



No. 13-137642-00006-0000

Fecha: 2014-12-17 15:36:46 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-4152

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-137.642
Solicitud de patente a nombre de SICPA HOLDING SA

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con el documento de poder presentado el 4 de abril de 2014 de la sociedad SICPA HOLDING SA, domiciliada en Prilly, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 13442 notificado por fijación en lista el 21 de octubre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 17 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se limitó el alcance de la presente solicitud a la composición de precursor de cristal líquido quiral y el sustrato que lo comprende. De esta forma, se eliminaron de la presente solicitud las antiguas reivindicaciones 26 a 42.
 - 1.2 Asimismo, se modificó la antigua reivindicación 1, incluyendo una descripción más específica de los componentes de la composición y sus proporciones.
 - 1.3 Adicionalmente, se eliminó la antigua reivindicación 43, con el fin de eliminar del presente capítulo reivindicatorio materia objeto considerada como no patentable en Colombia.
 - 1.4 Por otra parte, se eliminaron del presente capítulo reivindicatorio todos los términos considerados por el examinador como ambiguos e imprecisos, de tal forma que se permite la distinción entre las características técnicas de la invención reclamada y el estado de la técnica.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invención y novedad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

P-4152

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, es deseo del solicitante manifestar que la antigua reivindicación 43 fue eliminada, con el fin de eliminar características de uso y materia objeto no patentable de acuerdo a la legislación colombiana de patentes.

Además, se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio está dirigido únicamente a una composición de precursor de cristal líquido quiral y el sustrato que lo comprende, definido en las nuevas reivindicaciones 1 a 17.

La nueva reivindicación 1 describe cada uno de los componentes de la composición reclamada, específicamente una sal, compuestos nemáticos A y compuestos dopantes quirales B, incluyendo la concentración de la sal en dicha composición. De esta forma, se definen las características técnicas esenciales de la composición reclamada.

Es deseo del solicitante manifestar que considera que la nueva reivindicación 1 se encuentra debidamente soportada por la información incluida en el capítulo descriptivo originalmente presentado, ya que en este se incluyen las características de la sal, el compuesto nemático A y el compuesto dopante B, definido en la nueva reivindicación 1. No se considera pertinente restringir de manera adicional la definición de la composición reclamada, ya que a la luz de las modificaciones se definen los compuestos que el solicitante utilizó durante el desarrollo de la invención reclamada.

Se aclara al examinador que la Decisión 486/00 indica que un producto, en este caso una composición, debe estar definido en forma clara de acuerdo a la información incluida en el capítulo descriptivo de la solicitud correspondiente. Sin embargo, en ningún momento la Decisión 486/00 indica que las reivindicaciones deben restringirse a exactamente los compuestos incluidos en los ejemplos incluidos en la descripción, ya que estos son únicamente evidencia adicional de las características que se reclaman mediante la solicitud presentada. Así, el hecho que el examinador solicite restringir la solicitud a *"una razonable cantidad de acuerdo al tipo de compuestos probados"* corresponde a una extralimitación de sus funciones, lo cual afecta los derechos del solicitante. En la nueva reivindicación 1 se incluyen limitaciones a los componentes de la composición reclamada, pero mayores limitaciones restringirían en forma inadecuada la invención reclamada.

Adicional a lo anterior, se indica al examinador que los términos “*alrededor de*”, “*al menos uno*” y “*uno o más*”, considerados como ambiguos e imprecisos, fueron eliminados del presente capítulo reivindicatorio con el fin de permitir que el examinador reconozca las diferencias técnicas entre la invención reclamada y el estado de la técnica.

En cuanto al título de la solicitud, el solicitante desea modificarlo a “*COMPOSICIÓN DE PRECURSOR DE CRISTAL LÍQUIDO QUIRAL QUE COMPRENDE UNA SAL, COMPUESTOS NEMÁTICOS Y COMPUESTOS DOPANTES QUIRALES*”.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Unidad de Invención

El examinador establece en su concepto técnico que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención ya que define tres grupos inventivos diferentes.

A este respecto es deseo del solicitante reiterar que la presente solicitud ha sido limitada a la composición de precursor de cristal líquido quiral y el sustrato que lo contiene, que corresponde al grupo inventivo 1 indicado por el examinador en su concepto técnico (antiguas reivindicaciones 1 a 25, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 1 a 17).

En consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se ajustan a las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 2 a 25 y 32 a 41 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos CO 12-095243 (D1), CO 12-095246 (D2), CO 12-0955238 (D3), US2003052305 (D4) y US2007224341 (D5).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1, D2, D3, D4 o D5.

