

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-274199

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. 616 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "SUSTRATO CON UNA MARCACIÓN DE POLÍMERO DE CRISTAL LIQUIDO MODIFICADO", con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 y 31 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo y las reivindicaciones 1, 4 a 6, 14, 15, 17 y 31 no fueron claras.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de febrero de 2015, con el No. 13-274199-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sicpa Holding SA, presentó nuevo capítulo reivindicatorio e interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente informa que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486 presenta un nuevo pliego reivindicatorio que consta de 16 cláusulas, el cual reemplaza completamente el pliego antes allegado, y aclara que la modificación se basa en la inclusión de las características técnicas antes reclamadas en las cláusulas 4 y 5 en la reivindicación 1, con el fin de definir clara y específicamente el objeto que se busca proteger y la eliminación de las anteriores reivindicaciones 15 a 27, buscando eliminar expresiones relacionadas con resultados por alcanzar.

Añade que en relación con las características funcionales objetadas por este Despacho en la Resolución impugnada, algunas de las cuales están presentes en las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 16, éstas *"corresponden en realidad a características técnicas que explican propiedades esenciales de la marcación y el método reclamados."* De acuerdo con lo anterior, considera que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los lineamientos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

Por otra parte, la recurrente se reafirma en todos y cada uno de los argumentos presentados como respuesta al Oficio No. 10833, notificado el 2 de septiembre de 2014 y reitera, que a su parecer, el enfoque del estudio presentado no es adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas aplicables a la evaluación del nivel inventivo de una invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-274199

Cita el artículo 18 de la Decisión 486 y a la luz del mismo, señala que las premisas de obviedad presentadas, están basadas en un análisis equivocado, lo cual es evidente por la determinación de establecer la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 31 frente a las enseñanzas de D1 y D2, dado que *“El documento D1 describe un dispositivo de difusión óptica que comprende un material base y una capa de polímero de cristal líquido colestérico que se proporciona sobre el material base y que está compuesto de una pluralidad de regiones de difusión colocadas en un plano”*, aclara que aunque dicha anterioridad menciona una modalidad de áreas sobre el sustrato, dichas áreas provienen en su totalidad de la misma naturaleza, contrario a lo reclamado por la presente invención, que pretende *“una capa o patrón que comprende dos áreas distintas que provienen de distinta naturaleza, específicamente de un primer agente modificador y de un segundo agente modificador (...) Así, las primeras áreas y las segundas áreas del patrón al provenir de distintos tipos de agentes modificadores, tienen distintas propiedades ópticas y por lo tanto, distintas características técnicas,”* –subrayado del texto original- y el documento D2, aunque describe una marcación *“(…) que tiene como precursores compuestos nemáticos, compuestos quirales y sales”* no soluciona las deficiencias de D1 para llegar al marcado y método reclamados.

Aunado a lo anterior y en relación con los argumentos presentados por esta Oficina al indicar que *“dichos agentes modificadores están expresados como características funcionales y no como características estructurales y por lo tanto no presentan diferencia al no indicarse la estructura que poseen”* [SIC], manifiesta que la descripción detalla las características técnicas específicas de los agentes modificadores, y por lo tanto, permite a una persona normalmente versada en la materia, establecer las diferencias entre los distintos agentes modificadores y así las diferencias entre las áreas de la marcación reclamada. En tal virtud, concluye que no es posible, a partir de las enseñanzas de D1 y D2, derivar de forma obvia el objeto reclamado en la cláusula 1 y el método para proporcionar dicho marcado, reclamado en la nueva reivindicación 16.

De acuerdo con lo anterior, manifiesta que las reivindicaciones 1 y 16 tienen nivel inventivo, cumpliendo así los lineamientos estipulados en el artículo 18 de la Decisión 486.

Para finalizar, la recurrente informa que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO) concedió la presente solicitud bajo el número US 8,821,756 B2, y aunque reconoce el principio de independencia de cada Oficina, le sorprende el hecho de que la Oficina en Colombia no comparta el mismo criterio.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-274199

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-274199-00008-0000 del 26 de febrero de 2015, el cual cuenta con (16) reivindicaciones, esta Oficina lo 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.

En relación con los argumentos expuestos por la recurrente acerca de las características funcionales, es importante aclarar que dado que las características funcionales explican la relación que hay entre diversas características estructurales, pueden estar incluidas dentro de las reivindicaciones, sin embargo, dichas características no definen la invención, ni le otorgan novedad y/o nivel inventivo a la materia reclamada; por ende, en una de las instancias del estudio de patentabilidad es de rigor comunicarle a la recurrente este hecho. En este orden de ideas, esta Oficina reitera que las siguientes expresiones en la reivindicación 1 y 16 “*que dan lugar a un estado colestérico (...)*”, “*que cambia una longitud de onda máxima de una banda de reflexión selectiva (...)*”, “*capaz de modificar un estado inicial de cristal líquido (...)*”, “*que modifica localmente los estados inicial y/o primero del cristal líquido (...)*”, “*para producir una marcación del polímero de cristal líquido en el artículo o sustrato*”, corresponden a características funcionales, que no le otorgan novedad y/o nivel inventivo a la materia reclamada.

Esta Oficina entiende que, aunque la recurrente se reafirma en los argumentos presentados anteriormente, también acepta algunas determinaciones referentes a la falta de claridad y como resultado de ello, modifica el pliego reivindicatorio superando así tales objeciones.

Ahora bien, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento y teniendo en cuenta la modificación al pliego reivindicatorio, y que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la materia ahora reclamada.

Al respecto resulta pertinente aclarar que de la lectura de las reivindicaciones que obran de los folios 8 a 12 del radicado No. 13-274199-00008-0000, se aprecia que éstas sí limitan la materia reclamada con relación a las anteriormente presentadas y, por tanto, la persona normalmente versada en la materia entendería de manera fácil el alcance del objeto reivindicado con la presente solicitud.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al producto y al proceso, ahora reivindicados, sino que además, estos permiten obtener una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-274199

forma de identificación eficiente de diverso artículos, lo cual puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndoseles reconocer nivel inventivo.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MARCACIÓN DE UN SUSTRATO CON POLÍMEROS DE CRISTAL LÍQUIDO MODIFICADO Y MÉTODO PARA OBTENER DICHA MARCACIÓN".

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 616 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

"MARCACIÓN DE UN SUSTRATO CON POLÍMEROS DE CRISTAL LÍQUIDO MODIFICADO Y MÉTODO PARA OBTENER DICHA MARCACIÓN"

Clasificación IPC: B41M 03/014, 05/028, B42D 015/000, C09K 019/058.

Reivindicaciones: 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el N° 13-274199-00008-0000.

Titular: SICPA HOLDING SA.

Domicilio: Prilly, Suiza.

Inventores: Thomas Tiller, Olivier Rozumek, Tristan Jauzein, Andrea Callegari, Frédéric Gremaud y Brahim Kerkar.

Prioridad N°: 61/490,949

EP 11168536.8

61/492,171

Fecha: 27 de mayo de 2011

01 de junio de 2011

01 de junio de 2011

País: US.

País: US.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64565

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-274199

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2012/059663 **Fecha:** 24 de mayo de 2012.

Vigente desde: 24 de mayo de 2012

Hasta: 24 de mayo de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá 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.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sicpa Holding SA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez