

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-014480

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. 1699 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente la solicitud de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTÍCULO", otorgando derecho sobre las reivindicaciones 9 a 12, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y denegando la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 8, con fundamento en el artículo 16 de la misma Decisión, al estimar que la invención en estudio no cumple con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de marzo de 2013 con el No. 10-014480-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SMARTWATER RESEARCH LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente explica que el propósito de la invención es el de obtener un marcador para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, entre otros, que tengan una mayor durabilidad, sin verse afectada por agentes ambientales, buscando resolver los problemas del estado del arte. Así pues, la invención resuelve al anterior problema técnico al *"ofrecer un segundo nivel de codificación al proveer combinaciones de color en respuesta a varios estímulos"*, presentando otra ventaja, relacionada con su estabilidad frente a factores ambientales. Manifiesta a continuación que, contrario a lo expresado por esta Oficina, el documento WO2009147874 (D1) *"...no divulga el objeto de la presente invención de manera clara, precisa y directa, con lo cual no puede afectar su novedad"* (Fl. 74).

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de la presente solicitud, considera que ésta invención no utiliza los materiales fluorescentes con puntos cuánticos que suministra el documento D1, debido a la falta de estabilidad en condiciones externas; en cambio *"...los marcadores de la presente invención están provistos de una alta estabilidad que proporciona nuevos efectos ópticos cuando se somete a las diferentes formas de iluminación"*. Más aún, en la invención se proporciona *"...un segundo nivel de codificación proporcionando simples combinaciones de color en respuesta a diversos estímulos."*, realizando dicha codificación un dispositivo tipo linterna (Fl. 75 y 76).

Agrega, que una de las características que hacen novedosa a la invención frente al documento D1 es que el marcador encubierto se estimula con luz UV simple o linternas IR y por el contrario el documento D1 tiene que ver con un marcador único de identificación que emite fluorescencia a una longitud de onda particular. Adicionalmente, se disponen de dos colores fosforescentes diferentes y cinco emisiones fluorescentes a partir de la conversión de infrarojo (Fl. 76).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-014480

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

En cuanto al argumento según el cual el documento D1 no presenta el objeto de la presente invención, puesto que se refiere a propósitos diferentes, se aclara que este antecedente enseña un artículo que identifica la información contenida en un material específico (Párr. 0001), mejorando la cantidad de información identificada, la fiabilidad de dicha información y la precisión de clasificación de la intensidad de emisión de fluorescencia de la longitud de onda máxima (Párr. 0004 y 0006); lo anterior se encuentra en el mismo campo técnico de la solicitud, puesto que ésta, tal como se encuentra en el capítulo descriptivo, se refiere a un marcador para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas, algo que identifica información (Fl. 6), éste marcador comprende por lo menos un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica (Fl. 7). Por todo lo anterior, se considera que el antecedente D1 presenta el mismo objeto de la invención.

Frente a las objeciones a la novedad de la presente solicitud, se revisó el antecedente D1 y se encontró que la nueva reivindicación 1 allegada con el radicado No. 10-014480-00013-0000 tampoco cumple con el requisito de novedad, teniendo en cuenta que la característica de uno o más materiales fosforescentes, están presentes en el documento D1, puesto que éste revela la identificación de información a través de materiales de fósforo (reivindicación 2) y también revela un código oculto y un método de identificación (Párrs. 0040 y 0044), así mismo enseña los materiales fluorescentes (resumen).

En cuanto se refiere a que los materiales fluorescentes y fosforescentes sean capaces de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se someten a un estímulo y la estabilidad inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remoción a través de lavado o abrasión, cabe decir que son resultados a alcanzar que no definen al marcador. Sobre el particular, es preciso indicar que una invención no se define por su resultado a alcanzar, porque de ser así se incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado y por lo tanto se debería caracterizar a los materiales por sus características técnicas. Por otro lado, sobre la alta estabilidad, en el capítulo descriptivo no se especifica cómo se determina ésta, por lo que se considera un término de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Respecto al argumento del recurrente, en donde menciona que los materiales fluorescentes con puntos cuánticos del documento D1 proporcionan falta de estabilidad en condiciones externas, contrario a los materiales de la solicitud, cabe recordar que la estabilidad no define al marcador en cuanto a sus características técnicas, como se mencionó anteriormente. Más aún, el capítulo descriptivo de ésta solicitud confirma la estabilidad inherente alta como una ventaja del sistema de marcador y menciona que la formulación en la cual los materiales son utilizados suministran mejoras adicionales a la estabilidad, y la existencia de los materiales en estado sólido aumenta su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-014480

estabilidad con respecto a materiales en solución (Fl. 9). Por lo cual, la estabilidad inherente alta es una ventaja del sistema y no una característica técnica esencial.

Por último, sobre las características novedosas que agrega el recurrente: estimulación con luz UV simple o linternas IR, dos colores fosforescentes diferentes y cinco emisiones fluorescentes a partir de la conversión de infrarojo, se aclara que la reivindicación independiente 1 del radicado No. 10-014480-00013-0000 no reclama dichas características y, adicionalmente, el capítulo descriptivo solamente hace mención a "*por lo menos un material fosforescente*" (Fl. 8).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

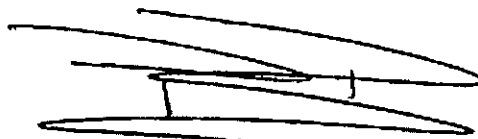
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1699 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SMARTWATER RESEARCH LIMITED, 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 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ANDREA TOBOS MATEUS
Andrea.tobos@tobos.com.co
info@martineztobospatentes.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 466347910

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
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: 43895

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-014480