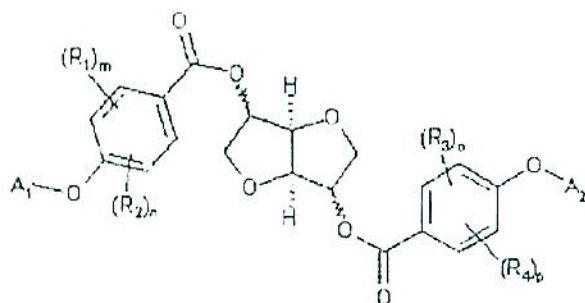
Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

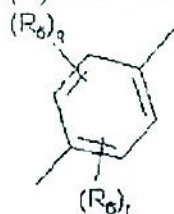
- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.
- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones (se aclara que las antiguas reivindicaciones 32 a 41 fueron eliminadas del presente capítulo reivindicatorio).

En este sentido, se indica al examinador que la nueva reivindicación independiente 1 hace referencia a una composición de precursor de cristal líquido que comprende *“una sal seleccionada entre sales metálicas y sales de amonio presentes en la composición en una concentración de 0.01% a 10% en peso, en función de un contenido de sólidos de la composición de precursor; (i) compuestos nemáticos A; y (ii) compuestos dopantes quirales B, que generan un estado colestérico de la composición de precursor de cristal líquido quiral; en donde los compuestos nemáticos A comprenden un grupo polimerizable que comprende un grupo de fórmula $H_2C=CH-C(O)-$; y en donde la composición de precursor de cristal líquido quiral comprende un compuesto dopante quiral B de fórmula (1):*

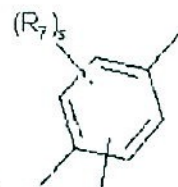


(I); donde: $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$ y R_8 denotan cada uno independientemente alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 ; A_1 y A_2 denotan cada uno independientemente un grupo de fórmula (i) a (iii): (i) $-[(CH_2)_y-O]_x-C(O)-CH=CH_2$; (ii) $-C(O)-D_1-O-[(CH_2)_y-O]_x-C(O)-CH=CH_2$; (iii) $-C(O)-D_2-O-[(CH_2)_y-O]_x-C(O)-CH=CH_2$; D_1 denota un



grupo de fórmula

; D_2 denota un grupo de fórmula



y t denotan cada uno independientemente 0, 1 ó 2; y denota 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; x es igual a 0 si y es igual a 0, y x es igual a 1 si y es igual a 1-6".

Al revisar detalladamente los documentos D1, D2 y D3, que corresponden a solicitudes de patente previamente concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, encontramos que ninguno de dichos documentos describe TODAS las características técnicas reclamadas en la nueva reivindicación 1. Particularmente, ninguna de las referencias citadas menciona una composición de precursor de cristal líquido quiral que comprende una sal seleccionada entre sales metálicas y sales de amonio.

En relación con el documento D4, este describe una tinta de seguridad que no incluye TODAS las características descritas en la nueva reivindicación 1. Aunque el examinador indica en el reporte técnico que los compuestos nemáticos A y los compuestos dopantes quirales B son descritos en tal documento, la tinta de seguridad contiene compuestos definidos en forma diferente a los compuestos que se describen en la nueva reivindicación 1. Adicionalmente, el documento D4 no menciona o sugiere la presencia en la composición de una sal seleccionada entre sales metálicas y sales de amonio.

Por su parte, el documento D5 no es relevante para el análisis de novedad de la invención reclamada.

En este sentido, es claro para una persona del oficio normalmente versada en la técnica que la composición de precursor de cristal líquido caracterizada en la nueva reivindicación 1 contiene características técnicas distintas a las descritas en los documentos citados por el examinador D1, D2, D3 y D4.

Así, se demuestra que la nueva reivindicación 1, y por tanto sus reivindicaciones dependientes 2 a 17, cumplen a cabalidad con el requisito de novedad, en concordancia con los lineamientos del artículo 16 de la Decisión 486/00.

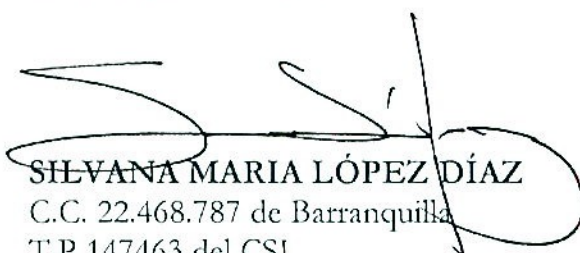
Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

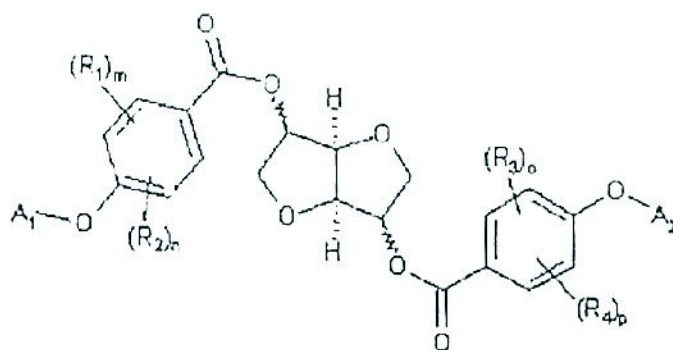
REIVINDICACIONES

1. Una composición de precursor de cristal líquido quiral, donde la composición de precursor de cristal líquido quiral comprende

una sal seleccionada entre sales metálicas y sales de amonio presentes en la composición en una concentración de 0.01% a 10% en peso, en función de un contenido de sólidos de la composición de precursor;

(i) compuestos nemáticos A; y (ii) compuestos dopantes quirales B, que generan un estado colestérico de la composición de precursor de cristal líquido quiral;

en donde los compuestos nemáticos A comprenden un grupo polimerizable que comprende un grupo de fórmula $H_2C=CH-C(O)-$; y en donde la composición de precursor de cristal líquido quiral comprende un compuesto dopante quiral B de fórmula (I):



(I)

donde:

$R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$ y R_8 denotan cada uno independientemente alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 ;

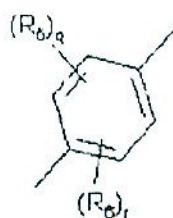
A_1 y A_2 denotan cada uno independientemente un grupo de fórmula (i) a (iii):

(i) $-[(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$;

(ii) $-C(O)-D_1-O-[(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$;

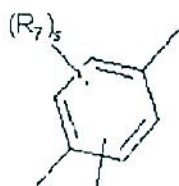
(iii) $-C(O)-D_2-O-[(CH_2)_y-O]_z-C(O)-CH=CH_2$;

D_1 denota un grupo de fórmula



D_2 denota un grupo de fórmula

2



m, n, o, p, q, r, s y t denotan cada uno independientemente 0, 1 ó 2;

y denota 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6;

z es igual a 0 si y es igual a 0, y z es igual a 1 si y es igual a 1-6.

2. La composición de precursor de la reivindicación 1, donde la composición de precursor de cristal líquido quiral comprende dos compuestos nemáticos A.
3. La composición de precursor de la reivindicación 1, donde la sal comprende perclorato de litio, nitrato de litio, tetrafluoroborato de litio, bromuro de litio, cloruro de litio, perclorato de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio, tetrafluoroborato de tetrabutilamonio, bromuro de tetrabutilamonio, carbonato de sodio, cloruro de sodio o nitrato de sodio.
4. La composición de precursor de la reivindicación 1, donde la sal comprende una sal metálica.
5. La composición de precursor de la reivindicación 4, donde el metal se selecciona entre metales alcalinos y alcalinotérreos.
6. La composición de precursor de la reivindicación 5, donde el metal se selecciona entre Li y Na.
7. La composición de precursor de la reivindicación 6, donde el metal es Li.
8. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde la sal está presente en una concentración que produce un desplazamiento de una posición de la banda de reflexión selectiva exhibida por la composición de precursor en el estado curado de 5 nm en comparación con una posición de la banda de reflexión selectiva exhibida por la composición de precursor en el estado curado sin dicha sal.

9. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde la sal desplaza una posición de la banda de reflexión selectiva exhibida por la composición en el estado curado hasta longitudes de onda más largas.
10. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde la sal desplaza una posición de la banda de reflexión selectiva exhibida por la composición en el estado curado hasta longitudes de onda más cortas.
11. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde una parte de la banda de reflexión selectiva exhibida por la composición de precursor en el estado curado que ha sido desplazada por la sal está en el rango visible.
12. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde la composición comprende además un iniciador de la polimerización.
13. La composición de precursor de la reivindicación 12, donde dicho iniciador de la polimerización comprende un iniciador de la polimerización UV.
14. La composición de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, donde la composición está en forma de una imagen, una foto, un logo, marcas distintivas y un patrón que representa un código seleccionado entre un código de barras unidimensional, un código de barras unidimensional superpuesto, un código de barras bidimensional, un código de barras tridimensional y una matriz de datos.
15. La composición de precursor de la reivindicación 14, donde la composición de precursor está en el estado de cristal líquido quirál curado.
16. Un sustrato que comprende una composición de precursor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.
17. El sustrato de la reivindicación 16, donde el sustrato es o comprende una etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un envase que contiene productos nutracéuticos, productos farmacéuticos, productos alimenticios o bebidas, un billete, una tarjeta de crédito, un sello, un timbre fiscal, un documento de seguridad, un pasaporte, un documento nacional de identidad, una licencia de conducir, una tarjeta de acceso, un boleto de transporte, una entrada, un vale, una película de

•
transferencia de tinta, una película reflectora, un papel de aluminio o un artículo comercial.