

Señora Directora
NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0001991
Asunto: Solicitud de patente para: **PRODUCTO LAMINAR Y MÉTODO PARA AUTENTICAR UNA ETIQUETA DE SEGURIDAD**
Solicitante: AUTHENTIC VISION GMBH
Fecha de solicitud: 28 de febrero de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 9224, notificado el 03 de agosto de 2020, para lo cual solicité prórroga el 27 de octubre de 2020.

I. ESTADO DE LA TÉCNICA

La Examinadora considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US6135355	<i>“Method and apparatus for impeding the counterfeiting of cards, instruments and documents”</i>	24 de octubre de 2000
D2	US20130207375	<i>“Security document with holographic foil and printed machine-readable markings”</i>	15 de agosto de 2013

Para efectos de dar claridad a los argumentos aquí provistos, en adelante los elementos pertenecientes a la presente invención serán citados con sus respectivos números de referencia entre paréntesis (), mientras que los elementos pertenecientes a los documentos de arte previo citados (D1 y D2) serán citados con sus números de referencia correspondientes sin paréntesis.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

La Examinadora señala que las Reivindicaciones 1 a 3, 6 y 7 de la presente invención carecen de nivel inventivo a la luz de D1 y D2. Difiero respetuosamente de dicha opinión, por lo que, con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) sobre el método problema-solución, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinadora no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada.

Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes

En primer lugar, señalo que el producto laminar (1) divulgado en la Reivindicación 1 de la presente solicitud comprende:

*“ al menos una característica de seguridad (2) que tiene propiedades ópticas que cambian con el ángulo de visión y
al menos un marcador (3), en donde la posición de al menos una característica de seguridad (2) en el producto laminar (1) está predeterminada con respecto a la posición de al menos un marcador (3) en el producto laminar (1),
caracterizado porque el producto laminar comprende dos o más marcadores diferentes (3),
en donde cada marcador comprende un código legible por máquina”*

D1 es considerado como el arte previo más cercano en tanto *“se refiere a tarjetas, instrumentos y documentos valiosos y, en particular, a un método y aparato para prevenir la falsificación y falsificación de estas tarjetas, instrumentos y documentos”* (columna 1, líneas 9 a 12).

Por lo tanto, aparte de la diferencia reconocida por la Examinadora: cada marcador comprende un código legible por máquina, D1 difiere adicionalmente de la presente invención, tal y como se define en la Reivindicación 1, en que no divulga: el producto laminar comprende dos o más marcadores diferentes (3).

Así entonces, el fragmento de D1 (Reivindicación 18) citado por la Examinadora recita una parte de un símbolo que define una primera marca y un conjunto de marcas, además de que dicho símbolo define una primera marca. Sin embargo, esas enseñanzas no conducen explícitamente al experto en la materia a la distinción particular de que al menos dos marcadores deben ser diferentes, ya que, aunque dicho conjunto de marcas puede ser diferente de dicho símbolo que define una primera marca, la primera marca resultante y el conjunto de marcas no son necesariamente diferentes entre sí. Además, D1 no revela el requisito de que la marca de referencia y la marca de emisión deben ser diferentes. En cambio, se proponen los mismos diseños varias veces para ambas marcas; dentro de las cuales, los agujeros, los símbolos, las imágenes y las marcas impresas generalmente no son claramente identificables *per se*.

Ahora bien, el efecto técnico asociado a las diferencias entre ambas invenciones no es el reconocido por la Examinadora: almacenar información en cada marcador, sino el de al menos: permitir pequeñas secciones del producto laminar que pueden utilizarse para etiquetas de seguridad y son adecuadas para su uso en un esquema de autenticación visual automática o semiautomática; es decir, el propósito de la combinación de las características distintivas reclamadas es, en definitiva, proporcionar un producto laminar que permite distinguir los diferentes marcadores para establecer una asociación regional con las características de seguridad, en donde la discriminación de los marcadores se basa en sus códigos. Dicho efecto técnico mencionado se encuentra debidamente soportado y explicado en el Capítulo Descriptivo originalmente presentado en al menos la página 2, líneas 7 a 9 y la página 3 líneas 5 a 38.

En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos expuestos, el producto, aparato y método de D1 solucionan un problema técnico distinto al reclamado por la presente invención.

Según la Guía de la SIC, el problema técnico debería plantearse como: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”¹. En el presente caso, contrario a lo afirmado por la Examinadora, el problema que pretende resolver la presente invención a la luz de D1 correspondería a:

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014).

“¿Cómo modificar el producto, método y aparato descritos en D1 para proporcionar un producto laminar que permite distinguir los diferentes marcadores para establecer una asociación regional con las características de seguridad al permitir pequeñas secciones del producto laminar que pueden utilizarse para etiquetas de seguridad y son adecuadas para su uso en un esquema de autenticación visual automática o semiautomática?”

Por otra parte, con respecto a D2 como documento complementario, este se refiere a *“un documento de seguridad, como un billete de banco o un documento de identificación, con una lámina holográfica y marcas impresas legibles por máquina. La invención también se refiere a métodos para fabricar tal documento de seguridad, así como para verificar su autenticidad”* (página 1, párrafo [0001]).

Aunque en D2 se muestran varios marcadores, los cuales dicho documento sugiere ser legibles por máquina, sólo se describe clara y explícitamente un único código 14 legible por máquina. Además, la posición relativa entre este código y la estructura difractiva (holograma) 12 no juega ningún papel en la divulgación de D2. Lo anterior es reconocido en el oficio en cuestión: *“No se menciona que la posición de la característica de seguridad en el producto laminar está predeterminada con respecto a la posición de al menos un marcador en el producto laminar”*. Por tanto, la persona experta en la materia no tendría suficientes incentivos para transferir los marcadores de D2 al documento de acuerdo con la divulgación de D1.

Por otra parte, el documento de arte previo D2 aborda el problema técnico: *“proporcionar un documento de seguridad con un elemento de lámina que comprende una característica de seguridad, como una estructura difractiva, que ha mejorado la seguridad de falsificación”* (página 1, párrafo [0004]), en el que sus enseñanzas se aplican únicamente a documentos de seguridad, es decir, *“El término “documento de seguridad” abarca cualquier tipo de documento que contenga una característica de seguridad que lo haga difícil de reproducir. Ejemplos de documentos de seguridad de este tipo son billetes, pasaportes, cheques, certificados de acciones, boletos, tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, buenos certificados, sellos, vales, acciones, permisos de conducir, permisos de residencia, certificados de nacimiento o certificados de seguro. Sin embargo, la presente invención es especialmente ventajosa cuando se aplica a los billetes”* (página 1, párrafo [0014]).

Por lo tanto, no es claro que la divulgación de D2 pueda usarse en referencia a la materia prima para producir etiquetas de seguridad, que cuando se colocan en los productos o en el empaque del producto proporcionan un medio para la autenticación óptica de ese producto o empaque para permitir al menos pequeñas secciones del producto laminar que se pueden usar para etiquetas de seguridad y que sean adecuadas para su uso en un esquema de autenticación visual automático o semiautomático, como se aborda en la presente invención. Además, los documentos de seguridad de D2 deben comprender una lámina holográfica que no anticipa la característica de seguridad (2) reclamada que tiene propiedades ópticas que cambian con el ángulo de visión. En este sentido, los fragmentos citados de D2 (página 2, párrafo [0020] y página 1, párrafo [0015]) se refieren a estructuras difractivas utilizadas para designar una estructura periódica con una periodicidad del orden de la longitud de onda de la luz visible, que dan lugar a efectos de interferencia difractiva; sin embargo, no se implica que dichas estructuras comprendan propiedades ópticas que cambien necesariamente con el ángulo de visión.

Los argumentos en los que se basa la Examinadora muestran lo que podría llamarse un análisis en retrospectiva o “*análisis hindsight*” porque, aunque D2 menciona marcas legibles por máquina, D2 no revela explícitamente ninguna de las características esenciales restantes reclamadas: al menos una característica de seguridad (2) que tiene propiedades ópticas que cambian con el ángulo de visión y al menos un marcador (3), en donde la posición de al menos una característica de seguridad (2) en el producto laminar (1) está predeterminada con respecto a la posición de al menos un marcador (3) en el producto laminar (1); ni hay ninguna enseñanza particular en D2 que motive la persona medianamente versada en la materia a realizar las modificaciones particulares. En otras palabras, la Examinadora combinó las características estructurales mostradas anteriormente de D1 y D2, sin considerar las enseñanzas específicas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invención. Las objeciones de la Examinadora intentan encontrar las características esenciales de la invención reivindicada (dos o más diferentes marcadores (3) que comprenden códigos legibles por máquina) en porciones dispersas del arte previo, como un rompecabezas. En el presente caso, la mención simple y no relacionada de algunas características en el arte previo, no orienta inmediatamente la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención con los efectos específicos conseguidos.

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia no habría estado motivada por D2 a incluir las características distintivas del producto laminar reclamado en el producto, método y aparato de D1, para llegar así a la presente invención. Incluso, si dicha persona hubiera combinado las enseñanzas de D1 y D2, esta incluiría el documento de seguridad que comprende un sustrato 1, un elemento de lámina 6 y marcas impresas legibles por máquina 4, 15, 15 de D2 en D1, lo cual resultaría en un producto con características de seguridad que difiere significativamente del de la presente invención en al menos la configuración de sus marcadores. Por lo tanto, tal persona experta en la materia no consideraría a D2 como un documento adecuado para complementar a D1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando:

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”².

En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podrían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por la Examinadora sin llevar a cabo actividad inventiva. Más específicamente, nada en D1 ni D2 habría llevado a la persona normalmente versada en la materia a incluir en las etiquetas de seguridad del estado de la técnica la configuración particular reclamada de los marcadores divulgados, con la expectativa razonable de proporcionar un producto laminar que permite distinguir los diferentes marcadores para establecer una asociación regional con las características de seguridad al permitir pequeñas secciones del producto laminar que pueden utilizarse para etiquetas de seguridad y son adecuadas para su uso en un esquema de autenticación visual automática o semiautomática.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente con base en los argumentos presentados, ya que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar

² Ibid. Sección 2.13.5.1

indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, razón por la cual la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención tal como se define en la Reivindicación 1 es inventiva, al igual que sus reivindicaciones dependientes, incluyendo las Reivindicaciones 2, 3, 6 y 7.

III. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder con el otorgamiento de la solicitud de patente.

Señora Directora,



ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P.A 114.908 del C.S.J