indica el uso que se le puede dar al dispositivo reivindicado en un método de la siguiente manera “... un método..., marcar cada artículo fabricado con un código ID de la pluralidad de códigos ID por medio de un aparato de acuerdo con la reivindicación 13”, lo cual, no es permitido.

Es oportuno mencionar que todo lo anterior había sido comunicado al solicitante mediante el Oficio N° 7342, y en vista de que no se subsanaron las objeciones planteadas en dicho Oficio no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 sí enseña los pasos de proporcionar el código de activación al punto en la cadena de suministro en respuesta al punto en la cadena de suministro que transmite la información relacionada con la clave criptográfica recibida, el código de activación permitiendo la clave criptográfica en el estado inactivo en el punto en la cadena de suministro se active para formar la clave criptográfica en el estado activo (Parr. 0040, 0041, 0046); y encriptar, por medio del centro de verificación, el código de activación con una clave pública de un par de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave criptográfica de manera que el código de activación puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro utilizando una clave privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave criptográfica (Párr. 0040, 0044 a 0047).

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “APARATO Y MÉTODO QUE COMPRENDE PROPORCIONAR UNA CLAVE CRIPTOGRÁFICA Y UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA MARCACIÓN DE ARTÍCULOS FABRICADOS”

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:674

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-153978

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “APARATO Y MÉTODO QUE COMPRENDE PROPORCIONAR UNA CLAVE CRIPTOGRÁFICA Y UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA MARCACIÓN DE ARTÍCULOS FABRICADOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Digital Coding and Tracking Association, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 15 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández