



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES –
PROHIBICIÓN LEGAL DE PATENTAR PROGRAMAS
DE ORDENADOR O EL SOPORTE LÓGICO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, en adelante CCA, y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, en contra de la **Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC**, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones N.º 8027 de 17 de noviembre de 2009 y N.º 32143 de 23 de junio de 2010, por las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la denominada **«MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS»**.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA., a través de apoderado judicial la sociedad Philip Morris Products S.A. Instauró demanda¹ con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

*«3.1. Que se decrete de la **nulidad** de las siguientes decisiones, de la Superintendencia de Industria y Comercio:*

*3.1.1. **No. 58027 de 17 de noviembre 2009**, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió **Negar** la concesión del privilegio de patente de invención denominada **“MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS”**.*

¹ Folios 14 a 35



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

3.1.2 **Resolución No. 32143 de 23 de junio de 2010**, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el **recurso de reposición** interpuesto por mi representada contra la Resolución N° 58027 de 17 de noviembre de 2009, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.

3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de **restablecimiento del derecho**, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **otorgar** el privilegio de patente a la Invención denominada **“MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS”**, solicitada el 8 de mayo 2007 y bajo el expediente administrativo N° 0704576, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente.

3.3. Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la **inscripción** del Certificado de patente a nombre de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en el Registro de la Propiedad Industrial.

3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **publicar** en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.»

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan la demanda son los siguientes:

3. El 8 de mayo de 2007, la sociedad Philip Morris Products S.A. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante también SIC, solicitud de patente para la invención denominada «**MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS**»², la cual fue radicada con el número 07045765.

4. Mediante oficio N.º 0753, notificado por fijación en lista del 23 de enero de 2009, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad y le otorgó un plazo de sesenta (60) días para responder las objeciones presentadas.

5. El 20 de abril de 2009, la solicitante aportó ante la División de Nuevas Creaciones un nuevo pliego reivindicatorio y descriptivo con el fin de superar las objeciones propuestas.

6. Cumplidas las exigencias de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007 sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

² Folios 42 a75 expediente administrativo SIC.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

7. Mediante Resolución N.º 58027 de 17 de noviembre de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada «*MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS*», aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos de los artículos 14, 15 e), 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000.

8. El 17 de diciembre de 2009, el apoderado de la sociedad Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución N.º 32143 de 23 de junio de 2010, quedando así en firme la decisión de negar la negar la patente de invención.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

9. El apoderado de la sociedad demandante sostuvo que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, se violaron los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; afirmación que sustentó formulando los cargos que se sintetizan a continuación:

i) Aplicación indebida del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

10. Destacó que, mediante los actos demandados, la SIC concluyó que la invención no es patentable por considerar, de un lado, que se trata de soporte lógico y relaciona el uso que se da a los sistemas de procesamiento, lo cual corresponde a una configuración de sistema para obtener el producto, más que a una solución al problema técnico; y, de otro lado, expuso que para que un producto sea tangible debe describir y reivindicar de tal forma que se sepa cómo ejecutar y no cómo se usa o cómo se podrían usar los componentes del mismo.

11. Aseveró que tal conclusión obedeció a que la SIC apreció erróneamente el alcance de las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada, pues la solicitud no está dirigida a la protección de «*usos o usos distintos*», sino que reivindicar un método y sistema para llegar a un objetivo técnico determinado, que es la marcación, seguimiento y autenticación de bienes, lo cual permite que cualquier otro inventor que obtenga el mismo resultado bajo una forma novedosa e inventiva pueda perfectamente lograr la concesión de una patente de invención.

12. Señaló que de la motivación de la decisión de la SIC no se desprende la existencia de anterioridades que permitan concluir que la invención carecía de novedad por estar anticipada en el arte, o carecía de altura inventiva por resultar obvia para una persona versada en la materia a partir del estado de la técnica al momento de la solicitud, como tampoco se advierte la falta de aplicación industrial, requisito que se satisface por cuanto la invención está referida a métodos y sistemas



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

para marcación, seguimiento y autenticación de bienes usados en el comercio, teniendo como uno de sus principales fines impedir el contrabando y la piratería.

13. Argumentó que, de esta forma, la SIC aplicó indebidamente el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

ii) Aplicación indebida del artículo 15 literal e de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

14. Resaltó que la SIC consideró que es factible patentar un soporte lógico o software siempre que forme parte de un procedimiento industrial, mas no cuando constituye el objeto de la solicitud, es decir, cuando el aporte de la solicitud es el software y no el proceso industrial, como ocurre en el presente caso, teniendo en cuenta que lo que se busca proteger es realmente un código de identificación que corresponde a un soporte lógico como tal.

15. Al respecto, argumentó que la SIC erró al observar las reivindicaciones solicitadas, en las cuales no se reivindican los códigos de identificación o los códigos secretos como tales, pues en tal caso se hubieran reivindicado operaciones matemáticas, algoritmos y, en general, el lenguaje técnico que constituye el software como tal, sino que, por el contrario, se busca proteger un método y sistema para marcar y autenticar bienes, especialmente aquellos identificados con marcas normalmente afectadas por la piratería y el contrabando.

16. En ese sentido, afirmó que en la reivindicación independiente uno (1), al mencionarse que el método reivindicado comprende una pluralidad de códigos secretos, la generación de códigos de identificación para cada artículo elaborado, la firma digital de cada código de identificación y la marcación de cada artículo con el código de identificación, se indica claramente un método de marcación de bienes para que puedan ser autenticados de una manera más segura en relación con lo previsto en el arte previo, al no centralizar la información en un servidor que puede ser objeto de ataques informáticos, cumpliendo así un proceso industrial.

17. Sostuvo que, en ese orden de ideas, al concluir que con las reivindicaciones solicitadas se pretende proteger un soporte lógico como tal, basándose en la mera mención de la palabra «códigos», la SIC aplicó indebidamente el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 de 2000.

18. La actora expuso que un argumento adicional para negar la patente es que las reivindicaciones de la solicitud no se refieren a un resultado físico, lo cual indica que, a juicio de la SIC, para que una creación sea patentable debe referirse a un bien tangible o físico.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

19. Indicó que en el *sub lite*, al reivindicarse un método se produce un resultado técnico dentro de un campo de la tecnología y no simplemente un código de identificación, y que aun cuando es una exigencia que se nombre materia física en las reivindicaciones para llevar a cabo el proceso reivindicado, no sobraría analizar la reivindicación independiente número 1.

20. Aseveró que todos los pasos reivindicados requieren del uso de aparatos y formas físicas, y añadió que en el sistema y método reivindicado no hay necesidad de almacenar todos los códigos de identificación, contribuyendo así a la solución de problemas técnicos que se presentaban en el arte previo, de manera que se trata de una solución técnica y no de un resultado abstracto, como erróneamente lo hizo ver la SIC en las resoluciones acusadas.

21. Asimismo, mencionó que la Oficina Europea de Patentes efectuó examen de patentabilidad a la invención sin hacer ninguna clase de objeción por reivindicarse soporte lógico expresado como tal.

iii) Aplicación indebida del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

22. Expuso que la SIC consideró de plano que la invención carece de un concepto común e inventivo por contener referencias de la expresión códigos de identificación o códigos secretos, desconociendo así que lo reivindicado no es la existencia de un código secreto o usar una firma digital para firmar los códigos de autenticación sino la generación de dichos códigos secretos para el sistema y método en la autenticación, seguimiento y autenticación de productos.

23. Aseguró que los pasos reivindicados para generar una pluralidad de códigos secretos hacia tandas de producción y centros de seguimiento configuran un único concepto inventivo, plasmado en todas las reivindicaciones independientes y dependientes de la invención solicitada, factor que apreció erróneamente la SIC aplicando indebidamente el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000.

24. Indicó que la marcación y autenticación de bienes, como se plasma en la descripción y reivindicaciones, puede presentarse en diferentes espacios, ya que los bienes son marcados en el lugar donde se realizan las tandas de producción y posteriormente autenticados en un centro de revisión. La marcación para la tanda de producción, explicó, puede ser operada por el productor de los bienes y el centro de seguimiento por una autoridad nacional o un prestador de dicho servicio.

25. Añadió que la invención se puede comparar con un método para el envío de una señal, pues para reivindicar el método que permite lograrlo es necesario que se reivindique el proceso del envío de la señal mediante un transmisor y la recepción de la misma por medio de un receptor, como sucede con la solicitud en discusión,



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

teniendo en cuenta que existe un único concepto inventivo, como es la marcación y la autenticación, dependiendo cada una de la otra.

26. Señaló que, por lo tanto, la SIC se equivocó al establecer que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención y que algunas reivindicaciones referían a diferentes objetos que hacían inviable el cumplimiento de dicho requisito.

27. Anotó, además, que a pesar de que las reivindicaciones se refieran a diferentes objetos, estos están relacionados para generar el proceso de marcación o autenticación de bienes, los cuales no pueden ser autenticados sin antes haber sido marcados mediante la utilización de objetos que necesariamente están relacionado entre sí, uno en función del otro, para cumplir con el método de marcación, seguimiento y autenticación de productos.

28. Explicó que la reivindicación 29 está dirigida a un sistema para marcar bienes y la reivindicación 39 a un sistema para autenticar los bienes que han sido marcados, y aludió que estas reivindicaciones recitan características de las tandas de producción y el centro de seguimiento, razón por la cual forman parte de la materia protegida por la patente, integrando así un único concepto inventivo.

29. Manifestó que, a diferencia de lo determinado por la SIC la Resolución 32143 de 2010, los grupos diferentes al 7 y 8 estaban relacionados con el método completo de marcación y autenticación y que las reivindicaciones de los grupos 2, 3 y 4 (reivindicaciones 15, 16, 17, 18, 21 y 25) incluyen materia reivindicada en reivindicaciones dependientes anteriores a la 15, de manera que no hay ausencia de un único concepto inventivo.

30. Sobre el particular, refirió que los grupos 1 y 5 identificados por el examinador están unificados y deberían ser permitidos en el pliego reivindicatorio; que el grupo 6 es una reivindicación de sistema que corresponde a las reivindicaciones de método del grupo 1 y, por lo tanto, son permitidas, y que la reivindicación 25 define el centro de revisión, por lo cual también es aceptable. Los grupos 7 y 8, sostuvo, se relacionan con el método completo, incluyendo los pasos tanto de marca como de autenticación, aunque el preámbulo recita un método para autenticar, y el grupo 9 contiene reivindicaciones de sistema que corresponden al grupo 8. Anotó que si las reivindicaciones relacionadas con los pasos de marca y autenticación en el centro de revisión son aceptables de manera separada, también el método completo debe ser aceptado.

31. Finalmente, afirmó que el grupo 3 se refiere a un método para hacer seguimiento, cuyas reivindicaciones dependen del método de autenticación; el grupo 2 define un



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

método para controlar el volumen y el grupo 4 comprende reivindicaciones que dependen tanto de las reivindicaciones del grupo 2 como del 3.

iv) **Aplicación indebida del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**

32. Sostuvo que una persona versada en la materia podría llevar a cabo la invención con la información de la descripción y las reivindicaciones. A manera de ejemplo, indicó que cuando en la descripción se dice que el código de identificación puede ser marcado por una impresora de chorro de tinta, una persona normalmente versada en la materia en los procesos de marcación de productos podría implementar dichos pasos y marcar los códigos de identificación utilizando una impresora de chorro de tinta.

33. Adujo que, sin embargo, la SIC consideró que en la descripción no se indicaba cómo, ni en qué forma intervenían los elementos para la identificación de productos en el proceso de marcado y que no se relacionaba el proceso de marcado como tal, pues solo se describieron las etapas del procesamiento de datos.

34. Afirmó que no es necesario que la descripción mencionara los referidos detalles exigidos por la SIC, pues, insistió, una persona normalmente versada en la materia podría llevar a cabo la invención con los pasos plasmados en la descripción.

35. Señaló que, en ese orden de ideas, la conclusión de que la solicitud no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 igualmente obedeció a que la SIC apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción.

I.2.- **Contestación de la demanda**

36. La **Superintendencia de Industria y Comercio**, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda³ oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por cuanto, a su juicio, carecen de mérito fáctico y jurídico. En sustento de su oposición, la apoderada se refirió a los cargos de violación formulados en la demanda, como se resume a continuación:

i) **Aplicación indebida del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**

37. Expuso que la creación denominada «*MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS*» no cumple con los requisitos que el artículo 14 de la Decisión 486 establece para que una

³ Folios 78 a 87 y 156 a 158.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

invención sea patentable, a saber: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

38. Al respecto señaló que, según los resultados de la evaluación efectuada por la SIC, los distintos métodos que conformaban la invención no divulgaron series de operaciones para la obtención de un producto sino que relacionaban unas secuencias lógicas de procesamiento de señal en la evaluación (datos-software), los cuales no son patentables, conforme lo dispone el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000.

39. Sostuvo que la invención no es susceptible de aplicación industrial, porque para ello se requiere que un producto sea considerado como cuerpo cierto, que satisfaga la necesidad industrial que la técnica ha satisfecho, que se describa y reivindique el producto de tal forma que se sepa cómo ejecutarlo o fabricarlo.

40. Afirmó que las reivindicaciones de la solicitante señalan el uso de aparatos ampliamente conocidos o convencionales, como una computadora y una impresora conectados a una o más líneas de empaquetado de objetos con los que se ejecutan los métodos reivindicados.

41. Indicó que, según el artículo 28 de la Decisión 486, la descripción de las solicitudes de patente deben divulgar la invención de una manera suficiente, clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda llegar a ejecutarla, requisito que no cumplió la solicitante, toda vez que en su solicitud inicial se limitó a describir el paso a paso del uso de unos elementos convencionales, secuencia que es considerada como procesamiento de datos o software, sin llegar a divulgar la forma de ejecución, construcción o fabricación de los productos que se pretende amparar con la patente de invención.

ii) Aplicación indebida del artículo 15 literal e de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

42. Destacó que, de conformidad con el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, no se consideran invenciones los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, y refirió que la Comunidad Andina ha definido el Software como *«[e]xpresión 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»*.

43. Argumentó que, en ese orden de ideas, no solo se entienden como soporte lógico las instrucciones que requiere una máquina para obtener un resultado, sino también



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

las secuencias lógicas de procesamiento de señal o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los formatos de señal, entre otros, lo que corresponde a lo reivindicado por la solicitante al referirse a unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información, que son considerados soporte lógico.

44. Agregó que el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000, relativo a la unidad de invención, determina que la solicitud de patente solo debe estar dirigida a una invención o grupo de ellas relacionadas entre sí, y afirmó que en el caso bajo estudio algunas reivindicaciones son independientes, es decir no están interrelacionadas.

iii) Aplicación indebida del artículo 25 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

45. Recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se entenderá que hay unidad de invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que se trate de una lista limitativa: i) un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto; ii) un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento y iii) un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

46. Afirmó que el pliego de reivindicaciones presentado por la sociedad demandante carece del estado ideal de unidad de invención, puesto que se comprobó que se incluyeron por lo menos nueve (9) reivindicaciones que no se encontraban vinculadas por un concepto común e inventivo.

47. Añadió que *«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 cumplan las siguientes condiciones: 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 relacionen a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga. c. Se refieran a los procedimientos que, por caminos análogos, permiten llegar al mismo producto final»*.

48. Bajo las anteriores premisas, aseveró que las reivindicaciones presentadas por la hoy demandante no contienen enlaces de concepto común e inventivo, de manera que, insistió, no cumple con el requisito de unidad de invención.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

iv) Aplicación indebida del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

49. Sostuvo que *«las reivindicaciones no fueron presentadas de forma definida, razón que imposibilitó determinar cuál era el aporte del solicitante al estado de la técnica; no se presentó un sustento descriptivo puesto que los métodos no se divulgaron en la secuencia relacionada en aquellas ni hacen referencia a la forma de ejecutar o fabricar, ni el centro de revisión, ni el sistema de grabación que comprende la patente, sino que se limita a exponer unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información con los métodos técnicos convencionales»*.

50. Manifestó que, aunado a lo anterior, se pudo establecer que las reivindicaciones no presentan ese elemento susceptible de ser objeto de protección, ya que su redacción se limita a hacer el recuento de unas secuencias de procesamiento de datos y no revelan la forma de ejecutar o fabricar el centro de revisión, sino que hace referencia a unos usos sobre productos ya existentes.

51. Aseguró que, en los términos referidos, la SIC aplicó adecuadamente los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de 2000 y que, por ende, no se configura una violación de las normas invocadas como violadas en la demanda.

I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

52. Mediante providencia de 31 de marzo de 2016⁴, el despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión.

53. **La sociedad Philip Morris Products S.A.**⁵, mediante apoderado, insistió en los argumentos de nulidad de los actos demandados.

54. Señaló que la creación fue patentada en varios países, los cuales enumeró, y afirmó que se trata de una invención de procedimiento que involucra una secuencia de pasos vinculados a un centro de revisión (máquina particular), encargada de validar los códigos secretos introducidos al producto.

55. Sostuvo que las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta del contenido y alcance de la invención y desvirtúan las razones que tuvo la SIC para negar la patente. Al respecto sostuvo que en su declaración rendida en el proceso, el señor Georges Charles Gauthier, técnico especializado en soluciones informáticas, desvirtuó que el objeto de la solicitud fuera patentar un programa de ordenador

⁴ Folio 248

⁵ Folios 249 a 270



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

como tal, porque la invención no se trata de pasos metodológicos que ejecutan un software sino de metodologías y sistemas para identificar y autenticar artículos.

56. Manifestó que el inventor corroboró lo dicho por el técnico al señalar que lo inventado no es un sistema lógico, sino que consta de varios componentes al que se incorporan mecanismos de códigos que no se almacenan en una base de datos y evita el hacking.

57. Adujo que la falta de claridad de la invención aducida por la SIC fue desvirtuada por los declarantes, quienes describen una secuencia de pasos que no solo involucran software sino medios de marcado alternativo, como uso de diferentes clases de impresoras, medios de marcado, de generación de códigos, generadores de salt y la implementación del centro de control que constituyen en conjunto la receta para la realización de la invención.

58. Sobre la unidad de invención, manifestó que los declarantes son contestes al afirmar que las reivindicaciones independientes de la solicitud están conectadas a un único concepto de invención descrito en los apartados 2.1. a 2.4. de la solicitud.

59. **La Superintendencia de Industria y Comercio**⁶, a través de apoderado, allegó escrito de alegatos de conclusión reiterando los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

60. Por lo demás, se refirió a las diferencias de las reivindicaciones de la patente europea que citó la parte actora con las de la solicitud negada, a partir de lo cual aseveró que no eran iguales y señaló que, en todo caso, el haberse patentado en Europa no hace patentable una invención en Colombia, pues en aplicación de los principios de territorialidad, autonomía e independencia, cada país tiene libertad de análisis en la determinación de la patentabilidad.

61. Trascribió en extenso las declaraciones aportadas al proceso por la demandante y ratificadas a través del Consulado de Colombia en Suiza, y concluyó que comparadas con las deducciones del técnico contenidas en el examen de registrabilidad, los razonamientos de los actos administrativos, los de la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión desvirtúan su contenido.

62. El agente del **Ministerio Público**, delegado ante la Sección Primera guardó silencio en esta oportunidad procesal.

⁶ Folios 271 a 285



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

63. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA⁷ y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala conocer de la presente controversia.

II.2. Problema jurídico

64. Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones N.º 58027 de 17 de noviembre de 2009 y 32143 de 23 de junio de 2010, mediante las cuales el **Superintendente de Industria y Comercio** negó el privilegio de patente de invención denominada «**MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS**», vulneran o no los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual debe analizarse si la solicitud se refiere a un programa de ordenador o a un soporte lógico como tal y si, por ende, no es patentable.

65. De establecerse que la solicitud no consiste en un programa de ordenador o soporte lógico se deberá determinar si la creación que se pretende patentar es novedosa, si para un técnico normalmente versado en la materia hubiese o no resultado obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, y si es susceptible de aplicación industrial.

II.3. Normativa aplicable

66. En el asunto *sub examine* las normas aplicables son los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor literal:

«**Artículo 14.**- 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.

[...]

«**Artículo 15.**- No se considerarán invenciones:

[...]

⁷ **Artículo 128.** Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

[...].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

[...].



Radicación: 11001032400020100053600
 Demandante: Philip Morris Products S.A.

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información.»

Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

[...]

Artículo 30.- 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».

II.4. Los actos administrativos demandados

67. Mediante Resolución N.º 58027 de 17 de noviembre de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención «**MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS**».

68. La negativa se fundamentó en la falta de unidad de invención y en que lo presentado para patentar no era una invención puesto que se trataba de un programa de ordenador que, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, no es patentable.

69. Al respecto, la SIC afirmó que no solo se consideran como soporte lógico las instrucciones que se le dan a una máquina para obtener un resultado, sino también las rutinas, algoritmos y datos, entre otros.

70. Argumentó que las reivindicaciones 1, 15, 17, 21, 23, 22, y 38 se refieren a secuencias lógicas de procesamiento de señal o información, las cuales se consideran soporte lógico, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, no son una invención.

71. Adujo que las reivindicaciones 25, 26 y 39 y sus reivindicaciones dependientes, relacionadas con un «centro de revisión y sistema para marcar (autenticar) artículos», estaban redactadas en términos de uso de medios técnicos para el procesamiento de datos en secuencia lógica y, por lo tanto, no se trataba de algo tangible que permitiese satisfacer la necesidad industrial no satisfecha por la técnica.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

72. Advirtió que el solicitante pretendió patentar métodos y algoritmos que, usando aparatos convencionales (computadoras o microprocesadores e impresoras) o partes de ellos, conectados a una o más líneas de empaqueo, permitían la identificación de los productos a través de códigos secretos incluidos a lo largo de la línea de producción, y concluyó que la norma protege invenciones de producto o procedimiento, pero no de uso.

73. Dentro del término legal concedido para el efecto, la sociedad Philip Morris Products S.A., interpuso recurso de reposición contra la Resolución N.º 58027 de 17 de noviembre de 2009, el cual fue resuelto mediante Resolución N.º 32143 de 23 de junio de 2010, mediante la cual la SIC reiteró que en la descripción de las reivindicaciones no se presentó la manera de ejecutar la invención sino la forma cómo se realiza el procesamiento de los datos, e indicó que las reivindicaciones no definen un método para marcar artículos porque dentro de ellas no se estipularon los pasos que se deben seguir para ello.

74. Señaló que en las reivindicaciones simplemente se enumeraron objetos que pueden utilizarse en el proceso de marcado, pero no la forma como se marcan los artículos producidos ni en qué forma intervienen tales elementos en el proceso de marcado.

75. Expuso que lo único que se encontraba en las reivindicaciones era la descripción de las etapas de procesamiento de los datos, lo que, reiteró, corresponde a soporte lógico y, por lo tanto, la supuesta invención no resultaba patentable.

II.5. Interpretación Prejudicial

76. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 190-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015⁸ en la cual se refirió: i) a los requisitos de patentabilidad, ii) al software y sus usos como objeto de patente, iii) al requisito de claridad de las reivindicaciones y iv) a la unidad de invención, con fundamento en lo cual emitió el siguiente el siguiente pronunciamiento:

«PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

En correlación a lo expuesto, la Sala Consultante se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente de invención.

⁸ Folios 228 a 246



Radicación: 11001032400020100053600
 Demandante: Philip Morris Products S.A.

SEGUNDO: *La normativa comunitaria ha establecido excepciones a ser considerados inventos como son los software (sic), que por su naturaleza han sido catalogados como obras pasibles de protección por el Derecho de Autor y no patentables. De igual modo, nuestro ordenamiento comunitario únicamente considera que son pasibles de patentar los productos y los procedimientos.*

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un "uso", siendo ambos supuestos no patentables.

TERCERO: *Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.*

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

En razón a lo expuesto, la Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

CUARTO: *La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo.»*

II.6. El caso concreto

77. Mediante las Resoluciones No. 58027 de 17 de noviembre 2009 y No. 32143 de 23 de junio de 2010, la SIC negó la concesión del privilegio de patente de invención denominada **«MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE PRODUCTOS»**, por considerar que hace referencia a un uso y que, ende, se trata de un programa de ordenador o soporte lógico, el cual no se considera como una invención, según lo previsto en el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, la entidad determinó que la supuesta invención carece de unidad de invención y que las reivindicaciones no definen la materia que se pretende proteger, de manera que desconoce los artículos 25 y 30 *ibidem*.

78. En la demanda, la sociedad Philip Morris S.A. cuestionó la legalidad de los actos administrativos por cuanto, en su criterio, la SIC apreció indebidamente el alcance



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

de las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada, lo cual la condujo a aplicar indebidamente los artículos 14, 15 literal e), 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000.

79. En tal sentido, la parte demandante aseguró que la solicitud no está dirigida a la protección de «*usos o usos distintos*», sino que reivindica un método y sistema para llegar a un objetivo técnico determinado, que es la marcación, seguimiento y autenticación de bienes, lo cual permite que cualquier otro inventor que obtenga el mismo resultado, bajo una forma novedosa e inventiva, pueda perfectamente lograr la concesión de una patente de invención.

80. Así, sostuvo que el método que se define en la solicitud no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen para producir códigos secretos que permiten marcar y autenticar los productos sobre los cuales se plasman, evitando así la piratería.

81. En punto a resolver, la Sala llevará a cabo un análisis sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas por un ordenador y sus diferencias con el software, protegible por el derecho de autor, ello a partir del ordenamiento jurídico andino y el derecho comparado para, seguidamente, aplicar un criterio propio al caso *sub examine*.

82. El capítulo I de la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina definió lo que a efectos de los derechos de autor se debe entender como un programa de ordenador o software, de la siguiente manera:

«Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de expresiones 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.»

83. Un programa de computador hace referencia a un software o aplicaciones, así como a los recursos que permiten desarrollar diferentes tareas en una computadora (ordenador), en un teléfono o en otros equipos tecnológicos, que se desarrollan mediante una secuencia lógica de instrucciones, que al ser ejecutadas producen el resultado esperado o deseado.

84. Dicho de otra forma, un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones que, incorporadas a un lenguaje de programación legible por la máquina (computador), puede hacer que esta realice una tarea y obtenga un resultado determinado.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

85. Todo programa de ordenador pretende proporcionar la solución a un problema de una determinada actividad en un entorno empresarial o social o académico, cuya aplicación puede ser general, sectorial, o específica para un usuario.

86. De conformidad con el ordenamiento jurídico andino, puntualmente en atención al contenido del literal l) del artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor.

87. En este punto es importante destacar que una cosa es la patentabilidad del software o programas de ordenador y otra muy diferente es la patente de las invenciones implementadas en un ordenador o con ayuda, apoyo o uso de este.

88. Como se anotó anteriormente, el software no es patentable, sino que es objeto de protección a través de la regulación de los derechos de autor, que se encuentra consagrada en la Decisión 351 de 1993.

89. Es preciso resaltar que la Oficina Europea de Patentes (OEP) define las invenciones implementadas en computador u ordenador como *«aquella que implica el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un programa de ordenador»*.

90. Por su parte, el Convenio de la Patente Europea (CPE) dispone que el software que implementa métodos de actividades económicas, matemáticas o afines pero que no tiene ningún valor técnico agregado (por ejemplo, si resuelve un problema en el campo de las actividades económicas y no uno técnico), no es patentable.

91. Igualmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas señaló lo siguiente: *«[E]l hecho de que incluyan un programa de ordenador no significa que dichas invenciones sean patentables automáticamente. Por otro lado, pueden concederse patentes para invenciones implementadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva. Como con todas las invenciones, las invenciones implementadas en ordenador son patentables únicamente si satisfacen estrictos criterios de patentabilidad. Deben tener carácter técnico, ser nuevas y realizar una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en la fecha en que se presentó la primera solicitud [...]»*⁹

92. Todo lo anteriormente expuesto conduce a señalar que un programa de ordenador puede ser considerado como una invención en sí misma, siempre y cuando produzca un efecto técnico más allá de las clásicas interacciones físicas entre el código fuente y un ordenador, lo que significa que el software es patentable sólo cuando permite resolver un problema técnico.

⁹ ¿Patentar software?. Normas y usos en la Oficina Europea de Patentes. Oficina Española de Patentes y Marcas



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

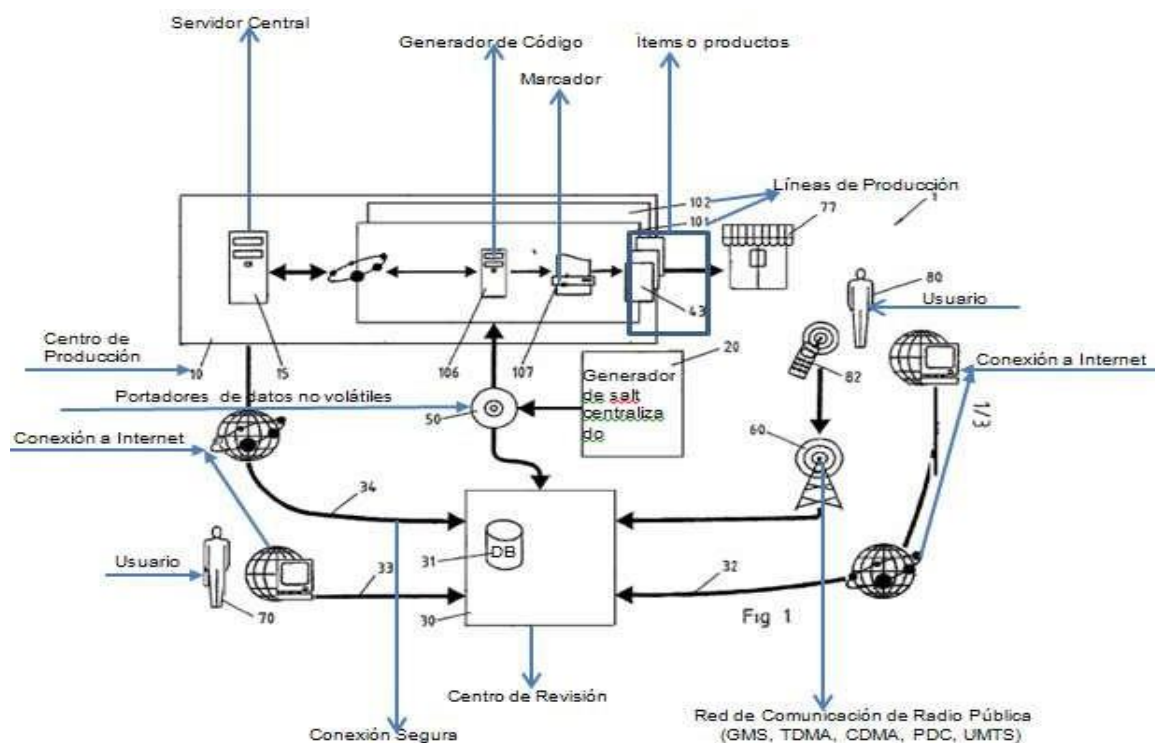
93. En relación con esta misma temática, la Oficina Europea de Patentes, en la decisión proferida el 1 de julio de 1998 en el asunto T 1173/97 (Computer program product/IBM), indicó lo siguiente:

«En consecuencia, debe concederse la patente no solo en el caso de una invención en el que un software gestiona, a través de un computador, un proceso industrial o el trabajo de una maquinaria, sino también en todo aquel caso en el que un programa de ordenador es el único medio, o uno de los medios necesarios, para obtener un efecto técnico por los medios anteriormente indicados».

94. En igual sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en el presente proceso, señaló que «[I]la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un “uso”, **siendo ambos supuestos no patentables** [...]» (subraya y resalta la Sala).

95. El siguiente gráfico describe el proceso de marcado de los productos fundamento de la solicitud:

GRÁFICO No. 1*



*Construcción de la Sala con fundamento en los dibujos y las reivindicaciones de la solicitud

96. Para mayor claridad, la Sala considera necesario hacer referencia a la definición que en la solicitud se hizo de cada uno de los elementos que se incluyen en el gráfico y que forman parte del procedimiento que se reivindica¹⁰, a saber:

¹⁰ Folios 42 a 75 expediente administrativo



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

97. **Centro de Producción (10)**: Corresponde al lugar físico en donde se generan o producen los códigos secretos para la marcación e identificación de los productos. De acuerdo con el gráfico, en él se encuentran el servidor, el generador de códigos y el marcador.

98. **Servidor Central (15)**: En el ámbito de la informática, este término tiene dos significados: El primero hace referencia a un ordenador que pone recursos a disposición a través de una red y, el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. Por lo tanto, tenemos dos definiciones de servidor.

99. Dicho de otra forma, en hardware un servidor es un *host* o anfitrión y en software un servidor es un programa que ofrece un servicio especial a otros programas denominados clientes que requieren de protocolos específicos de transmisión de datos para poder acceder al mismo.

100. La gráfica no deja duda que en el presente caso el solicitante se refiere a un servidor de hardware, es decir, a una máquina.

101. **Generador de Código (106)**: Es una máquina en donde a través de un algoritmo de software ya sea elaborado especialmente o una función preexistente (random), se generan códigos de manera aleatoria. En el caso de la solicitud, la gráfica muestra que se tiene una máquina dedicada para la generación de códigos.

102. **Marcador (107)**: Corresponde a una impresora o un elemento de impresión que permite estampar en el(os) producto(s) el código generado a través del generador.

103. En el presente caso, el marcador es el que permite imprimir el código de marcado, es decir es una impresora láser, de inyección de tinta, de chorro, etc.

104. **Líneas de producción (101, 102)**: Dentro del contexto de la solicitud es el ciclo dentro del que se producen los códigos y se incorporan a los artículos producidos.

105. **Portador de datos no volátiles (50)**: Corresponde a dispositivos portátiles de almacenamiento de información como CD's, DVD's, discos duros removibles, dispositivos magnético-ópticos o cualquier dispositivo de memorial no volátil, que se utilizan para llevar la información (códigos) del centro de producción al centro de revisión y viceversa.

106. **Generador de Salt Centralizado (20)**: Es un software que permite generar códigos que pueden o no ser aleatorios y que, agregados al código inicial, lo hacen más seguro e impiden que al ser descifrados se deduzca el código final de autenticación.

107. **Red de Comunicación de Radio Pública (60)**: Son sistemas de comunicaciones que se utilizan especialmente cuando el emisor y el receptor se encuentran en movimiento. Este sistema es usado con preferencia en telefonía celular.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

108. **Centro de Revisión (30):** Es el lugar donde se verifica o autentica el código de marcación luego de haber pasado por un proceso de salado¹¹.

109. **Base de datos (31):** Es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, relacionados y estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen y puede ser relacional o distribuida.

110. El diagrama describe una secuencia de pasos y procedimientos que permiten la generación de los códigos secretos que a su vez constituyen la clave o identificador único de cada producto producido.

111. El proceso de generación de los códigos de marcado y autenticación se lleva de varias maneras, unas más complejas que otras. La más sencilla consiste en que en el centro de producción se localizan una o más líneas de producción en el que se encuentra un servidor central que se encuentra conectado con el generador de códigos a través de un protocolo de red ya sea físico, inalámbrico o por internet.

112. En el generador se producen códigos ya sea como consecuencia de un algoritmo (complejo o no) o por medio de una función aleatoria (random), dichos códigos se encriptan, se imprimen y se incorporan al producto.

113. En un procedimiento más complejo, el código obtenido a través del generador se envía a través de una red de comunicación al centro de revisión, en donde se autentica la firma (identificación digital) y se retransmite la información a través de la red pública.

114. El código encriptado se transmite al generador de salt en donde, a través de un algoritmo o función especial, se le agregan otros datos al código, estructurando un nuevo código que se almacena en un dispositivo no volátil y se lleva al centro de producción en donde se guarda en el generador de códigos, se imprime y se le agrega al producto.

115. En cualquiera de los procedimientos de generación de códigos secretos, el código final que se imprime sobre el producto terminado se almacena en el servidor central ubicado en el centro de producción para que sean consultados posteriormente ya sea por la propia empresa o por una entidad externa que requiera la información.

116. El procedimiento descrito no deja duda alguna que en el presente caso la invención versa sobre un software para la marcación e identificación de productos. En efecto, se trata de un sistema informático compuesto de algoritmos, funciones y procedimientos que se llevan a cabo en equipos de cómputo que permite marcar los artículos, pero que no interviene para nada en la cadena de producción.

¹¹ Procedimiento informático que consiste en agregarle metadatos a un código aleatorio para hacerlo más seguro



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

117. La parte actora -en el escrito de corrección de la demanda- aportó una declaración rendida el 20 de marzo de 2012 por el señor Yannick Georges Charles Gauthier, técnico especializado en soluciones informáticas y otra declaración rendida en la misma fecha por el señor Philippe Chatelain.

118. En el documento aludido, el señor Yannick Gautier¹², resaltó las ventajas de la invención y afirmó que la misma «*aborda el problema de la falsificación y prevé una metodología y un sistema que permite a los vendedores y a los distribuidores de ese determinado producto comprobar que los productos son auténticos*».

119. Mediante auto de 17 de enero de 2014¹³, el magistrado sustanciador exhortó al Cónsul de Colombia en Suiza para recepcionar el testimonio de los señores Yannick Georges Charles Gauthier y Philippe Chatelain, y, en efecto, el señor Yannick Georges Charles Gauthier rindió declaración ante la Embajada de Colombia en Suiza el 12 de diciembre de 2014¹⁴, en la que el deponente expuso lo siguiente:

*«[...] Este invento permite verificar que el producto es auténtico mediante un método seguro y económico, Suministra un método confiable y seguro de rastrear y autenticar productos a través de la cadena de distribución, sin requerir la transmisión y almacenamiento de grandes cantidades de datos a diferentes partes de la cadena de distribución. Genera impacto mínimo sobre la línea de producción, debido a que los generadores de código se distribuyen en cada línea de producción y contienen datos, que pueden generar códigos mientras están temporalmente desconectados de la red. **También apoya producción alta velocidad (típicamente miles de productos por minuto)** (sic). Lo que es más no hay necesidad de generar y almacenar los códigos con anticipación; los códigos son generados sobre la marcha durante la producción.*

El invento está compuesto por varios componentes, el componente de registro se añade y conecta fábricas y líneas de producción y fija canales de comunicación seguros para suministrar a las líneas de producción identidades únicas y secretos compartidos. El componente de identidad genera identificadores únicos para cada producto, el componente de firma usa los secretos compartidos para generar códigos seguros de los identificadores.

[...]

*Entonces, el invento consiste en generar identificadores y secretos únicos y despacharlos a través de líneas de producción y el centro de verificación. El invento es básicamente un **sistema distribuido con datos sincronizados entre los diferentes niveles del ambiente de fabricación***

*[...] el sistema podría ser reproducido por una persona versada en el tema como un sistema de apoyo lógico o hardware en máquinas conectadas o desconectadas, **usando algoritmos potencialmente diferentes** [...]» (resaltamos y subrayamos).*

¹² Folios 124 a 128.

¹³ Folios 169 a 171.

¹⁴ Folio 265.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

120. Observa la Sala que, en sus declaraciones, el señor Yannick Georges Charles Gauthier se refirió a la invención como un sistema que permite la generación, transmisión e inclusión de un código en el producto final; código que no es más que un dato o información obtenido a través de procedimientos informáticos como algoritmos o funciones aleatorias (random = generador de códigos aleatorios), cuyo resultado se imprime en un producto terminado.

121. En sus dos intervenciones, el experto manifestó que el invento consistía en un generador de un código que podía o no sufrir transformaciones, transportado con la ayuda de dispositivos de hardware y algunos elementos de software y que, una vez impreso, se incorporaba al producto terminado. A la luz de la teoría, esta descripción corresponde a un programa de ordenador que en nada impacta la cadena de producción o que por lo menos la parte actora no demostró que lo hiciera.

122. Tampoco puede validarse la afirmación del citado técnico experto según la cual el código generado «*apoya producción alta velocidad (típicamente miles de productos por minuto)*», porque no indicó la manera en que ello se lograba, la forma como los códigos incidían en la alta producción, o en qué porcentaje se aumentaba el volumen de artículos producidos; *contrario sensu*, podría pensarse que el alto volumen de códigos producidos es consecuencia de la potencia de las máquinas (hardware) en el que corre el algoritmo.

123. La anterior afirmación tiene sustento en que en las reivindicaciones -tal como lo devela el gráfico que describe el proceso-, se observa que el código se genera e imprime en la etapa de empaçado, lo que permite concluir que no es en la elaboración del producto. Por ende, la afirmación del experto enfocada a señalar que el supuesto invento apoya la producción de miles de productos por minuto, queda desvirtuada, porque, se insiste, el hecho de que se puedan producir miles de productos por minuto no demuestra el impacto que el código de identificación tiene en ello.

124. A su turno, en la declaración allegada por la demandante, el señor Philip Chatelain,¹⁵ creador del invento, afirmó que el mismo consiste en un «*sistema para suministrar autenticación de productos y combatir la falsificación*» y en un componente múltiple para generar un código válido en una máquina de muy alta velocidad en donde los códigos no se almacenan en una base de datos para impedir que fueran falsificados.

125. Esta afirmación tampoco logra consolidar las reivindicaciones como un invento, porque para la autenticación, que se hace en la etapa de distribución, se requieren otros elementos que no se mencionaron en aquellas.

126. En cuanto a la prevención de la falsificación alegada por la parte actora como uno de los aportes de la invención, de ninguna manera forma parte de la cadena de

¹⁵ Folios 137 a 142



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

producción y, por lo tanto, para efectos de la determinación de si se trata o no de una invención, este aspecto carece de importancia.

127. Asimismo, se resalta que, aunque el señor Philippe Chatelain refiere que *«Cada código se aplica en el producto impreso aplicado directamente en línea a la velocidad de fabricación sobre cada rubro y controlándolo»*, ciertamente no informó la manera en que el sistema de generación de códigos controlaba los productos o la producción de ellos, pues una cosa es el control de producción y otra el control de la autenticidad de los artículos producidos para evitar la piratería o la falsificación.

128. En efecto, el control de producción hace referencia a la cantidad de artículos fabricados y la supervisión de todo el proceso para llegar al producto final de acuerdo con la planeación para obtener el resultado planeado, más no a la verificación de autenticidad de este una vez en el mercado, procedimiento este último que ni siquiera clasificaría dentro del control de calidad.

129. El inventor igualmente rindió declaración ante la Embajada de Colombia en Suiza el 12 de diciembre de 2014¹⁶, diligencia en la cual sostuvo que la invención tenía como objeto encontrar una *«solución de serialización o sistema que sea seguro y donde los códigos no se almacenan»*.

130. Pues bien, aunque los códigos aportan una identificación y permiten su rastreo, se reitera, estos son generados a instancias del producto mismo, lo cual implica que los códigos podrían generarse con el mismo algoritmo o funciones (aleatoria y salado) por una empresa externa o ajena, y luego ser enviados a través de una red u otro dispositivo, por ejemplo, uno de almacenamiento no volátil, para ser impresos e incluidos en el producto o, quizá imprimirlos y enviar los stickers listos para marcar los productos.

131. Ahora bien, en cuanto a la serialización, si bien es cierto que la misma permite hacer seguimiento al producto, en la solicitud no se indicó la forma cómo se podía lograr el seguimiento o cómo el distribuidor podía comprobar la autenticidad del producto.

132. El avance de las tecnologías y su aplicación en todos los campos de la ciencia y, por supuesto en la economía, permite hoy conocer sistemas de marcación o identificación como el consistente en un código único de identificación generado a través de funciones como el *hash*.

133. Este código se encripta usando métodos de algoritmos complejos creados a través de un programa de computador, o el método de salado que consiste en agregar metadatos propios del producto al código originalmente generado para formar uno nuevo que, al ser descryptado, impide conocer el primero sin conocer los datos agregados con la sal.

¹⁶ Folio 269.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

134. Es necesario aclarar que en ninguna parte de la invención se informa que dentro del saludo se incluyen datos propios del producto; más aún, el propio inventor afirmó que «*Cada rubro tiene código único, **que aparece al azar***» lo que implica que no requiere de datos propios de cada producto y, por lo tanto, no está ligado a la producción de ellos.

135. Una cosa es que la creación del sistema de saludo de claves tenga amplia aplicación, entre otras, en la industria, y otra muy diferente que forme parte de la cadena de producción cuando, se reitera, en su construcción no se incluyen datos propios del artículo, de la empresa que lo produce o, en general, la información que identifique el objeto al que se incorpora el código único de identificación.

136. Lo que realmente haría único el código saludo sería que se le adicionaran datos exclusivos del artículo al que se incorpora, lo que lo haría inherente a él y, por lo tanto, parte de la cadena de producción.

137. Resalta la Sala que para la época en que se presentó la solicitud (año 2007), la función generadora de códigos aleatorios¹⁷ (random) era ampliamente conocida. Lo que para entonces resultaba novedoso era el método de saludo de códigos, creación que corresponde al campo de la informática y, por lo tanto, susceptible de protección a través de los derechos de autor, pero no de las invenciones.

138. Nótese cómo el código de barras, cuya patente data de 1952, utiliza el prefijo de la empresa el cual incluye el identificador del país donde opera y el número asignado por la GS1 (organización internacional), lo que garantiza que los códigos sean únicos para la empresa.

139. En otras palabras, aunque el código de barras también es un programa de ordenador, para su construcción se requieren datos o información propia de la empresa productora del artículo, lo que eventualmente lo haría parte de la cadena de producción porque incluye identificadores que permiten conocer el origen del producto y hacer seguimiento al mismo.

140. Finalmente, es importante advertir que la exigencia de la inclusión de información propia del producto en el saludo del código tiene fundamento en que, pese a que los códigos se generan aleatoriamente, estos podrían reproducirse miles o millones de veces después, con lo que se correría el riesgo de tener códigos duplicados, desvirtuando el fundamento de la invención, según el cual el código identifica un único producto.

¹⁷ «Random o Rand es una función básica de muchos lenguajes de programación. Se utiliza para obtener un número aleatorio. Devuelve un número comprendido entre 0 y 1 (puede devolver 0, pero siempre un número menor a 1). Dependiendo del lenguaje específico, puede soportar uno o dos parámetros. Así, random(x) devuelve un número entero entre 0 y x. Random(x,y) devuelve un número entero comprendido entre x e y. Cada lenguaje (o versión del lenguaje) utiliza un algoritmo generador de números pseudoaleatorios diferente, con diferentes calidades de generación [...]» <https://es.wikipedia.org/wiki/Random> Consultado el 7 de abril de 2022



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

141. En lo atinente a los usos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo lo siguiente en la interpretación prejudicial que emitió en el presente proceso:

«En lo relativo a la aludida calificación de la patentabilidad del “uso”, de manera enunciativa, este Tribunal reafirma que el texto normativo sólo ha considerado patentable los productos y los procedimientos, mas no “los usos”.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un “uso”, siendo ambos supuestos no patentables.»

142. Se destaca que el hecho consistente en que el código se incluya como un paso en la cadena de producción no implica que forme parte de esta, pues, con o sin código de seguridad, el procedimiento para la producción del artículo es el mismo y no se puede omitir ningún paso, razón por la cual en este caso no se puede hablar de un uso.

143. En efecto, aunque la cadena productiva involucra una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos que abarcan desde la extracción y el proceso de manufacturado de la materia prima, hasta el momento en que el producto elaborado llega al consumidor, lo cierto es que no necesariamente todos ellos son patentables.

144. Por ello, no se puede afirmar que el hecho de generar, imprimir y estampar el código de marcado y de autenticación, le aporte un valor agregado al producto en términos de calidad o costo de producción; aspecto este al que no se hizo alusión dentro de la solicitud y tampoco en la demanda.

145. El hecho de que el procedimiento de marcado no requiera información del producto o del productor para obtenerlo y que involucre un algoritmo de computador (software) y algunos periféricos de hardware instalados en la empresa, no implica que se le está dando un uso, o un uso diferente a algo existente, y tampoco desvirtúa que se trate un programa de computador.

146. Tampoco puede predicarse que se trata de un sistema de seguimiento y autenticación, toda vez que para que el distribuidor pueda verificar la autenticidad del producto requiere de un sistema que le permita descryptar el código y luego verificarlo contra el almacenado por el productor, o tener acceso a un sistema de verificación del código impreso en el producto, los cuales no se mencionaron ni se describieron en la solicitud de patente.

Conclusiones:

147. En atención a las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en el presente caso el software de generación de códigos de marcado y autenticación que se pretende patentar no es el que gestiona el proceso industrial de fabricación del producto final, ni tampoco realiza el trabajo de alguna de las máquinas que intervienen en la cadena de producción.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

148. Tampoco es una manera para obtener alguna de las propiedades técnicas del producto, por lo que no se puede predicar que impacte o tenga injerencia en la cadena de producción y que por lo tanto sea indispensable para la elaboración del producto final.

149. Aunque el señor Yannick Georges Charles Gauthier afirmó que el procedimiento de marcado incidía en la producción a alta velocidad, no se probó la forma en que ello se lograría.

150. Los señores Yannick Georges Charles Gauthier y Philippe Chatelain dieron cuenta de un procedimiento de generación de claves seguras (salado) y del ahorro de espacio de almacenamiento, más no de la manera como ellas apoyaban el proceso productivo porque, aunque la distribución forma parte de la cadena de producción, lo cierto es que no se indicó cómo el distribuidor podría identificar los códigos para comprobar la autenticidad del producto.

151. De la descripción de las reivindicaciones se colige que los datos (sal) que se le agregaban al código inicial no correspondían a datos propios del producto, lo que es relevante por cuanto, como se anotó, lo que hace que la autenticación forme parte de la cadena de distribución es que se pueda verificar plenamente su procedencia, y ello se logra con la inclusión de datos propios del artículo o de la empresa que lo produce y no con el salado a través de códigos aleatorios.

152. Valga precisar que no es que los programas de ordenador no se puedan patentar, lo que ocurre es que para ello se debe probar que forman parte de la cadena de producción o distribución del producto.

153. Por ello, no basta señalar que los códigos pueden servir al distribuidor, sino que se debe demostrar la forma en que lo hacen. En otras palabras, la sola mención de su utilidad para autenticarlo y evitar la piratería, no basta para probar que hacen parte de la cadena productiva.

154. Así las cosas, no se puede afirmar que el sistema de generación de códigos aleatorios o los códigos obtenidos forman parte de la cadena de distribución, porque para que el distribuidor pueda corroborar la autenticidad del producto, debe indicarse el método para ello, disponer de un decodificador o el suministro de un sistema de verificación que no se incluyó dentro de la solicitud de la patente, lo que impide que el distribuidor pueda verificar el código la marcación del producto.

155. La invención así planteada no aporta nada al producto, porque con o sin el código de seguridad el artículo se produce con los mismos componentes y características de calidad y duración.

156. Esta conclusión exime a la Sala del análisis de los requisitos de patentabilidad porque, se insiste, se trata de un programa de ordenador no susceptible de protección por el derecho de patentes.



Radicación: 11001032400020100053600
Demandante: Philip Morris Products S.A.

157. Como consecuencia de ello, se deberán negar las pretensiones de la demanda, ya que los actos administrativos proferidos la SIC no vulneraron ni el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 Comisión Andina de Naciones, ni tampoco los artículos 14, 25 y 30 *ibidem*.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sala de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

P: L,LyD.