



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 4915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de diciembre de 2001, bajo el número 01108448, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto.

TERCERO: Que la doctora Sandra Milena Rodríguez Sarmiento en su calidad de apoderada de la sociedad CI Industria Colombiana de Elementos de Seguridad Industrial INVERNAL-ETDA., mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2002, presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina, según obra a folio 80 del expediente en cuestión.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 de abril de 2003, dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que mediante escritos radicados el 9 de marzo y 20 de noviembre de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, presentó nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo modificados y nuevos dibujos, los cuales, no se ajustan a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

SEPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN No. 4915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

OCTAVO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 10 y 11, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone un proceso para la fijación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas; b) elaboración del signo de identificación, seleccionado de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc. o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C.; d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; y, e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos.

2. Modificación de la solicitud

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo descriptivo de los folios 182 a 197 ni los dibujos acompañantes, debido a que se ha introducido materia nueva, *diferente* a la que se había divulgado inicialmente en la presentación inicial. Específicamente, se introdujo materia nueva sobre microprismas y su ubicación; sobre los grabados en forma de símbolo, letras u otros que posee el electrodo en alto o bajo relieve; sobre la naturaleza de los electrodos y sus métodos de fabricación, como la electroerosión; sobre la inversión del molde y sobre los colores de la cinta reflectiva.

Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 4915
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como, por ejemplo, las letras, números, dibujos, logos, etc, que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve.

El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión, comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original. Específicamente, sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo.

Así las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 182 a 230, implican una ampliación de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del artículo 34 de la Decisión 486. Por lo demás, llama la atención que en el requerimiento trasladado mediante el oficio 9409 del 24 de agosto de 2006, se le había advertido al solicitante sobre la ampliación de la materia en virtud de los documentos allegados en respuesta al requerimiento inicial formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de 2005, no obstante incurre *nuevamente* en el error de presentar modificaciones que *amplían nuevamente la materia* violando, por ende, lo dispuesto por el artículo 34 de la normativa andina.

Por otra parte, debe quedar claro que no es procedente aceptar que se fusione a esta solicitud el material reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, porque para el momento en que se solicitó dicha fusión éstas solicitudes ya habían sido denegadas mediante resoluciones 4733 y 4731 del 27 de febrero de 2006, respectivamente. Así, pues, tampoco es procedente tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas como parte de la descripción de la presente solicitud.

3. Oposición presentada

La oposición presentada por la doctora Sandra Milena Rodríguez Samiento cumplió los requisitos formales previstos en la normativa andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia a folio 80 del expediente.

Ahora bien, el escrito de oposición presentado con el fin de desvirtuar la patentabilidad de la materia técnica objeto de estudio, se fundó en la solicitud de patente de invención presentada por Invernal Ltda., la cual, se encontraba en trámite en el momento en que se presentó la solicitud en estudio. Dicha solicitud de Invernal Ltda. se publicó el 30 de octubre de 2002, por lo cual el opositor se basó en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión Andina para argumentar la falta de novedad de la invención en cuestión.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 014915
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

Al respecto, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que "Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando" (resaltado fuera del texto). Ahora, debido a que los objetos de la solicitud de invención (99-79500) y de la presente solicitud en estudio no son iguales, no es posible desvirtuar la novedad del objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con base en la divulgación hecha en la solicitud 99-79500; la diferencia entre estos dos documentos, consiste en la película vinílica transparente reivindicada por Invernal Ltda. y omitida en la presente solicitud en estudio. Y, por otra parte, no es procedente desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en estudio con base en dicho documento, porque el citado artículo 16 de la Decisión 486 establece que las solicitudes de patente en trámite se tomarán en cuenta sólo para la determinación de novedad más no para el nivel inventivo

De tal suerte, la oposición presentada no desvirtúa ni la novedad ni el nivel inventivo de la invención en estudio, por tal razón no se tendrá en cuenta para la evaluación de la patentabilidad de la presente solicitud.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de diciembre de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión, toda vez que no se reclamó prioridad alguna, según obra a folio 1 del expediente.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró la solicitud de patente CO 388909 (de aquí en adelante D1), titulada 'Sistema de identificación de prendas sintéticas', publicada el 19 de febrero de 1998, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud y relacionada con la materia de la misma.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 004915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. *"El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención"* (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, *"con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"* (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que *"Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las*



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 4915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, *La Jurisprudence des chambres de recours*, CD interactivo "*Special Edition - Espace Legal*", DG 3 (*Recours*), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente 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 obvia la regla técnica propuesta".¹

En el presente caso, la invención propuesta constituye para *un experto medio* en la materia técnica correspondiente, el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente.

En efecto, el documento D1 había revelado un método para identificar prendas sintéticas con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda, llamada sustrato en la solicitud estudiada, un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificador complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo. La fijación del emblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética. La fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo.

De esa manera, al comparar el objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con el objeto del documento D1, es posible concluir que son substancialmente muy similares, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo. Por lo demás, se indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos. Para mejor comparación véase la siguiente tabla:

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 36-IP-2004, interpretación prejudicial del 23 de junio de 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 4915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

Solicitud en estudio	D1 (Solicitud colombiana No. 388909)
Proceso para la fijación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) selección del sustrato; b) elaboración del signo de identificación, recortados o troquelados en material reflectivo polimérico al igual que las respectivas siluetas recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C; d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un periodo de tiempo de 7 segundos	Método para identificar prendas sintéticas con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificatorio complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo. La fijación del emblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética. La fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo.

Como fácilmente se advierte, ambos métodos, el de la solicitud estudiada como el divulgado en D1, sirven para fijar signos de identificación en prendas o sustratos. Ambos métodos comprenden elaborar y usar símbolos troquelados que se fijan al sustrato. Ambos métodos comprenden fijar el símbolo o los símbolos al sustrato por termofrecuencia con un electrodo. Ambos métodos contemplan la posibilidad de fijar varias capas con ayuda del electrodo. Como ya se indicó, en la solicitud estudiada se especifica un tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1.

Por lo anterior, un *técnico medio en la materia* habría derivado de manera evidente el método de fijar signos de identificación poliméricos sobre un sustrato, tal como lo caracterizó el solicitante en el capítulo reivindicatorio tomado en cuenta.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4915

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

6. Respuesta del solicitante

Sea lo primero señalar, que el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo, desconoció el hecho de que se habían negado las solicitudes 01-108446 y 01-108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio. En su respuesta el solicitante reconoce que el material introducido en los nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, así como los nuevos dibujos, no se había divulgado en el texto original de la solicitud, tal como se había presentado originalmente, sino recopilado de las dichas solicitudes denegadas. Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas, el presente estudio se limitó a la materia de la presentación original, completamente clarificada por las explicaciones del solicitante, pero sin nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1.

Por otra parte, en su memorial el solicitante afirma que "la presente invención logra mejor nitidez en los acabados, ya que el contorno de la parte reflectiva quedará exactamente delimitado por los bordes que sella, sin necesidad de depender de la destreza del operario para cortar o posicionar adecuadamente la cinta de material reflectivo a la hora de sellar", pero esta declaración no está sustentada en ninguna parte de la divulgación hecha originalmente por el solicitante y está basada en la materia nueva que trató de introducir posteriormente, razón por la cual finalmente resulta improcedente.

Se observa, que la principal argumentación del solicitante se basa en la selección de los electrodos, enseñanza que precisamente está ausente de la divulgación original y que no es procedente incorporar de las solicitudes denegadas ya mencionadas.

Menciona además el solicitante que la nitidez se logra por el reemplazo del "clear" por material reflectivo de PVC, lo cual no le da altura inventiva a un proceso, ya que es un cambio apenas obvio para un técnico en la materia, por ser el PVC reflectivo de uso común en la técnica de prendas reflectivas.

Al solicitante, en su memorial, le parece simplista la declaración hecha por esta Oficina, en el sentido de que la única diferencia entre el método por él reivindicado y el divulgado en D1 sea el dato sobre temperatura y el tiempo de aplicación del electrodo. Como ya se demostró, esa es la única diferencia entre los dos textos y puesto que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones" (artículo 51 de la Decisión 486) no es procedente conceder una patente para un método que está reivindicado de la manera como aparece en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 4915
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01108448

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad CI Industria Colombiana de Elementos de Seguridad Industrial INVERNAL LTDA., por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS".

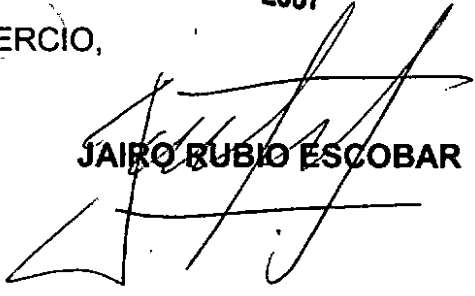
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de Gustavo Dávila Camargo, y a la doctora Sandra Milena Rodríguez Sarmiento, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora CI Industria Colombiana de Elementos de seguridad Industrial INVERNAL LTDA, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

26 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 n° 8A-37 P 10°
World Trade Center – Torre A
Bogotá D.C.

Doctora
SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SARMIENTO
Calle 94A n° 11A-39 Of. 401
Bogotá D.C.