

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55512

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133866

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 9126 del 08 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente la patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA MARCACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE UN ELEMENTO USANDO UNA DISTRIBUCIÓN ALEATORIA DE ESCAMAS DE CLCP", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2013 con el No. 09-133866-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SICPA HOLDING SA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que en la resolución impugnada el Examinador refiere que las reivindicaciones 11 a 14 indican un paso único del método y están dirigidas a un uso dado a la invención, sin embargo, al ser dependientes de las reivindicaciones precedentes, "...*resulta erróneo afirmar que dichas reivindicaciones indican un paso único, ya que su dependencia (...) incluyen todos los pasos de éstas...*". Por otro lado, describe que dichas reivindicaciones son especificaciones de las condiciones del paso "*proveer al elemento de una marca que contiene partículas distribuidas en forma aleatoria...*".

Por otra parte, difiere con respecto a lo citado por el Examinador en cuanto a los resultados a alcanzar, ya que "...*los filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, se refiere la propiedad (sic) de reflejar luz polarizada circular*", siendo el filtro un elemento tangible del dispositivo y no una propiedad de éste. Con respecto al fragmento "*para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha*", el recurrente señala que se considera como una característica funcional de la invención y no un resultado a alcanzar, siendo esta característica esencial dentro de la invención para que la persona versada en la materia pueda entender correctamente el funcionamiento de la invención.

De la misma manera, con respecto a la densidad de escamas por milímetro cuadrado, el recurrente lo considera como una característica de un parámetro que puede ser modificado dentro de una actividad común y obvia en el campo de la invención, y su inclusión dentro de las "...*reivindicaciones corresponde a que un valor específico de ésta genera un efecto ventajoso sobre la invención, pero no es, por sí sola, una*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55512

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133866

ventaja lograda por la invención".

Por otro lado, con respecto al análisis de novedad de la reivindicación 25, el recurrente menciona que difiere de dicho estudio, lo sustenta en que la característica de dicha reivindicación es: "...comprende además uno o dos filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha y hardware y software...", y que aunque el documento D1 refiere la polarización de la luz, no insinúa la polarización circular, la cual es esencial para generar la imagen diferencial, ni mucho menos señala la polarización circular de izquierda a derecha, por lo cual "...no resulta obvio ni evidente derivar de dicho documento uno o dos filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, como lo requiere la reivindicación 25", también resalta que del estado de la técnica no se puede desprender la necesidad de hardware y software "para formar una imagen diferencial de polarización circular".

Así mismo, en cuanto al análisis de nivel inventivo, refiere que el planteamiento del problema técnico de las reivindicaciones 1 y 15 es inadecuado, ya que está incluido dentro del problema, la solución aportada por la invención, siendo esta práctica impropia, ya que incluye información que no estaría disponible para el Examinador antes de conocer la invención, lo cual da como resultado que cualquier invención sería obvia, por lo tanto dicho examen resulta inválido para afectar el requisito de nivel inventivo.

Adicionalmente, señala que el Examinador "... ha excluido completa e injustamente el paso según el cual se forma una imagen diferencial de polarización circular para discriminar las escamas del fondo", que hace parte de la parte característica de la reivindicación 1", con lo cual se invalidaría el análisis de nivel inventivo, puesto que se llega a un resultado sesgado. Complementario a lo anterior menciona que dicha característica es indispensable para la invención, ya que es la que está resolviendo el problema técnico de "identificar de forma más confiable un elemento provisto de una marca que contiene partículas distribuidas en forma aleatoria".

Finalmente, concluye que ninguno de los dos documentos del estado de la técnica enseñan o sugieren la elaboración de una imagen diferencial a partir de las imágenes de polarización circular, tal como lo indica la invención.

Por lo anterior, solicita la revocatoria de la Resolución No. 9126 del 08 de marzo de 2013 y de esta manera tener el privilegio de patente de invención a la solicitud del recurrente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55512

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133866

Con respecto a lo mencionado por el recurrente, en cuanto a que es erróneo afirmar que las reivindicaciones 11 a 14 indican un paso único, ya que su dependencia incluye todos los pasos de éstas, ésta Oficina aclara que dichas reivindicaciones no hacen parte del método de las cuales dependen: "Método para marcar e identificar o autenticar un elemento (...) CARACTERIZADO porque las partículas distribuidas en forma aleatoria consisten en escamas de polímero de Cristal líquido colestérico que reflejan un componente de luz polarizada circular..." -subrayado fuera de texto-, lo que está sustentado en las diferencias existentes entre el método de la reivindicación 1 y el de las reivindicaciones 11 a 14, ya que el primero hace referencia al elemento que se marca e identifica y las otras reivindicaciones definen un método por el cual se elaboró el elemento "...a través de una técnica de recubrimiento seleccionada entre recubrir o imprimir...", "...es sobreimpresa o cubierta con marcas distintivas.", "...es aplicada mediante una técnica de impresión que aplica un patrón...", "...se provee al elemento en forma de una etiqueta, un laminado, una película,...". De la misma forma se complementa que dichas reivindicaciones dependientes 11 a 14 no son particularidades de la reivindicación independiente 1, por cuanto enseñan el uso de las partículas distribuidas en forma aleatoria de escamas de polímero de cristal líquido colésterico, por lo que se reitera que dichas reivindicaciones no son aceptadas.

En cuanto a lo descrito por el recurrente, relacionado con que el Examinador cita que: "los filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, se refiere la propiedad (sic) de reflejar luz polarizada circular", son un resultado a alcanzar, es importante explicar que el Examinador no hizo referencia a los filtros polarizados, por el contrario, se enfocó en la "...propiedad de reflejar la luz polarizada que permite evaluar la marcación bajo más de una condición de polarización...", lo que se sustenta en el folio 113 del capítulo descriptivo, con lo cual se ratifica que dicha propiedad no es una característica técnica esencial del dispositivo.

Contrario a lo argumentado por el recurrente, en cuanto a que la densidad de escamas por milímetro cuadrado no se considera un resultado a alcanzar, esta Oficina mantiene dicha objeción, puesto que, como bien se sugiere en la descripción, dicha densidad de escamas depende de la cantidad de escamas aplicadas a la composición de recubrimiento y, por lo tanto, es un resultado esperado a partir de dicha concentración de escamas en la mezcla, lo que implica una mezcla de cantidad apropiada de escamas en una composición de recubrimiento (FI.125, párr.3), por lo cual es algo que se espera obtener a partir de dicha mezcla, de manera que no se considera como una característica técnica.

Con respecto al análisis de novedad, estamos en desacuerdo con el recurrente en cuanto a que el documento D1 no se refiere a la polarización de la luz, y la polarización circular, puesto que dicho documento menciona uno o más filtros ópticos polarizados que pueden rotar entre la etiqueta y el sensor lector, que produciría tantos diferentes colores como cambios de ángulo de filtración (Pág.46, Párr.2), de la misma forma describe un sistema de hardware y software, como lo es la información se almacena en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55512

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133866

una base de datos centralizada (PC u otro) y/o en el dispositivo o etiqueta en si (ej. tarjeta inteligente) (Pág.14, Párr.7), siendo estas las mismas características técnicas de la reivindicación 25. En cuanto a la frase de la necesidad de un hardware y software "para formar una imagen diferencial de polarización circular", cabe mencionar que dicha característica sería una característica funcional del hardware y software, lo cual no le puede dar novedad a la reivindicación.

En cuanto al incorrecto análisis de nivel inventivo, cabe mencionar que el argumento del recurrente no es persuasivo en vista de que el Examinador aplicó correctamente el método Problema-Solución, ya que definió adecuadamente el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial (la aplicación de partículas distribuidas aleatoriamente, las cuales consisten en escamas de polímero de cristal líquido colestérico) y replanteó el problema técnico que la solicitud había mencionado inicialmente, basándose en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención (¿Cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?), lo que está correcto con el planteamiento del problema técnico objetivo, ya que lo que menciona el recurrente como solución, es el efecto técnico que aportan *"los polímeros de cristal líquido colestéricos"*, ya conocidos en el estado de la técnica.

Con respecto a lo expresado por el recurrente en cuanto a que el Examinador "... *ha excluido completa e injustamente el paso según el cual se forma una imagen diferencial de polarización circular para discriminar las escamas del fondo*," -subrayado fuera de texto-, siendo ésta parte de la característica de la reivindicación 1, reiteramos la exclusión, puesto que dicha característica no se considera una característica técnica del método, ya que especifica el resultado del uso de las escamas de polímero de cristal líquido colestérico con la reflexión de la luz polarizada circular, el cual es formar una imagen diferencial. Por otro lado, es importante resaltar que dicha reivindicación fue objetada por que dicho método está mal caracterizado ya que no define alguna etapa o condición específica en el que debiera realizarse.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 23 y 25 a 34, no cumplen con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 9126 del 08 de marzo de 2013, por medio de la cual se otorgó parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55512

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133866

SICPA HOLDING SA, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
clientes@cavelier.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