

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:60366

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-121746

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1025 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN UTILIZANDO MARCAJE A BASE DE MATERIAL DE CRISTAL LÍQUIDO”, con fundamento en los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de febrero de 2014, con el No. 10-121746-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SICPA HOLDING SA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente, con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 12 reivindicaciones que “...*reemplaza completamente el anteriormente presentado.*”, en el cual se modifican las reivindicaciones 10 y 13, incluyendo lo contenido en la reivindicación 14, esto para subsanar la dependencia existente de dichas reivindicaciones con la reivindicación 8, de igual manera se eliminó la reivindicación 9 que contenía materia no patentable.

Por otra parte, alega violación al debido proceso por cuanto “... *la resolución No. 1025 del 17 de enero de 2014 presenta argumentos que no fueron expuestos en el oficio No. 13982...*”, ya que esta última presenta objeción sobre la antigua reivindicación 10, sin referirse al método para el rastreo y la localización seguros de un objeto contenido en la antigua reivindicación 13, por lo que considera que fue “... *ilegal e inconstitucional el hecho de incluir nuevos hechos en la resolución de negación, sin que se haya dado la oportunidad al solicitante para defenderse a las nuevas objeciones.*”

Considera que hubo falta de motivación por parte del examinador en el momento de analizar la invención, ya que en la resolución impugnada se presentan las mismas objeciones de claridad trasladadas en el Oficio No. 13982, “...*ignorando totalmente los argumentos presentados...*” por la recurrente en respuesta al oficio referido líneas arriba, por lo que argumenta que se debió presentar manifestaciones sobre los argumentos la respuesta del solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:60366

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-121746

Adicionalmente, expresa que contrario a lo afirmado por el examinador en lo que refiere a la definición de la reivindicación 1, menciona que “...en el presente caso no es posible caracterizar el marcaje de otra forma.”, lo anterior lo sustenta en lo mencionado en el Instructivo Examen de Solicitud de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad que expresa: “...las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles en determinadas circunstancias.”, y en el caso particular, el marcaje (producto) “...se da por la aplicación de impresión de chorro de tinta de una composición precursora de cristal líquido a un sustrato.”, por lo cual y con base en la jurisprudencia considera que se debe aceptar la definición del marcaje.

En lo que respecta a las objeciones de resultados a obtener, presenta su desacuerdo ya que la banda de reflexión en el intervalo reivindicado, no es el objeto de la solicitud, por el contrario, son características técnicas esenciales del material base para el marcaje. De igual manera a lo expresado en la respuesta presentada al oficio N° 13982, sustenta que dicha banda de reflexión es una característica técnica que debe tener el producto con el cual se logran las ventajas técnicas discutidas y demostradas, en donde “...dicho material determina el comportamiento físico-químico del producto.”, por lo que no se debe considerar como un resultado a alcanzar.

Respecto a las demás objeciones de claridad hechas al capítulo reivindicatorio, menciona que según lo expuesto por el Instructivo anteriormente citado, es posible incluir expresiones generales toda vez que pertenezcan “...al conocimiento estándar de una persona del oficio medianamente versada en la técnica.”, por lo que no habría sustento para invalidar un término general sugiriendo la restricción indebida del alcance de la solicitud y en donde dichas “...expresiones generales pueden ser usadas como otros materiales de seguridad adicionales al marcaje reivindicado.”. Finalmente en cuanto a las falsas dependencias argumenta que contribuyen a la concisión del capítulo reivindicatorio y a la claridad del pliego reivindicatorio.

Con lo anteriormente sustentado, el recurrente solicita a este Despacho revocar la Decisión impugnada y otorgar privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 14.

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

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 14 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:60366

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-121746

Respecto al argumento de la recurrente en cuanto a la posible existencia de una violación al debido proceso ya que la resolución No. 1025 del 17 de enero de 2014 presenta argumentos que no fueron expuestos en el oficio No. 13982, señalando que sólo se realiza objeción por falsas dependencias sobre la antigua reivindicación 10, sin referirse al método para el rastreo y la localización seguros de un objeto contenido en la antigua reivindicación 13, es importante aclarar que en el capítulo reivindicatorio modificado (presentado en la respuesta al Oficio 23176 con fecha del 02 de mayo de 2013) se incluyeron 13 reivindicaciones, de las cuales las primeras 9 referían al marcaje, y de la 10 a la 13 pretendían proteger el método para identificación de un objeto, presentando las reivindicaciones 1 y 10 como independientes y en dicho capítulo reivindicatorio no está incluido un método de rastreo y localización. El segundo capítulo modificado adjuntado en respuesta al Oficio 13982, con fecha del 5 de diciembre de 2013 y sobre el cual se tomó la decisión resultante en la Resolución impugnada, se incluyeron 14 reivindicaciones de las cuales de la reivindicación 1 a 8 refieren un marcaje, la reivindicación 8 menciona un objeto o artículo, la reivindicación 9 refiere el uso de un marcaje, de las reivindicaciones 10 a 12 mencionan el método para la identificación de un objeto o artículo y se incluyeron las nuevas reivindicaciones 13 y 14 que refieren el método para el rastreo y la localización seguros de un objeto o artículo, por lo que es evidente que no era posible pronunciarse sobre la objeción de falsa dependencia de la reivindicación 13 en los Oficios 1025 y 13982, ya que dicha reivindicación fue incluida solo en la respuesta posterior a dichos Oficios, como se explicó líneas arriba. Desvirtuando de esta forma la violación al debido proceso, ya que los pronunciamientos se han realizado conforme a las modificaciones presentadas por la recurrente.

Respecto a la falta de motivación por parte del examinador en el momento de analizar la invención, esto a razón que presenta las mismas objeciones de claridad trasladadas en el Oficio No. 13982, argumentando que fueron ignorados totalmente los argumentos presentados, es preciso indicar que la recurrente en sus respuestas no tuvo en cuenta los argumentos y sugerencias realizadas por el Examinador, en lo que respecta a las objeciones de claridad y falta de novedad y nivel inventivo ya que las modificaciones hechas a los capítulos reivindicatorios no se evidencia cambios al respecto, razón por la cual se mantienen las objeciones presentadas en los Oficios trasladados.

De la revisión del capítulo modificado se reitera que dicho producto, como lo es un marcaje, se encuentra mal definido, ya que está caracterizando un producto en términos del proceso, tal y como se ha informado durante el trámite dicha forma de caracterización no es permitido. Esto contrario a lo mencionado por la recurrente, ya que el caso en que es admisible definir productos en términos de proceso, cuando

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:60366

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-121746

no se puedan definir por sus características estructurales, esto es para el caso específico de los polímeros y solamente si los productos cumplen con los requisitos de patentabilidad, es decir, cumplen con ser novedosos e inventivos. En vista a lo anterior, se mantiene la objeción respecto a la reivindicación 1, ya que dicha reivindicación no pretende proteger un polímero como producto, sino un marcaje como producto el cual se compone de diferentes elementos estructurales, los cuales pueden ser definidos y caracterizados.

Respecto a las objeciones de resultados a obtener, en donde la recurrente sostiene que la banda de reflexión en el intervalo reivindicado, no es el objeto de la solicitud, por el contrario, son características técnicas esenciales del material base para el marcaje, se aclara que dichas objeciones no sugieren que sea objeto de la solicitud llegar a dichos resultados, lo que refiere es que según lo estipulado en la descripción donde menciona 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 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), lo que sugiere que dicha banda de reflexión depende del método y del producto, por lo anterior, se considera un resultado a obtener, lo cual no es permitido.

Finalmente en cuanto a las objeciones de claridad, es cierto que es posible incluir expresiones generales toda vez que pertenezcan al conocimiento estándar de una persona del oficio medianamente versada en la técnica, sin embargo, las expresiones *“mas”, “compuestos orgánicos / inorgánicos luminiscentes”, “compuestos absorbentes de radiación infrarroja”, “materiales magnéticos”, “al menos”,* son términos generales e imprecisos, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Ahora bien, en lo que respecta a las reivindicaciones independientes 8, 9 y 12 esta Oficina reitera que presentan falsa dependencia, por cuanto reivindican respectivamente un objeto o artículo y lo caracterizan por otro producto que está reivindicado en otra reivindicación independiente, y un método para la identificación de un objeto y el rastreo y localización de un objeto en términos del producto reivindicado en otra reivindicación independiente y contrario a lo afirmado por la recurrente, no es permitido incluir falsas dependencias en favor de la concisión del capítulo reivindicatorio y a la claridad del pliego reivindicatorio, por cuanto es posible redactarlas de forma independiente sin que con esto se incurra en falta de concepto común inventivo.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, a la luz de la modificación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:60366

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-121746

presentada se ve necesario una nueva evaluación. Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera que existen argumentos suficientes para efectuar un nuevo examen de patentabilidad y en consecuencia, se halla mérito para recovar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Decisión contenida en la Resolución N° 1025 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, con el propósito de que se practique un nuevo examen de patentabilidad a la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SICPA HOLDING SA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Oct 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: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra