

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

Señor(a)
SICPA HOLDING SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “LÍQUIDO QUE CONTIENE MARCADOR POLIMÉRICO, USO DE UN MARCADOR POLIMÉRICO COMO HERRAMIENTA DE AUTENTIFICACIÓN, Y MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA DETECTAR UN MARCADOR POLIMÉRICO DISUELTO EN UN LÍQUIDO”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2015/072110

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de septiembre de 2015.

PRIORIDAD: 30/09/2014, EP (EPO), 14187173.1

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 27 de abril de 2017, bajo el número NC2017/0000991, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 18 del radicado N° NC2017/0000991 del 27 de abril de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un método para la autentificación de líquidos que comprendan un marcador que pueda ser fácilmente ejecutado en campo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para autentificar la autenticidad y/u origen de un líquido que comprende un polímero que forma una partícula polimérica semiconductor (pdot), caracterizado porque comprende los pasos de i. concentrar, aislar y/o extraer el polímero; ii. agregar el polímero obtenido en el paso i. para formar puntos poliméricos semiconductores (pdots); iii. irradiar las pdots formadas con radiación electromagnética que excita las pdots para emitir radiación electromagnética por fluorescencia y/o fosforescencia y iv. observar la radiación electromagnética emitida en respuesta a la radiación de excitación del paso iii.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título



Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0000991 el 2 de febrero de 2017, tituló la invención como: “LÍQUIDO QUE CONTIENE MARCADOR POLIMÉRICO, USO DE UN MARCADOR POLIMÉRICO COMO HERRAMIENTA DE AUTENTIFICACIÓN, Y MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA DETECTAR UN MARCADOR POLIMÉRICO DISUELTO EN UN LÍQUIDO”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenida en la descripción y las reivindicaciones y hace referencia a un uso, por lo cual se sugiere el título siguiente: “MÉTODO PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD Y/O EL ORIGEN DE UN LÍQUIDO QUE COMPRENDE UN POLÍMERO CAPAZ DE FORMAR UNA PARTÍCULA POLIMÉRICA SEMICONDUCTORA (PDOT)”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En general, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque incluye términos y expresiones que no permiten definir específicamente el alcance de la materia reclamada. En este sentido sírvase reemplazar o definir:

- El polímero, se aclara que la capacidad del polímero para formar una partícula polimérica semiconductora (pdot) no lo define, un polímero debe ser definido por su naturaleza química, sus monómeros constituyentes.
- La etapa i “*concentrar, aislar y/o extraer el polímero*” no es clara porque no se dice específicamente cómo se concentra el polímero y de donde se extrae, son etapas muy generales que no están claramente definidas, menos aun teniendo en cuenta que no se precisa alguna condición para la ejecución de estas etapas.
- Las expresiones “*solvente miscible en agua*” “*solventes no miscibles*” y “*un tensoactivo*” son imprecisas y no permiten definir específicamente ese elemento. Sírvase corregir.
- La expresión “*dispositivo de detección de laboratorio en un microcircuito*” de la reivindicación 5 es incorrecta y refleja una mala traducción al idioma español. Sírvase corregir. Asimismo, las frases “*en el laboratorio en un microcircuito (427)*” “*en el laboratorio en un microcircuito integrado (427)*” “*analizar la fluorescencia de fondo del líquido del líquido introducido en la salida (425)*” no son lógicas, sírvase reescribir las etapas del método asegurándose una traducción correcta y sin ambigüedades. Lo mismo sucede en la reivindicación 10.

Ahora bien, se le sugiere al solicitante incluir la característica de la reivindicación 3 en la reivindicación independiente, pues según lo descrito en la descripción, el método siempre es ejecutado en un dispositivo portátil.

Finalmente, las reivindicaciones 17 y 18 presentadas como un sistema no son claras porque realmente no hacen referencia ni a un producto ni a un proceso, simplemente se listan los elementos que se utilizan para ejecutar el método, pero realmente estos no funcionan como elementos separados en ningún caso ni el sistema indica alguna relación entre ellos. El llamado sistema incluye, el combustible a ser marcado y la marca, que es

Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

polímero, pero estos elementos nunca son considerados de manera independiente. Se le sugiere al solicitante que suprima dichas reivindicaciones.

4. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Un método para autenticar la autenticidad y/u origen de un líquido que comprende un polímero capaz de formar una partícula polimérica semiconductor (pdot) (reivindicaciones 1 a 9).

Grupo inventivo 2: Un dispositivo de detección (reivindicaciones 10 a 16) y un sistema (reivindicaciones 17 y 18).

En estos dos grupos de reivindicaciones no se encuentran características o elementos técnicos comunes, las reivindicaciones del grupo inventivo 1 se refieren a un método caracterizado por sus etapas que no se relaciona de manera directa con el dispositivo de las reivindicaciones del grupo inventivo 2. Ahora, dicho dispositivo no se relaciona con el método de autenticación de la reivindicación 1, si bien es cierto se incluye la frase *“adecuado para detectar un polímero capaz de formar un punto polimérico semiconductor (pdot) disuelto en un líquido”* dicha mención no representa una característica técnica del dispositivo ni lo distingue, simplemente está indicando que sirve para esa aplicación específica, pero bien podría servir para otra.

Téngase en cuenta además que las características técnicas del dispositivo de la reivindicación 10 ya han sido divulgadas en el documento US2005129580, el cual da a conocer un reactor químico microfluídico para la fabricación de nanopartículas producidas químicamente, ver figuras 2A, 2B y 7, párrafos [0021]-[0027], [0093].

Se le recomienda al solicitante que presente una divisional de acuerdo con los grupos inventivos propuestos, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención o mejor se podría limitar la solicitud inicial a una sola invención.

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad serán realizados para el grupo inventivo 1.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de septiembre de 2014 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.



Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0000991		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2015/072110		25 de septiembre de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
30 sept. 2014				x					
Solicitante									
SICPA HOLDING SA									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-18
Palabras clave utilizadas	POLYMER(W)MARKER TAG OR TAGS FLUORESCENCE OR PHOSPHORESCENCE DOT* OR NANOPARTICLES OR MICROSTRUCTURE OR NANOSTRUCTURES
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C09K 11/06, C10L 1/00, C10L 1/16, G01N 21/64, C10L 01/003
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA	US2003154647	21/08/2003	-	-	A
	US2013234068	12/09/2013	-	-	A
	US2005129580	16/06/2005	10-18	Fig. 2A, 2B y 7, [0021]-[0027], [0093]	X
Patbase	US2004067360	08/04/2004	-	-	A
STNext	US5905043	18/05/1999	-	-	A
	WO2003022942	20/03/2003			A
	EP1892270	27/02/2008			A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el		

Oficio N° 5270 de 14 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (07-04-2021)	
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ	