

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1025

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-121746

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 01 de octubre de 2010, con el N° 10-121746-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Sicpa Holding S.A, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN UTILIZANDO MARCAJE A BASE DE MATERIAL DE CRISTAL LÍQUIDO" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/002435 del 2 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 629 del 20 de junio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13982, notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, 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, 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° 10-121746-00009-0000 del 05 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, presentó nueva(s) reivindicaciones 1 a 14 que reemplaza(n) 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.

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.*"

SÉXTO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: "*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1025

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-121746

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.”

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 1 a 8 y 10 a 14 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-121746-00009-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es (son) clara(s) por encontrarse mal caracterizadas, de igual manera presenta efectos, resultados a obtener, términos imprecisos y falsas dependencias, así:

- Así mismo, como se le traslado oportunamente en el estudio del artículo 45, se reitera que la reivindicación 1, la cual refiere un producto, que en este caso es un marcaje, se encuentra incorrectamente definida, ya que refiere características de método de obtención de dicho marcaje como lo es “... *mediante un proceso de impresión de información variable*”, lo cual no es posible, dado que un producto se debe definir por la forma o constitución del mismo y/o las partes que lo componen. Al respecto, no debe olvidarse que olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- Las reivindicaciones 2 a 4 que refieren un material líquido colestérico que tiene una banda de reflexión en la región visible del espectro en intervalos de 200 a 2500nm, se expresa en resultados a obtener, ya que dependen de los componentes y el método de obtención del cristal líquido polimérico, como lo expresa la invención al referir que “...*Dicho paso de hélice depende notablemente de la proporción entre la cantidad de material precursor nemático y la cantidad de compuesto inductor quiral presentes en el*

1 Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1025

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-121746

precursor de cristal líquido, así como la temperatura de polimerización. Después de la polimerización, el paso de hélice, y por consiguiente el color de la reflexión proveniente del material, quedan fijados.” (Pág.46, Párr.2 Radicado N°10-121746-00000-0000) por lo anterior, se considera un resultado a obtener, lo cual no es permitido.

- Las reivindicaciones 10 a 14 que tienen por objeto un “Método para la identificación de un objeto o artículo...” y un “Método para el rastreo y localización seguros de un objeto o artículo...”, presentan una falsa dependencia, ya que la reivindicación de la que dependen es de producto: “objeto o artículo”, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso.
- Las reivindicaciones 5 a 8 presentan términos generales y/o términos imprecisos como lo son: “más”, “compuestos orgánicos/inorgánicos luminiscentes”, “compuestos absorbentes de radiación infrarroja”, “materiales magnéticos”, “al menos”, sin que se encuentre restringida la materia, por lo que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

SÉPTIMO : 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. La(s) reivindicación(es) 9, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso. Nótese que la(s) reivindicación(es) 9 claramente indica(n) como paso único el “Uso de un marcaje...” de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 1 a 7, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 1 a 14 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1025

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-121746

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada titulada "IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN UTILIZANDO MARCAJE A BASE DE MATERIAL DE CRISTAL LÍQUIDO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Sicpa Holding S.A, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez