

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

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 27 de marzo de 2012, con el N° 12-051593-00000-0000, por la sociedad Troy Group, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO QUE INCLUYE MATERIAL FLUORESCENTE PARA PRODUCIR IMÁGENES SEGURAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/053068 del 18 de octubre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 652 del 17 de septiembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9289, notificado por fijación en lista el 28 de mayo 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° 12-051593-00005-0000 del 21 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 17 que remplazan 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.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de desarrollar composiciones, métodos y aparatos mejorados para formar documentos seguros usando el proceso con base en tóner, que sea relativamente fácil y económico. Para resolver este problema técnico, se presenta una composición de recubrimiento mejorada para imprimir documentos de una manera segura, tal que los documentos sean difíciles de forjar y las versiones originales de los documentos sean fácilmente verificables, y un sistema que incluye la composición de recubrimiento y a métodos para usar y fabricar la composición de recubrimiento.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 7,220,524	“System and method for producing secure toner-based images”	22/Mayo/2007
D2	US 2007/0231725	“Secure imaging toner and methods of forming and using the same”	04/Octubre/2007

El documento D1¹ divulga sistemas y métodos para imprimir y copiar documentos. Más particularmente relacionadas con sistemas a base de tóner para imprimir o copiar documentos de forma segura (Col. 1, líneas 15 a 21).

El documento D2² divulga un aparato y métodos para imprimir y copiar documentos. Un tóner mejorado para imprimir o copiar documentos de forma segura, donde los documentos son difíciles falsificar, sensibles a ataques químicos, fluorescentes bajo luz ultravioleta (Párr. 0003).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

1<http://www.google.com/patents/US7220524?pg=PA13&dq=7220524&hl=es&sa=X&ei=DC2NUZ3WL4LY9ATK74DYCQ&ved=0CDUQ6AEwAA>
2<http://www.google.com/patents/US20070231725?pg=PA3&dq=20070231725&hl=es&sa=X&ei=RVONUf6DDoKq8ATJgoDQBw&ved=0CDgQ6AEwAA>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un sistema para producir un documento seguro usando creación de imágenes con base en tóner...” (Ver página 8 del radicado N° 12-051593-00005-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características Técnicas Esenciales	D2	D1
Un sistema para producir un documento seguro usando creación de imágenes con base en tóner.	Un sistema para producir e imprimir documentos seguros (Pág. 1, Párr. 003).	Un sistema para producir un documento seguro usando imágenes con base en tóner (Reivindicación 1).
Un sustrato que tiene una primera superficie y una segunda superficie.	Migración de la tinta de la primera superficie del sustrato a la segunda superficie del sustrato (Párr. 0014).	Un sustrato a base de polímero que tiene una primera y segunda superficie (Reivindicación 1).
Un tóner que comprende un colorante y un tinte, dicho tóner imprime una imagen sobre en la primera superficie del sustrato.	Un tóner en combinación con un sustrato como papel, para producir una imagen segura (Párr. 0014, 0026). El tóner comprende un colorante para formar una imagen sobre la primera superficie del sustrato (Reivindicación 1).	Un tóner que comprende un colorante y un tinte (Reivindicación 1) El tóner incluye un colorante y un dado en forma de imagen aplicada sobre la primer superficie del sustrato (Reivindicación 22).
Un primer recubrimiento que comprende material fluorescente aplicado a la superficie.	Substrato que incluyen recubrimiento, los cuales son adecuados para imprimir documentos seguros usando un tóner (Párr. 0056). un pigmento fluorescente que bajo iluminación normal está enmascarado por el colorante, pero que crea una imagen visible sobre la primera superficie del sustrato cuando se irradia por la luz de color negro o ultravioleta (Resumen).	No menciona.
Usando impresión offset.	No menciona.	La tinta es impresa sobre una superficie base usando cualquier técnica de impresión. Ej.: Impresión offset (Col. 11, líneas 15 a 18).

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados en el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan sistemas para producir documentos seguros.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el sistema del documento D1 consiste en que el estado de la técnica no hace referencia a la aplicación de un recubrimiento fluorescente sobre la primera superficie del sustrato.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el sistema del documento D2 consiste en que el estado de la técnica no hace referencia al proceso de impresión con la técnica offset.

El efecto que logra el incluir la técnica de impresión offset, es que permite realizar una impresión selectiva, para gormar documentos seguros.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el sistema conocido en D2 para proporcionar un sistema que comprenda la técnica de presión offset?.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer un sistema para producir un documento seguro usando imágenes con base en tóner, donde la tinta es impresa sobre una superficie base usando cualquier técnica de impresión dentro de las cuales se incluye, impresión offset (Reivindicación 1; Col. 11, líneas 15 a 18), una persona normalmente versada en la materia, implementaría la técnica de impresión offset para la impresión de recubrimientos en la formación de documentos seguros, como se da a conocer en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr un documento seguro tal y como el de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada. Por lo cual se considera obvia.

De acuerdo con lo anterior, se considera que la técnica de impresión presentada en la solicitud, es bien conocida en el estado de la técnica en generar un recubrimiento selectivo del papel y no presenta características técnicas esenciales que le brinden nivel inventivo a la reivindicación 1.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

El método reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 16 se refiere a: *“Un método para formar un documento seguro que utiliza imágenes con base en tóner...”* (Ver página 11 del radicado N° 12-051593-00005-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 16, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

Tabla 2

Características Técnicas Esenciales	D2	D1
Un método para formar documento seguro que utiliza imágenes con base en tóner, el método comprende las etapas de:	Un método para formar un tóner (Reivindicación 20).	Un método para formar un documento seguro que comprende un sustrato que tiene una primera y segunda superficie (Reivindicación 22)
Suministrar un sustrato que tiene una superficie y una segunda superficie.	Migración de la tinta de la primera superficie del sustrato a la segunda superficie del sustrato (Párr. 0014).	Proveer un sustrato que comprende una primera superficie y una segunda superficie(Reivindicación 22).
Imprimir una imagen con base en tóner sobre una primera superficie del sustrato utilizando un tóner que tiene un colorante y un tinte.	Un tóner en combinación con un sustrato como papel, para producir una imagen segura (Párr. 0014, 0026). El tóner comprende un colorante para formar una imagen sobre la primera superficie del sustrato (Reivindicación 1).	Aplicar un tóner que incluye un colorante y una tinta en la forma de imagen sobre la primera superficie del sustrato (Reivindicación 22).
Imprimir un recubrimiento que contienen material fluorescente.	Substrato que incluyen recubrimiento, los cuales son adecuados para imprimir documentos seguros usando un tóner (Párr. 0056). un pigmento fluorescente que bajo iluminación normal está enmascarado por el colorante, pero que crea una imagen visible sobre la primera superficie del sustrato cuando se irradia por la luz de color negro o ultravioleta (Resumen).	No menciona
mediante impresión offset sobre el sustrato, la imagen inversa es visible cuando se expone a luz ultravioleta.	No menciona	Hacer una copia de la imagen sobre la segunda superficie del sustrato con la tinta (Reivindicación 22) La tinta es impresa sobre una superficie base usando cualquier técnica de impresión. Ej.: Impresión offset (Col. 11, líneas 15 a 18).

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados en el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan métodos para producir documentos seguros.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el sistema del documento D1 consiste en que el estado de la técnica no hace referencia a la aplicación de un recubrimiento fluorescente sobre la primera superficie del sustrato.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el sistema del documento D2 consiste en que el estado de la técnica no hace referencia al proceso de impresión con la técnica offset.

El efecto que logra el incluir la técnica de impresión offset, es que permite realizar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

una impresión selectiva, para formar documentos seguros.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D2 para proporcionar un método que comprenda la técnica de presión offset?.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer un método para formar un documento seguro que comprende un sustrato que tiene una primera y segunda superficie donde la tinta es impresa sobre una superficie base usando cualquier técnica de impresión incluida la Impresión offset (Reivindicación 22; Col. 11, líneas 15 a 18). Una persona normalmente versada en la materia, implementaría la técnica de impresión offset para la impresión de recubrimientos para la formación de documentos seguros como se da a conocer en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr un documento seguro tal y como el de la reivindicación 16 de la solicitud estudiada. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicación dependiente 17 no mencionan características adicionales, se considera que tal reivindicación tampoco tiene nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual en los documentos no se contempla el uso de la técnica de impresión offset, que permite una impresión selectiva y altamente controlada del recubrimiento fluorescente para hacer que solo partes pequeñas de la imagen impresa templen el recubrimiento para producir la imagen negativa inversa, se aclara que el documento D1 hace referencia, tal como se enseñó en el estudio de patentabilidad, a que la impresión puede llevarse a cabo a través de la técnica de impresión offset (Col. 11, líneas 15 a 18). De manera que la impresión selectiva en la imagen impresa, de la solicitud estudiada no es sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, a la luz de lo enseñado en el documento D1.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO QUE INCLUYE MATERIAL FLUORESCENTE PARA PRODUCIR IMÁGENES SEGURAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Troy Group, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-051593

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 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Cindy Stephany Rojas Garcia

Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez