

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14575

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-298102

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 20 de diciembre de 2013, con el N° 13-298102-00000-0000, por las sociedades Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda y Nanogap Sub-NM-Powder, Sociedad Anónima, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “USO DE NANOSISTEMAS LUMINISCENTES PARA LA AUTENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/061353 del 14 de junio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 682 del 31 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10370, notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2014, 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 las solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° 13-298102-00006-0000 del 29 de diciembre de 2014, respondieron oportunamente el requerimiento formulado y presentaron nuevas reivindicaciones 1 a 11 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.*”

5.1 Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “*La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo*”. Así entonces, la solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14575

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-298102

sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

“...el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar:

‘La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo`.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención.

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que ‘la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención`.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva”.

En efecto, la solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de un elemento común, unificador e inventivo, que permita su coexistencia bajo una misma solicitud de patente, ya que el concepto común inventivo, documento de seguridad con nanosistemas que comprenden ACQs de dos tamaños diferentes y método de fabricación del documento no están presentes como características técnicas esenciales en las reivindicaciones independientes 10 y 11.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14575

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/13-298102

Por lo tanto, esta Oficina ha determinado que el capítulo reivindicatorio puede contener hasta dos grupos inventivos diferentes, teniendo en cuenta los componentes y sistemas citados, así:

Tabla 1

Grupo Inventivo	Materia que reclama
I	Documento de seguridad con nanosistemas que comprenden ACQs de dos tamaños diferentes y método de fabricación (Reivindicaciones 1 a 9).
II	Método y sistema de autenticación de un documento de seguridad (Reivindicaciones 10 y 11).

En consecuencia, no obstante los requerimientos oportunamente formulados, la solicitud no presenta unidad de invención, razón por la cual no cumple con el artículo 25 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de las solicitantes, según el cual la solicitud si cumple con la unidad de invención al ser el concepto común “*nanosistemas que comprenden ACQs de al menos dos tamaños diferentes*” nuevo e inventivo, esta Oficina encuentra que el concepto común nuevo e inventivo no se hace parte del método y sistema de detección para la autenticación de un documento, pues las etapas de detección y disposición del sistema presentan como función la de detectar los nanosistemas por lo que para que el método y sistema sean operativos no es necesario comprender estructuralmente los nanosistemas que comprenden ACQs de al menos dos tamaños diferentes.

Frente a las opiniones de patentabilidad mencionadas por las recurrentes, cabe indicar 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 normatividad aplicable.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ella el privilegio de patente solicitado; así mismo, se deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones independientes 10 y 11, por falta de unidad de invención como se explicó anteriormente, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14575

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-298102

solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DOCUMENTOS DE SEGURIDAD QUE COMPRENDEN NANOSISTEMAS LUMINISCENTES".

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"DOCUMENTOS DE SEGURIDAD QUE COMPRENDEN NANOSISTEMAS LUMINISCENTES"

Clasificación IPC: C08K 3/08.

Reivindicaciones: 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el N° 13-298102-00006-0000.

Titulares: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE – REAL CASA DE LA MONEDA Y NANOGAP SUB-NM-POWDER, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Domicilios: Madrid, España y Ames, España.

Inventores: Manuel Arturo López Quintela y Vicente García Juez.

Prioridades: EP 11382200.1
61/524,290

Fecha: 15 de junio de 2011.

16 de agosto de 2011.

País: US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/061353 **Fecha:** 14 de junio de 2012.

Vigente desde: 14 de junio de 2012

Hasta: 14 de junio de 2032.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10 y 11 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Las titulares tendrán los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:14575

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-298102

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda y Nanogap Sub-NM-Powder, Sociedad Anónima, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez