

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de febrero de 2010, con el N° 10-014480-00000-0000, por la sociedad Smartwater Research Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "USO DE MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15181 y notificado por fijación en lista el 28 de agosto de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 41 a 43 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-014480-00008-0000 del 29 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 (Fls. 58 y 59) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

5.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar mejoras de marcadores útiles para la seguridad, seguimiento y identificación encubierta de productos, artículos, bienes, vehículos y/o establecimientos para su control. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un marcador que comprende un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo. La solicitud además proporciona un método para la verificación de la autenticidad de un artículo.

5.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional, es decir, el 10 de febrero de 2010.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de presentación de la solicitud, relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2009147874	'Identification information Containing Article, Information Device and Information Identification Method'	10/Diciembre/2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

El documento D1¹ divulga un artículo que contiene información de identificación que comprende al menos un material fluorescente con diferentes longitudes de onda de pico, configurado de tal manera que el material fluorescente contiene una forma de onda fluorescente espectral seleccionado entre múltiples materiales de puntos cuánticos fluorescentes y un método de identificación de la información (resumen).

5.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"un marcador para aplicación a las superficies de ítems, artículos, bienes, vehículos y/o establecimientos, dicho marcador comprende un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo"* (Fl. 58).

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

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009147874A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20091210&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2009147874A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20091210&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009147874A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20091210&DB=EPODOC&locale=en_EP)
Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

Características esenciales	D1
Un marcador que comprende:	Un artículo que contiene información para identificación (resumen):
Un material fluorescente.	Un material fluorescente con diferentes longitudes de onda (resumen)

Las características esenciales del marcador de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un marcador que comprende un material fluorescente con diferentes longitudes de onda (resumen). Dado lo anterior, las características técnicas del marcador relacionado en la reivindicación 1, no representa un avance tecnológico sobre el estado de la técnica.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo el marcador de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Que por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Siendo claro, que las reivindicaciones 1 a 8 visibles en el folio 58 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

Nótese que estas reivindicaciones no están caracterizando de forma correcta el marcador como sería por sus componentes y rangos de los mismos, sino por efectos, usos y ventajas así, reivindicación 1 *"material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a un estímulo"*, reivindicación 2 *"material fosforescente capaz de fosforecer cuando se somete a un estímulo"*, reivindicación 3 *"material de emisión infrarroja capaz de emitir luz a una frecuencia específica cuando se somete a un estímulo"*, reivindicación 8 *"materiales que tienen una estabilidad inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remoción a través de labrado o abrasión"*, no aportando novedad a la invención. Estas objeciones se habían realizado en el requerimiento previo y que no fueron corregidas o aclaradas.

Por lo anterior, las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con lo establecido en el artículo 30 y, en consecuencia, no hay lugar para ellas el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 9 a 12 contenidas en los folios 58 y 59, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 8 del folio 58, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"MÉTODO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTÍCULO"**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase

Página 5 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 102003096

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"MÉTODO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTÍCULO"

Clasificación IPC: B 43 K 1/0.

Reivindicaciones: 9 a 12. **Folios:** 58 y 59.

Titular: SMARTWATER RESEARCH LIMITED.

Domicilio: Liverpool, Reino Unido.

Inventor: Michael Cleary.

Vigente desde: 10 de febrero de 2010. **Hasta:** 10 de febrero de 2030.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 58 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

Página 6 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 102003096

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. No.10-014480

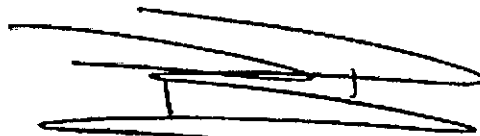
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Smartwater Research Limited, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

RESUELVE:

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

ANDREA TOBOS MATEUS

andrea.tobos@tobos.com.co

info@martineztobospatentes.com

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 7 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 102003096

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia