



No. 09-133866- -00007-0000

Fecha: 2013-04-19 16:54:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 09.133.866
Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODO PARA MARCAR UN DOCUMENTO O ELEMENTO; MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O ELEMENTO MARCADO; USO DE PARTÍCULAS DE POLARIZACIÓN CIRCULAR**
Solicitante : SICPA HOLDING SA
Fecha de solicitud : 24 de Noviembre de 2009.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **SICPA HOLDING SA** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **9126** del 8 de Marzo de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“MÉTODO PARA MARCAR UN DOCUMENTO O ELEMENTO; MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O ELEMENTO MARCADO; USO DE PARTÍCULAS DE POLARIZACIÓN CIRCULAR”** a favor de **SICPA HOLDING SA**.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **9126** del 8 de Marzo de 2013, con fecha de publicación listado 12 de Marzo de 2013, fecha de vencimiento 12 de Abril de 2013, y fecha del término legal 19 de Abril de 2013.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
 - 3.1.1 Conceder la reivindicación 24 de la solicitud de patente de invención a la creación cuyo título fue cambiado por el señor examinador a: **“COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA MARCACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE UN ELEMENTO USANDO UNA DISTRIBUSIÓN [sic] ALEATORIA DE ESCAMAS DE CLCP”**
 - 3.1.2 Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 23 y 25 a 34 de la misma solicitud.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
 - 3.2.1 “Las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 25 habían sido divulgadas previamente en D1”
 - 3.2.2 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 26 a 34 no mencionan alguna característica que haga novedoso al dispositivo de la reivindicación 25, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486”
 - 3.2.3 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 el método de D1 consiste en que no se mencionan las partículas distribuidas en forma aleatoria, que consisten en escamas de polímero de cristal líquido colestérico”

- 3.2.4 "El efecto de incluir las partículas (CLCP) en una elemento de una marca es lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia"
- 3.2.5 "Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "¿cómo modificar el método conocido en D1 que utiliza un elemento de marca y un dispositivo de lectura para lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia?"
- 3.2.6 "Sin embargo, la utilización de partículas (CLCP) que permiten la especificación de las propiedades ópticas reflejadas, tales como longitud de onda, ya está divulgada en el documento D2 al referirse a las partículas distribuidas al azar que consisten en polímero de cristal líquido colestericos (CLCP) que reflejan un componente de la luz polarizada circular (col. 2, líneas 16-31)"
- 3.2.7 "En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría partículas (CLCP) de 02 en el procedimiento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia"
- 3.2.8 "Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que haga inventivo al dispositivo de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486"
- 3.2.9 "La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 15 el método de D1 consiste en que no se mencionan las partículas distribuidas en forma aleatoria, que consisten en escamas de polímero de cristal líquido colestérico"
- 3.2.10 "El efecto de incluir las partículas (CLCP) en una elemento de una marca es lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de

lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia”

- 3.2.11 “Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo modificar el elemento conocido en D1 que utiliza un elemento de marca y un dispositivo de lectura para lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia?””
- 3.2.12 “Sin embargo, la utilización de partículas (CLCP) que permiten la especificación de las propiedades ópticas reflejadas, tales como longitud de onda, ya está divulgada en el documento D2 al referirse a las partículas distribuidas al azar que consisten en polímero de cristal líquido colestericos (CLCP) que reflejan un componente de la luz polarizada circular (Col. 2, líneas 16-31)”
- 3.2.13 “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría partículas (CLCP) de D2 en el elemento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 15 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”
- 3.2.14 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 15 a 24 no mencionan alguna característica que haga inventivo al elemento de la reivindicación 15, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486”
- 3.2.15 “Conforme a los anteriores argumentos, la Oficina enfatiza que la anterioridad D1 proporciona un sistema de seguridad que incluye medios para producir etiquetas, medios para hacer que la luz incida sobre una etiqueta y medio para interpretar la luz reflejada y/o refractada y/o difractada y /o de otra manera operados por las partículas en la matriz (Pág. 4, Párr. 2). En cuanto a las partículas distribuidas de forma aleatoria, el documento D2 sí se refiere a estas (columna 2, líneas 16-31) y el hecho de permitir diferenciar de forma más confiable las partículas distribuidas aleatoriamente del fondo y las diferencias de reflejo ante luces polarizadas correspondería a un efecto que se desea alcanzar, que proporcionan las partículas

distribuidas de forma aleatoria, entonces este mismo efecto lo presentaría las partículas divulgadas en D2"

3.2.16 "Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 11 a 14 visibles en el folio 231 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque el solicitante las encabeza con la palabra "método", en realidad están referidas al uso de la composición de las primeras reivindicaciones. Nótese que cada una de las reivindicaciones 11 a 14 claramente indican como paso único del supuesto método "el recubrir o imprimir con una composición de recubrimiento en pasta", por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado"

3.2.17 "Adicionalmente, se debe aclarar que los filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, se refiere la propiedad de reflejar luz polarizada circular que permite "evaluar la marcación bajo más de una condición de polarización, seleccionada de condiciones no polarizadas, polarizadas circulares izquierdas, polarizadas circulares derechas" según el folio 113 del capítulo descriptivo y por lo tanto una propiedad no es una característica técnica del dispositivo como se señaló en el Oficio 14138 del 14 de agosto de 2012, en donde se objeta como un resultado a alcanzar; así mismo, la densidad de escamas también se considera un resultado a alcanzar, pues se refiere a la "densidad de escamas preferida de la marcación no es mayor que 100 escamas por milímetro cuadrado" (Fl. 125) y finalmente, es importante señalar que aunque el elemento marcado es en realidad lo que se desea conseguir en la invención, es decir, el resultado a alcanzar, aún así se realizó el estudio y se encontró que no cumple con el requisito de nivel inventivo como se encuentra en el análisis de patentabilidad"

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **9126** del 8 de Marzo de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“MÉTODO PARA MARCAR UN DOCUMENTO O ELEMENTO; MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O ELEMENTO MARCADO; USO DE PARTÍCULAS DE POLARIZACIÓN CIRCULAR”** a favor de **SICPA HOLDING SA.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Con respecto al título de la invención

Debido a que la pretensión del presente recurso es que se concedan las reivindicaciones dirigidas al método y al dispositivo utilizados para marcar e identificar un elemento, se hace referencia en el presente recurso al título original, y no al título modificado que hace referencia únicamente a la composición utilizada.

5.2 Con respecto a las reivindicaciones dirigidas a un uso

La resolución arriba mencionada enuncia que “las reivindicaciones 11 a 14 claramente indican como paso único del supuesto método “el recubrir o imprimir con una composición de recubrimiento en pasta”” (énfasis añadido) y determina, en consecuencia de lo anterior, que dichas reivindicaciones están dirigidas a un uso dado a la invención.

Con respecto a lo anterior, resulta preciso resaltar que las reivindicaciones 11 a 14 dependen de todas las reivindicaciones precedentes respectivamente. Así, resulta erróneo afirmar que dichas reivindicaciones indican un paso único, ya que su dependencia de las reivindicaciones anteriores significa que incluyen todos los pasos de éstas. Puede notarse que las reivindicaciones 11 a 14 dependen en todos los casos de la reivindicación 1, ya sea directa o indirectamente. Por lo cual, dichas reivindicaciones dependientes incluyen como mínimo todos los pasos de la reivindicación 1.

Puede también notarse que las reivindicaciones dependientes 11 a 14 simplemente especifican las condiciones específicas del paso de “proveer al elemento de una marca que contiene partículas distribuidas en forma aleatoria (...) caracterizado porque las partículas distribuidas en forma aleatoria consisten en escamas de polímero de Cristal líquido colestérico”.

En consecuencia de lo anterior, resulta inapropiado y equívoco concluir que las reivindicaciones 11 a 14 están dirigidas a un uso. Consecuentemente, se solicita que dichas reivindicaciones sean tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

5.3 Con respecto a las propiedades y resultados a alcanzar

La resolución arriba mencionada define que “los filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, se refiere la propiedad de reflejar luz polarizada circular” y lo relaciona con un pasaje de la descripción que se refiere al objetivo de dichos filtros dentro de la invención. Respetuosamente se disiente de dicha afirmación, ya que un filtro es un elemento tangible, no una propiedad. Que el filtro sea definido como “filtro polarizado circular” corresponde a que así se conoce en el campo técnico, no a que se esté reclamando la propiedad de éste. De la lectura comprensiva de las reivindicaciones, una persona versada en la materia identificará evidentemente el filtro polarizado circular como un elemento tangible del dispositivo y no como una propiedad de éste.

Es preciso aclarar que el fragmento “para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha” no corresponde a una definición de la propiedad, sino a una característica técnica funcional de la invención, que en este caso se hace indispensable

para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, el fragmento en cuestión, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

También cabe aclarar que la característica funcional mencionada diferencia los dos tipos de filtros usados: un filtro de polarización circular derecha y un filtro de polarización circular izquierda, que en combinación, permiten generar la imagen diferencial que le brinda a la invención una mayor confiabilidad sobre el estado del arte.

Ahora con respecto a la densidad de escamas por milímetro cuadrado, es preciso aclarar que dicha característica se refiere a la selección de un parámetro que un técnico versado en la materia estará en capacidad de modificar de forma obvia. Es decir, la modificación de la densidad de escamas es una actividad común y obvia en el campo técnico, la inclusión de dicha característica en las reivindicaciones corresponde a que un valor específico de ésta genera un efecto ventajoso sobre la invención, pero no es, por sí sola, una ventaja lograda por la invención.

Para ilustrar aún mejor lo anterior, se desea mencionar que un técnico normalmente versado en la materia no se preguntará “¿cómo modificar una distribución aleatoria de partículas para lograr una densidad de 100 escamas por milímetro cuadrado?”, ya que este es un problema trivial de la técnica que no requiere ninguna actividad inventiva o investigativa para ser resuelto. En cambio, la persona versada en la materia si se preguntará “¿qué valor de densidad de partículas por milímetro cuadrado optimizará el funcionamiento de la invención?”, lo que está relacionado con la selección de dicho valor, que es lo que se incluye como una característica técnica en las reivindicaciones.

De esta forma, se solicita que las características mencionadas sean tenidas en cuenta como características técnicas esenciales de la invención en el momento de determinar la patentabilidad de las reivindicaciones.

5.4 La presente solicitud sí es novedosa

La reivindicación 25 se refiere a un dispositivo para identificar o autenticar un elemento que tiene una marca que contiene partículas distribuidas en forma aleatoria, dicho dispositivo comprende medios de iluminación y medios de detección óptica, y está caracterizado por que comprende además uno o dos filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha y hardware y software para formar una imagen diferencial de polarización circular.

Aunque el documento D1 se refiere a la polarización de la luz, no hace ninguna referencia a polarización circular. La polarización circular es esencial para generar la imagen diferencial. Más aún, la presente invención se basa en la polarización circular derecha e izquierda para así generar una imagen diferencial substrayendo una imagen de la otra. Ya que D1 no menciona la polarización circular, y menos aún la polarización circular derecha e izquierda, 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 los requiere la reivindicación 25.

Por otro lado, el documento D1 no enseña ni sugiere que sea deseable tomar más de una imagen para identificar el producto, lo que aleja a un técnico versado en la materia

de incluir hardware y software para formar una imagen diferencial de polarización circular, ya que es imposible formar una imagen diferencial a partir de una sola imagen.

Queremos llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que *"El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella"*. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

- Del estado de la técnica no puede desprenderse la implementación de uno o dos filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha.
- Del estado de la técnica no puede desprenderse la necesidad de hardware y software para formar una imagen diferencial de polarización circular.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicación independiente 25 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 26 a 34 son también novedosas en virtud de su dependencia.

5.5 La presente invención sí es inventiva

En primer lugar, se debe mencionar que en el examen de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 y 15 plantea un problema técnico inadecuado, ya que incluye dentro del problema la solución aportada por la invención:

“¿cómo modificar el método conocido en D1 que utiliza un elemento de marca y un dispositivo de lectura para lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia?” (Subraya fuera del texto)

y

“¿Cómo modificar el elemento conocido en D1 que utiliza un elemento de marca y un dispositivo de lectura para lograr reflejar un componente de la luz polarizada circular, haciendo que el dispositivo de lectura aproveche la polarización circular para discriminar los copos del fondo mediante la formación de una imagen de la polarización circular de la diferencia?” (Subraya fuera del texto)

respectivamente.

Los fragmentos subrayados arriba, y en especial los fragmentos con subraya doble, corresponden a la solución provista por la invención. Esta práctica, de incluir la solución en el problema técnico, es impropia ya que incluye información que no hubiera estado disponible para el examinador antes de conocer la invención y que tiene como consecuencia que cualquier invención sea obvia, ya que la información necesaria para proponer la solución al problema técnico está implícita en dicho problema.

Los argumentos anteriores se encuentran fundamentados en el **PROCESO 36-IP-2010** del **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, que incluye la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y de los artículos 16 y 19 de la misma normativa, que enuncia:

“Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente”

Así, resulta evidente que el problema técnico planteado durante el examen de nivel inventivo resulta inadecuado para aplicar el método problema-solución, por lo que dicho examen resulta inválido para afectar el requisito de nivel inventivo.

Adicionalmente a lo anterior, el Señor examinador ha excluido completa e injustificadamente 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, del examen de nivel inventivo.

La exclusión mencionada invalida completamente el examen de nivel inventivo mencionado, ya que no se está considerando la invención en su totalidad para dicho y, por lo tanto, se llega a un resultado sesgado.

La característica excluida resulta esencial para la presente invención, ya que es la que resuelve efectivamente el problema técnico de “identificar de forma más confiable un elemento provisto de una marca que contiene partículas distribuidas en forma aleatoria”.

También resulta esencial mencionar que ninguno de los dos documentos del estado del arte enseña, divulga ni sugiere la elaboración de una imagen diferencial, menos aún de una imagen diferencial a partir de las imágenes de polarización circular como lo requiere la presente invención.

Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1 y 15 son inventivas sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 14 y 16 a 23 son también inventivas en virtud de su dependencia de las reivindicaciones anteriormente mencionadas.

Respetuosamente se considera que todas las reivindicaciones de la presente solicitud en el archivo es permitida. Si este no fuera el caso se solicitará una entrevista informal o, si es preciso, procedimientos orales formales.

Conclusión

Los documentos D1 y D2 no resultan anterioridad válida capaz de afectar la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **9126** del 8 de Marzo de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 23 y 25 a 34.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones de la solicitud titulada **“MÉTODO PARA MARCAR UN DOCUMENTO O ELEMENTO; MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O ELEMENTO MARCADO; USO DE PARTÍCULAS DE POLARIZACIÓN CIRCULAR”** a favor de **SICPA HOLDING SA**.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

SICPA HOLDING SA
Avenue de Florissant
41-1008 Prilly,
Suiza

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-08033-0841-001-4
SML\SML\ID-240254\WPCL8033
No. M-2013-240254\SML