



No. 10-014480- -00013-0000

Fecha: 2013-03-12 15:05:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

TOBOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctor

Pablo Felipe Robledo del Castillo

Superintendente De Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. 10-014480

Solicitud de patente de invención para "Sistemas de marcadores que suministran un segundo nivel de codificación y método para la verificación de la autenticidad de un artículo"

Solicitante: Smartwater Research Limited

RECURSO DE REPOSICIÓN

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad Smartwater Research Limited, domiciliada en Merseyside, Reino Unido, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra el artículo segundo de la Resolución No. 1699 de fecha 28 de enero de 2013, notificada por Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial No. 006 del 05 de febrero de 2013 desfijado el 05 de marzo de 2013, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. PETICION

1.1. Que se revoque el artículo segundo de la Resolución No. 1699 de fecha 28 de enero de 2013, y en su lugar, se otorgue totalmente la patente para la totalidad de las reivindicaciones del invento titulado "Sistemas de marcadores que suministran un segundo nivel de codificación y método para la verificación de la autenticidad de un artículo" según se solicitó en el expediente administrativo No. 10-014480.

2. FUNDAMENTOS DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Superintendente de Industria y Comercio considera que las reivindicaciones 1 a 8 del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y tampoco cumplen con el requisito estipulado en el artículo 30 de la misma Decisión, y en consecuencia, niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 8 de este invento.

El Superintendente de Industria y Comercio fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones:

“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” (FI 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:

Características esenciales	D1
Un marcador comprende:	Un artículo que contiene información de 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 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 los establecidos en la norma en comento.

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 fluorecer 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.”

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. El objeto de la invención comprendida en las reivindicaciones 1 a 8.

El objeto de la invención es proporcionar un sistema de marcadores para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas; este marcador comprende un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda específica cuando se somete a tanto un estímulo infrarrojo o ultravioleta; el marcador que se propone también puede incluir un material fosforescente.

Tal y como se muestra en la descripción de la invención, el invento supera los problemas del estado de la técnica en la medida que ofrece un segundo nivel de codificación al proveer combinaciones de color en respuesta a varios estímulos obtenidos a partir de simples linternas de mano UV y/o IR, y de lo cual se obtiene información simple y rápida por personal relativamente no calificado. En la actualidad, los marcadores de ítems emiten un color blanco o blanco azulado bajo luz ultravioleta lo cual puede ser confundido con materiales naturales que también fluorescen de la misma manera.

Otra ventaja técnica del marcador de la presente invención es su estabilidad; los marcadores de la actualidad se degradan con el paso del tiempo o la exposición a agentes externos como la luz del sol. Los marcadores de la presente invención no se degradan frente a la acción de factores ambientales.

Por lo tanto, el problema a resolver por el inventor en el presente caso es obtener un marcador para la seguridad y seguimiento de ítems, artículos, bienes, vehículos o personas que emita una luz que sea diferenciable de otras emisiones de luz comunes, para poder identificar un artículo en particular y que a su vez, estos marcadores especiales tengan una mayor durabilidad y su función no se vea afectada por la luz solar u otros agentes ambientales.

3.2. La publicación de patente WO2009147874 (D1) no afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 8 de la invención.

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que una invención demuestra novedad cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente con respecto a la novedad, haciendo referencia a los criterios empleados por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes para evaluar este requisito:

“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 aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (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, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO)..”¹

Con fundamento en el análisis de novedad que propone el Tribunal, se puede concluir que las divulgaciones hechas en D1 no divulgan el objeto de la presente invención de manera clara, precisa y directa, con lo cual no puede afectar su novedad.

El documento D1 que menciona el Examinador se refiere a un sistema para la identificación de la información que contiene un artículo, la información de identificación del dispositivo y un método de identificación de la información. Este sistema identifica la información de un artículo por medio de al menos un material fluorescente con diferentes longitudes de onda; este material fluorescente se selecciona entre múltiples materiales que contienen puntos cuánticos fluorescentes.

La presente invención no utiliza los materiales fluorescentes con puntos cuánticos de la publicación D1 debido a su falta de estabilidad en condiciones externas.

Precisamente, según se explicó 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.

¹ Proceso 36-IP-2010. Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: Ropa interior desechable. Actor: UNI – CHARM CORPORATION. Proceso Interno N° 2007-0151.

El sistema de marcador presente invención proporciona un segundo nivel de codificación proporcionando simples combinaciones de color en respuesta a diversos estímulos.

El sistema marcador de la presente invención es altamente estable y el segundo nivel de codificación dispone de variables que permiten un buen nivel de codificación en el lugar donde se encuentra el objeto a ser codificado; esta codificación además la realizan personas sin mayor entrenamiento mediante el uso de un dispositivo tipo linterna sin que pierda su efectividad.

De otra parte, el documento D1 tiene que ver **no con un marcador oculto**, pero con un marcador único de identificación que emite fluorescencia a una longitud de onda particular. La presente invención tal se refiere a un marcador encubierto u oculto que contiene una pluralidad de materiales indicadores que pueden generar diferentes colores cuando son estimulados con diferentes formas de estimulación, tales como luz UV simple o linternas IR. Por lo tanto, el marcador proporciona un segundo nivel de codificación de información que estaría contenida en un compuesto fluorescente simple.

En términos de información de segundo nivel de codificación, las variables disponibles permiten un buen nivel de codificación que se obtiene en de manera instantánea por los operarios sin formación mediante el uso de una simple linterna como dispositivo emisor de luz. Actualmente cinco diferentes colores fluorescentes de absorción de UV están disponibles que se pueden distinguir visualmente. Ahora en la presente invención, se disponen de dos colores fosforescentes diferentes y cinco emisiones fluorescentes a partir de la conversión de infrarrojo. Estas variables pueden combinarse para suministrar un nivel de complejidad mucho mayor que cualquier dispositivo disponible en la actualidad como un segundo nivel de codificación de información. Ninguna de estas características se dan a conocer ni siquiera sugerida en el documento D1 citado y, en consecuencia esperamos reconsideración de ese Despacho con referencia a la nueva reivindicación 1.

Según se explicará más adelante, la reivindicación 1 ha sido modificada para incluir las características de la reivindicación 8 y de esta manera, las características ahora contenidas en la reivindicación 1 no están ni descritas ni sugeridas en el documento citado.

3.3. El Capítulo Reivindicatorio que ahora se presenta cumple con los requisitos de claridad estipulados en el artículo 30 de la Decisión 486.

Con el propósito de agilizar el trámite y en aras de obtener una concesión total de la patente, el solicitante ha limitado las reivindicaciones a la materia objeto de la reivindicación 8 anterior. Además, la reivindicación 1 se ha modificado para especificar que el marcador incluye más de un material indicador

que se puede seleccionar ya sea a partir de una pluralidad de la fluorescencia individual o fosforescentes o materiales emisores de luz, por ejemplo, o combinaciones de los mismos. Por lo tanto, el marcador podría incluir dos compuestos fluorescentes, pero que emiten fluorescencia en diferentes longitudes de onda o un compuesto fluorescente y un compuesto fosforescentes y/o un compuesto de infrarrojos o combinaciones de los mismos. Fundamento para esta modificación se encuentra en las reivindicaciones anteriores 2 y 3 y en toda la memoria presentada.

Así mismo, se ha añadido una nueva reivindicación 8 para especificar que los colores de los materiales emisores de luz se pueden distinguir visualmente.

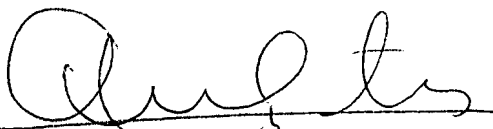
3.4. Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que el título de la invención se mantenga como "SISTEMAS DE MARCADORES QUE SUMINISTRAN UN SEGUNDO NIVEL DE CODIFICACIÓN Y MÉTODO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTÍCULO" y no "MÉTODO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTÍCULO" como se muestra en la Resolución 1699 ahora impugnada.

3.5. Después de haber modificado las reivindicaciones solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 1 a 8 que se relacionan con un nuevo sistema de marcadores que suministran un segundo nivel de codificación, dado que cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Carrera 7C No. 138-19 oficina 901 de la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado
 Comprobante de pago de la tasa por modificación a reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Modificada. Un marcador encubierto para aplicación a las superficies de ítems, artículos, bienes, vehículos, y/o establecimientos, dicho marcador comprende una pluralidad de materiales indicadores seleccionados de cualquiera de; uno o más materiales fluorescentes capaces de fluorescer a una longitud de onda específica cuando se someten a un estímulo, uno o más materiales fosforescentes capaces de fosforecer a una longitud de onda específica cuando se someten a un estímulo, o combinaciones de los mismos, en donde dichos materiales tienen una estabilidad inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remoción a través de lavado o abrasión.
2. Eliminada.
3. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además comprende un material de emisión infrarroja capaz de emitir luz a una frecuencia específica cuando se somete a un estímulo.
4. Eliminada.
5. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho marcador también incluye inhibidores ultravioleta.
6. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho marcador se suministra como una composición que incluye un agente espesante.
7. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dichos materiales están basados en emisores que son suministrados en el estado sólido como una suspensión que consiste en partículas sólidas de tamaño de micras suspendidas en un medio adecuado, la suspensión podrá ser asistida con el uso de un medio de alta viscosidad y tensioactivos adecuados.
8. Nueva. El marcador tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde los colores de la emisión fluorescente se escogen y están limitados a aquellos que se puedan distinguir visualmente por el ojo humano normal.
9. Otorgada. Un método para la verificación de la autenticidad de un artículo, que comprende los pasos de:

aplicación de un marcador al artículo;
iluminación del marcador con radiación ultravioleta y medición de la emisión fluorescente;
subsecuentemente medición de la emisión fosforescente;
iluminación del marcador con radiación infrarroja y medición de la fluorescencia; y
comparación de las medidas de fluorescencia a través de absorción ultra-violeta y/o infrarroja y fosforescencia, contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo.

10. Otorgada. El método de la reivindicación 9, en donde el paso de comparación de la medida de fluorescencia de las respuestas de absorción ultra-violeta y/o infrarroja y fosforescencia obtenidas contra los códigos correspondientes para verificar la autenticidad del artículo se hace usando una tabla de referencia.

11. Otorgada. El método tal y como se reclama en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además comprende el paso de localizar inicialmente el marcador y determinar el código por medio de la utilización de una simple linterna ultravioleta y/o infrarroja.

12. Otorgada. Un método de identificación de la autenticidad de un artículo tal y como se describe anteriormente.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 13 - 0024758	
				Bogotá D.C., Marzo 12 de 2013 - 14:14:08	
RECIBIDO DE : TOBOS ABOGADOS SAS				NI 900.367.556	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	507882712	12/03/2013	125.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	507882885	12/03/2013	710.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00	
				\$125.000.00	
=====					
SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***					
Responsable: 					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
					
No. 10-014480- -00013-0000					
Fecha: 2013-03-12 15:05:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR					
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO					
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pls 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Marzo 12 de 2013 - 14:14:08					