

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61363

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-132777

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. 89912 del 27 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “ELEMENTO DE SEGURIDAD PIEZOCRÓMICO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que se deriva de manera evidente a partir del estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 07 de febrero de 2014, con el No. 11-132777-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la(s) sociedad(es) SICPA HOLDING SA y BANK OF CANADA, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las sociedades recurrentes presentan cinco apartes (5.1 a 5.4 y 5.6) (Folios 7 a 19), por medio de los cuales sustentan su desacuerdo con la resolución de negación.

Con relación al aparte (5.1) Aclaración de la presente solicitud, los recurrentes aducen que: “... el efecto piezocrómico de la presente invención se debe a que, al ejercer presión sobre película o una capa de recubrimiento de polímero elástico (en adelante capa elástica), esta experimenta una reducción en su espesor. Lo anterior causa que las partículas de pigmento ópticamente contrastante con forma de aguja y partículas en forma de placa y/o copos (en adelante partículas de pigmento), que se encuentran inicialmente orientadas en una posición que es sustancialmente diferente del alineamiento en el plano de la película o de la capa de recubrimiento (en adelante alineación fuera de plano), se acomoden en una posición (más) alineada con el plano de la película o de la capa de recubrimiento (en adelante alineación en plano). Dicho cambio de una alineación fuera de plano a una alineación en plano genera un cambio en la reflexión especular del elemento de seguridad, lo que resulta en un cambio en la apariencia óptica (como por ejemplo color o transparencia), es decir se logra un efecto piezocrómico.”, “Al dejar de aplicar la fuerza externa sobre la capa elástica, las partículas de pigmento vuelven a su alineación original fuera de plano, por lo que el elemento de seguridad recupera su apariencia inicial.”. Efecto que explican gráficamente con la presentación de las figuras 2, 3, 4, 5a y 5b (Folio 8).

Aseguran los recurrentes, que dicho efecto “... solo puede ser logrado mediante las combinación de todas las características explicadas. Remover o alterar una sola de las características mencionadas en la reivindicación 1 llevaría a que no se presente el efecto técnico mencionado.” –Subrayado por el recurrente – (Folio 9).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61363

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-132777

Y que “las partículas de pigmento no muestran necesariamente propiedades piezocrómicas por sí solas. Es decir, que las partículas de la presente invención pueden ser simplemente pigmentos sin propiedades especiales diferentes a su forma.” – Subrayado por el recurrente – (Folio 9).

En el aparte (5.2) los recurrentes plasman una aclaración del arte previo donde señalan:

“... D1 no enseña partículas de pigmento ópticamente contrastantes, menos aún partículas de pigmento en forma de aguja, placa y/o copos.”, que lo divulgado por D1 “... no es suficiente para derivar partículas de pigmento, ya que la definición de piezoóptico es muy amplia y puede referirse a muchos mecanismos diferentes al de la presente invención.”; que “... las moléculas anisotrópicas de D1(...) no corresponden a partículas de pigmento, ya que están en ordenes de magnitud de tamaño completamente diferentes y no se parecen en forma ni en función a dichas partículas.”. Después de relacionar la jurisprudencia que define que una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa, las solicitantes concluyen que “... las características mencionadas de D1 no pueden ser equiparadas con las partículas de pigmento ópticamente contrastante con forma de aguja y partículas con forma de placa y/o copos de la presente invención.”. Y por último, señalan que “... D1 no hace ninguna divulgación o sugerencia de partículas anisotrópicas, que además son ópticamente contrastantes, ni que dichas partículas estén alineadas se encuentran inicialmente orientadas en una dirección que es diferente al plano de la película elástica.” (Folios 9 y 10).

“...con respecto a D2, es preciso aclarar que este documento se refiere a un método para producir marcas de agua magnéticas sobre la superficie de un objeto que consiste en adicionar una tinta que incluye partículas no circulantes que se orientan (alinean) mientras la tinta está húmeda y luego se inmovilizan en dicho estado cuando ésta se seca”, indican que los aglutinantes y otros componentes no son una característica de D2 y adicionalmente que el vehículo divulgado por D2, “... no corresponde a un polímero elástico, sino, (...) a un vehículo que se adhiere al material al que se añade y luego se seca, actuando como un recubrimiento de dicho material, en lugar de presentar propiedades físicas por sí solo.”, “Con respecto al barniz como resina fenólica modificada con relleno de colofonia, (...) son polímeros termoestables, que no se pueden equiparar de ninguna forma con un polímero elástico (...) el barniz de D2, es rígido, por lo que no puede ser deformado considerablemente antes de producir fracturas en el mismo, esto es totalmente contrario a lo requerido por la reivindicación 1,” –Subrayado por los recurrentes – (Folios 10 y 11), presentan adicionalmente una comparación entre la figura 4 de la presente invención y la figura 2 de D2, donde muestran las diferencias en la orientación de las partículas de pigmento entre ambas invenciones (Folio 12), manifiestan así que “... el documento D2 no enseña una película o una capa de recubrimiento de un polímero elástico, ni una orientación de las partículas que es sustancialmente diferente del alineamiento en el plano de la película o de la capa de recubrimiento.”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61363

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-132777

Como conclusión al aparte de aclaración del arte previo, las solicitantes objetan la tabla 1 presentada en la resolución 89912, y afirman que esta *“... no representa una comparación veraz con el estado del arte, ya que algunos de los elementos de la invención o de los documentos D1 y D2 han sido malinterpretados, equiparando características que no son equivalentes.”*, y presentan una tabla de diferencias entre la invención en estudio y la materia divulgada en D1 y D2 (Folio 13).

A continuación las sociedades solicitantes presentan un apartado (5.3) (Folio 13) del incorrecto análisis del nivel inventivo, donde afirman que:

“La incorrecta interpretación de las características esenciales de la presente invención y de las enseñanzas del arte previo, (...) resulta inevitablemente en un incorrecto análisis de nivel inventivo, ya que todas las consideraciones para determinar si la invención habría sido derivable de forma obvia del estado del arte están basada en falsos supuestos.”

El método problema-solución se realiza de forma incorrecta, dado que se determinan erróneamente las diferencias entre la invención y las anterioridades; y se plantea un efecto técnico que no corresponde con la presente invención, puesto que no está relacionado con su descripción, reivindicaciones o figuras; y que el efecto técnico determinado corresponde al efecto técnico objetivo de D2 y “corresponde al problema a ser resuelto por D2 no por la presente invención” - Subrayado por los solicitantes- (Folio 14).

“... el análisis de nivel inventivo realizado en la resolución 89912 carece de validez, ya que está basado en diferencias con el arte previo determinadas erróneamente y en un efecto técnico que no está relacionado con la invención.”

Como aparte (5.4) presentan los argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud y concluyen que:

“... una persona versada en la materia, partiendo del documento D1, enfrentada con el problema de obtener soluciones alternativas para preparar elementos de seguridad reversiblemente piezocrómicos no hubiera tenido motivación alguna para incluir las enseñanzas de D2 en D1.”, que la única forma de usar los documentos D1 y D2, corresponden a un análisis *ex post facto*, que corresponde a una práctica incorrecta.

“Consecuentemente, la combinación de los documentos D1 y D2 no resulta suficiente para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud.” (Folio 16).

“... que la presente invención no habría podido ser derivada obviamente, con todas sus características técnicas, a partir del estado de la técnica, por lo que se considera que ésta comprende nivel inventivo.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61363

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-132777

Aunado a lo anterior los recurrentes presentan un método problema-solución para la reivindicación 1, del cual concluyen que la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 12, y las reivindicaciones 14 y 21 son inventivas, por cuanto todas comparten el mismo concepto inventivo de la reivindicación 1.

Como numeral (5.6) Concesiones internacionales, las sociedades recurrentes informan que “... el mérito investigativo de la presente solicitud ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo (...). Tal es el caso de Europa (...) y Eurasia (...). Se adjunta el documento de intención de concesión emitido por la Oficina Europea de Patentes” (Folios 21 a 25).

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

Revisando nuevamente el expediente administrativo, esta Entidad teniendo en cuenta las aclaraciones en cuando al efecto piezocrómico de la presente invención y la materia divulgada en los documentos D1 y D2, concluye que en efecto, los documentos trasladados no cumplen a cabalidad como antecedentes que afecten el nivel inventivo de la solicitud, así pues, el análisis de nivel inventivo presentado en la resolución 89912 del 27 de diciembre de 2013, carece de relevancia para dicha decisión.

Esta Oficina, se encuentra de acuerdo con los argumentos de las sociedades recurrentes, en cuanto al error en el planteamiento del efecto técnico de que el uso de partículas en forma de aguja que se pueden orientar en un plano diferente de la película es que las regiones de transición entre las entre las diferentes alineaciones de partículas son mucho más nítidas, y por ende acepta que a la luz de los documentos D1 y D2, no es válida la negación por falta de nivel inventivo de la invención.

Por otra parte, con respecto a lo informado por las solicitantes en cuanto a que la presente solicitud ha recibido el reconocimiento por su mérito investigativo en las Oficinas de Patentes de Europa y Eurasia, esta Oficina indica que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y la normatividad aplicable. Por lo tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 89912 del 27 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice el examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61363

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-132777

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 89912 del 27 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la(s) sociedad(es) SICPA HOLDING SA y BANK OF CANADA, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández