

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 9904 del 21 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO QUE INCLUYE MATERIAL FLUORESCENTE PARA PRODUCIR IMÁGENES SEGURAS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de marzo de 2014 con el No. 12-051593-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Troy Group, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución.

Posteriormente, y con radicado No. 12-051593-00009-0000 del 28 de julio de 2014, la recurrente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por quince (15) reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado (radicado No. 12-051593-00005-0000 del 21 de agosto de 2013).

El fundamento del recurso interpuesto lo basa en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente como primera medida expone el objeto de su invención y expresa que “(...) se relaciona con un sistema y método mejorados para producir documentos seguros. En particular, la presente invención produce imágenes que son difíciles de alterar y que son relativamente fáciles para determinar si se ha intentado o hecho alguna alteración a una imagen impresa.”, a continuación explica que el sistema y método reclamados en la invención soluciona los inconvenientes del arte previo, lo cual ya lo ha mencionado en las páginas 3 y 4 de la descripción originalmente presentada y transcribe los apartes de interés, “...(...) la patente Estadounidense No. 5,124,217....divulga un tóner para impresión segura para un proceso electrofotográfico....(...)...” (Folio 8); señala que la invención soluciona los inconvenientes del arte previo mediante: “Un sistema para producir un documento seguro usando creación de imágenes con base en tóner, el sistema comprende:

Un sustrato que tiene una primera superficie y una segunda superficie;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

Un tóner que comprende un colorante y un tinte, dicho tóner imprime una imagen sobre en la primera superficie del sustrato; y
Un primer recubrimiento que comprende material fluorescente para mejorar la migración del tinte al sustrato aplicado a la superficie del sustrato mediante impresión offset, la imagen formada con el tinte sobre la primera superficie del sustrato que temple el primer recubrimiento luego de contacto con el primer recubrimiento originando una imagen inversa negativa de esa parte de la imagen sobre la primer superficie que entro en contacto con el primer recubrimiento, para volverse visible cuando se expone a radiación ultravioleta.”, y “Un método para formar un documento seguro que utiliza imágenes con base en tóner, el método comprende las etapas de:

- Suministrar un sustrato que tiene una primera superficie y una segunda superficie;*
- Imprimir una imagen con base en tóner sobre la primera superficie del sustrato utilizando un tóner que tiene un colorante y un tinte; e*
- Imprimir un recubrimiento que contiene material fluorescente mediante impresión offset sobre el sustrato para mejorar la migración del tinte en el sustrato para producir una imagen negativa inversa de la imagen impresa sobre la primera superficie que entra en contacto con el recubrimiento fluorescente, la imagen inversa es visible cuando se expone a luz ultravioleta” –subrayado fuera de texto-.*

La recurrente termina indicando que “(...) el sistema y método mejorados (...) no solamente son novedosos como ya lo reconoció su Despacho sino que también cumplen con el requisito de nivel inventivo con relación a los documentos D1 y D2.”

En relación con el requisito de nivel inventivo (Folios 9 a 16), la sociedad recurrente dentro del marco del artículo 18 de la Decisión 486, considera que “(...) los documentos del arte previo citado no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D1 y D2.”, contrario a los planteado por este Despacho.

Con el ánimo de sustentar su desacuerdo la recurrente presenta la tabla No. 1 que hace parte de la resolución objeto de recurso, en la cual se comparan las características técnicas esenciales del sistema de la solicitud en estudio con las características de D1 y D2 e indica que en dicho paralelo se ignoraron limitaciones específicas, incluidas en el capítulo reivindicatorio presentado con la respuesta al único examen de patentabilidad efectuado por este Despacho. Con la transcripción del cuadro comparativo, demuestra que las características subrayadas en el siguiente párrafo no fueron estudiadas “Un sistema para producir un documento seguro....(...)... un primer recubrimiento que comprende material fluorescente para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

mejorar la migración del tinte al sustrato aplicado a la superficie del sustrato mediante impresión offset, la imagen formada con el tinte sobre la primera superficie del sustrato que temple el primer recubrimiento luego de contacto con el primer recubrimiento originando una imagen inversa negativa de esa parte de la imagen sobre la primera superficie que entro en contacto con el primer recubrimiento, para volverse visible cuando se expone a radiación ultravioleta" – subrayado del original-.

La recurrente realiza un análisis similar con la tabla No. 2 de la resolución 9904 y concluye que igualmente dicho estudio obvió lo concerniente a las nuevas características presentadas en la reivindicación 16, presentadas en el oficio de respuesta al examen de fondo, las cuales corresponden a lo subrayado en el siguiente texto *"Un método para formar un documento seguro ...(...) Imprimir un recubrimiento que contiene material fluorescente mediante impresión offset sobre el sustrato para mejorar la migración del tinte en el sustrato para producir una imagen negativa inversa de la imagen impresa sobre la primera superficie que entra en contacto con el recubrimiento fluorescente, la imagen inversa es visible cuando se expone a luz ultravioleta."*

Agrega que además se ignoró "(...) la principal diferencia entre el documento D2 y la presente invención. El documento D2 requiere que el pigmento fluorescente esté en el tóner. En el documento D2 el pigmento fluorescente se aplica al papel con el colorante y la tinta al momento en que la imagen se aplica al papel mediante el proceso por electrofotográfica con tóner."

Aclara a continuación que el objeto reclamado requiere que "(...) el material fluorescente se imprima en el papel separadamente de la imagen impresa por el tóner.", siendo esta la principal diferencia con respecto a D2; aunque acepta que los documentos D1 y D2 se dirigen igualmente a producir documentos impresos seguros usando imágenes con base en tóner, como la solicitud en estudio, aclara que cada invención lo logra de manera distinta.

Señala que el documento D1 enseña un sistema que utiliza un tóner que incluye un colorante y un tinte para imprimir una imagen sobre un sustrato que contiene dentro de éste, o se ha impreso sobre su superficie completa, un agente promotor de migración de tal manera que el agente promotor y el tinte interactúan originando una imagen completa sobre la primera superficie del papel. Por su parte D2 divulga un tóner que tiene un colorante que forma una imagen sobre el sustrato, un tinte visible capaz de migrar hacia el papel formando una copia indeleble de la imagen, un pigmento fluorescente enmascarado por el colorante sobre la superficie del papel y un agente promotor de migración, y que el pigmento fluorescente solo produce fluorescencia frente a la luz negra o ultravioleta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

Por último, aclara que la reivindicación 1 de su invención reclama en cambio “(...) un tóner que contiene un colorante y el tinte para imprimir una imagen sobre (...) un sustrato (papel). Un recubrimiento que tiene material fluorescente y materiales para mejorar la migración del tinte hacia el papel se aplica de manera separada y de manera selectiva a una superficie del sustrato mediante impresión offset. La impresión offset se utiliza por la capacidad para imprimir de la manera precisa y rápida solo porciones del papel según se desee (...) En razón a que el cubrimiento fluorescente se aplica selectivamente al papel, solamente la imagen con tinte que entra en contacto con el recubrimiento produce la imagen negativa inversa. Esta imagen negativa inversa es visible solo cuando se expone a radiación ultravioleta. Cualquier alteración de la imagen impresa sobre la primera superficie del documento originará un desfase con la imagen fluorescente negativa inversa, indicando un documento alterado.” De acuerdo con los argumentos expuestos concluye que la interpretación de los documentos D1 y D2 es equivocada cuando se refiere al recubrimiento que comprende el material fluorescente.

Ahora bien, haciendo referencia a la reivindicación 16 relacionada con el método para formar un documento seguro, reitera las mismas diferencias antes expuestas y concluye que este Despacho “(...) ignora limitaciones específicas para hacer el análisis del nivel inventivo de la solicitud en estudio comparada con D1 y D2.”, y que “(...) no es posible para una persona medianamente experta en la materia a partir de D1 y D2 llegar al sistema y método tal como se reclama en la solicitud en estudio.”

En tal virtud la recurrente encuentra que “(...) es claro que la solicitud en estudio no solamente es novedosa como lo ha reconocido su Despacho sino que también cumple con el requisito de nivel inventivo.”

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

En relación con el capítulo reivindicatorio conformado por quince (15) reivindicaciones presentado bajo radicado No. 12-051593-00009-0000 del 28 de julio de 2014, esta Oficina indica que se acepta para estudio dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

De acuerdo con lo expuesto por la recurrente en cuanto al objeto de la invención esta Oficina considera oportuno enmarcar la discusión en el objeto sintetizado, los problemas que pretende solucionar y la forma propuesta para resolverlos.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con las tablas comparativas 1 y 2, presentadas en la resolución 9904, esta Oficina aclara que en dichas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

comparaciones no se tuvieron en cuenta las 'características' mencionadas por el solicitante, dado que las expresiones '*para mejorar la migración del tinte al sustrato*', '*la imagen formada con el tinte sobre la primera superficie del sustrato que temple el primer recubrimiento luego de contacto con el primer recubrimiento originando una imagen inversa negativa de esa parte de la imagen sobre la primera superficie que entro en contacto con el primer recubrimiento, para volverse visible cuando se expone a radiación ultravioleta*' y '*para mejorar la migración del tinte en el sustrato para producir una imagen negativa inversa de la imagen impresa sobre la primera superficie que entra en contacto con el recubrimiento fluorescente*', se consideran características funcionales y/o efectos esperados y por ende no corresponden a características esenciales de la invención esto es que aunque son características que pueden estar presentes en la reivindicación no le aportan novedad y/o nivel inventivo a la materia estudiada. Esta Oficina acepta que falló en no informar oportunamente al solicitante la consideración sobre las expresiones en cuestión.

Por otra parte, revisando nuevamente el expediente administrativo, esta Entidad teniendo en cuenta las aclaraciones acerca de las diferencias entre los documentos trasladados D1 y D2 y la invención, y principalmente ante las objeciones expuestas por la recurrente sobre las comparaciones equívocas, concluye que el análisis de patentabilidad partió de una comparación errada, lo cual conduce a un planteamiento fallido del método problema-solución.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 9904 del 21 de febrero de 2014, 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 un nuevo 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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 9904 del 21 de febrero de 2014, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20077

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-051593

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo 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 sociedad Troy Group, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez