

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42301

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134534

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. 79358 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la división de la solicitud propuesta No. 15-134534-00000-0000 con relación a la solicitud parental No 13-137647, titulada “MÉTODO PARA PROPORCIONAR UN MARCADO SOBRE UN SUSTRATO QUE CONTIENE UNA RESINA MODIFICADORA”, 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 12 de noviembre de 2015, con el No. 15-134534-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SICPA HOLDING S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar, la solicitante con el escrito del recurso presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones, indicando que se aclaran las mismas.

Señala la recurrente que: *“En la resolución impugnada se establece la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 6 a la luz las enseñanzas técnicas descritas en el documento US2007 224341 (D3)”*.

Menciona la recurrente la modificación realizada a la reivindicación 1 presentada con el presente recurso bajo el Rad. N°15-134534-00004-0000 y resalta que *“(…) la sal es un componente necesario de la composición de cristal líquido quiral que se utiliza en el paso a) de la reivindicación 1. Además, de acuerdo a la presente invención, únicamente es necesario un paso de curado ‘(c) curar la composición en el estado de cristal líquido quiral’ para solidificar el marcado. El paso de calentamiento b) es utilizado para producir un estado líquido quiral y no corresponde a un paso de curado”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42301

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134534

Agrega la recurrente respecto el documento D3 mencionando que “(...) en el documento D3, el material de cristal líquido quiral es aplicado directamente sobre el sustrato, sin que se encuentre una resina modificadora entre el sustrato y el material de cristal líquido quiral... el medio de extracción es aplicado sobre el cristal líquido quiral solidificado, y no bajo dicho material, como sucede en la invención reclamada por el solicitante.”

Finaliza la recurrente mencionando que “(...) es deseo del solicitante indicar que las solicitudes de patente equivalentes en Suráfrica, Ucrania, Singapur, Arabia Saudita y Marruecos han sido concedidas por las Oficinas Patentes en cada uno de los países indicados... resulta sorprendente que otras Oficinas hayan reconocido el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente invención, mientras únicamente la Oficina de Patentes en Colombia se aparta del criterio unánime de tales Oficinas, siendo la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial conceptos universales.”

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria

Respecto a que la Resolución impugnada en primera instancia se aclara que tal como lo establece la recurrente el capítulo reivindicatorio afectado por nivel inventivo fue el mencionado en el Rad. N°15-134534-0000-0000, pero dichas objeciones ya habían sido mencionadas en la solicitud parental bajo el Rad. N°13-137647, y por tanto estudiadas en el análisis de patentabilidad en el Oficio N° 12979 de 14 de octubre de 2014.

En cuanto a lo mencionado por la recurrente respecto al documento D3, si bien es cierto que en principio se aclara que las comparaciones fueron realizadas respecto a las reivindicaciones mencionadas en el Rad. N°15-134534-0000-0000, también se resalta que claramente se compararon una a una las etapas mencionadas.

De acuerdo a la modificación realizada al capítulo reivindicatorio mencionada por la recurrente, en principio no es claro si la sal a la que hace referencia es la resina, de ser así claramente en el análisis de nivel inventivo se estableció dicha diferencia y se concluyó que esto no lograría un efecto técnico inesperado. Además, la resina y más específicamente el tipo de la misma es una característica esencial del sustrato evaluado en la solicitud parental y no del presente método,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42301

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134534

puesto que un método se define por etapas y condiciones en cada una de ellas.

En cuanto al argumento presentado por el recurrente, con relación a las concesiones extranjeras o los exámenes mencionadas por la demandante, 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. Además, se aclara que el hecho que sea una patente concedida en otros países no es evidencia suficiente, puesto que la solicitud se analiza independientemente de los otros países, se analiza es comparando las características esenciales con documentos del estado de la técnica.

Finalmente, teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio fue modificado, el análisis de patentabilidad debe ser reformado principalmente en cuanto a la falta de unidad de invención se refiere. Pero se aclara, que existen otros documentos adicionales en el estado de la técnica, al ya mencionado, que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo el WO2009121605, US20070166479, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 79358 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42301

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-134534

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución la sociedad SICPA HOLDING S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez