

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-001173- -00006-0000

Fecha: 2013-08-23 11:24:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente **No. 11.001.173**
Asunto : Solicitud de patente para: **PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO RESISTENTE A LA SUCIEDAD DE BILLETES BANCARIOS Y/O PAPELES DE SEGURIDAD EN GENERAL**
Solicitante : **CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.**
Fecha de solicitud : 6 de enero de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **6660** notificado por fijación en lista el 16 de abril de 2013.
2. Mediante memorial del 12 de julio de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **6660**.
3. Mediante oficio No. **6660** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio y a la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones 13 a 17, 21 y 22 en vista del documento D1: DE10348070.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 6650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se ha modificado la reivindicación 1, para definir el método reivindicado de acuerdo las consideraciones del examinador y, además, se han incluido en la misma las características de la antigua reivindicación 12. Por favor tenga presente que el método reivindicado posee varias etapas que son conocidas en el arte por una persona versada en la materia y que el mérito de la presente invención consiste en aportar una etapa novedosa a dicha secuencia de etapas dominadas por dicho experto. De esta forma se busca también cumplir con lo establecido con la legislación en relación a la concisión de las reivindicaciones, eliminando lo que se considera innecesario. Por favor note que una persona versada en la materia entenderá que no es necesario listar las etapas del estado del arte, toda vez que lo se reivindica es lo que se considera como nuevo e inventivo y listar lo conocido en este caso resultaría irrelevante.
- Se ha modificado la antigua reivindicación 13, aclarando que la composición reivindicada contiene además un compuesto fluorado (nueva reivindicación 14, combinación de las antiguas reivindicaciones 13 y 18)
- Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 12 y 18 del pliego reivindicatorio.
- Las expresiones “preferentemente”, “más preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como” y “en especial” también han sido eliminadas.

- Se han adicionado nuevas reivindicaciones 11 y 12 para limitar el alcance de la solicitud.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

Con respecto a las objeciones realizadas por el señor Examinador hacia la antigua reivindicación 11 (nueva reivindicación 13), respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- El solicitante desea aclarar que la expresión “una cantidad adaptada para permitir al papel absorber una cantidad de material seco comprendida entre 2 y 14 g/m²” en la nueva reivindicación 13 (antigua 11) no hace referencia a un resultado a alcanzar. Un resultado a alcanzar se basa en determinar un objetivo y cumplirlo. En el presente caso, el permitir que el papel absorba una determinada cantidad de material, lo que está indicando es una característica técnica que muestra cómo debe fabricarse un producto para lograr el objetivo último, lograr un papel resistente a la suciedad. En consecuencia, el resultado a alcanzar es la resistencia del papel a la humedad (esto no se reivindica) y no que en una etapa del proceso el papel tenga una capacidad de absorbencia.
- Por otra parte, una persona versada en la materia sabe que la cantidad adaptada que permite al papel absorber la cantidad precisa de material seco mencionada no puede cuantificarse de otra manera. Una persona medianamente versada en la materia sabría cuantificar esta cantidad, dependiendo de las variables de cada caso, como la composición del papel, la composición a aplicar, entre otras. De esta manera, la expresión en cuestión no se refiere a un resultado a alcanzar, ya que la persona medianamente versada en la materia sabría cuál es la cantidad requerida para cada caso en particular (no es cuantificable de ninguna otra forma); la expresión hace referencia, entonces, a una característica técnica del método reivindicado.

Con respecto a lo anterior, el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia:

"Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos"
(Subraya incluida en el texto).

En consecuencia, tenga presente que lo relacionado en la reivindicación objetada se centra en una característica técnica funcional que debe estar para poder entender de mejor forma la invención.

Por consiguiente entendemos que la objeción ha sido superada en su totalidad.

Con respecto a la objeción hecha a la reivindicación 23 por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3**:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia"

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las **“DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE”** del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas define, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención”

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia, que está de acuerdo a lo definido en el **“INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”** de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

Así las falsas dependencias no son susceptibles de objeción ni de rechazo. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

En este sentido, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

4.2 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

En el oficio 6660, se objetan las antiguas reivindicaciones 13 a 17, 21 y 22, por falta de novedad en vista de la composición divulgada en D1: DE10348070, es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio, ya que la reivindicación independiente fue modificada (nueva 14), aclarando que además de contener un poliuretano alifático a base de policarbonato y poliuretano alifático a base de poliéter, la composición comprende un compuesto fluorado. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención, dado que el documento D1 no revela todas y cada una de las características de la presente invención. Por lo tanto, dicha invención es novedosa sobre al arte previo citado por el examinador, al igual que las nuevas reivindicaciones dependientes.

4.3 Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

En el oficio 6660, se objetan la antigua reivindicación 13 y sus dependientes por falta de altura inventiva. En cuanto a este tema, el solicitante desea aclarar lo siguiente:

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

EI "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho menciona sobre el nivel inventivo:

"En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

- *Problema técnico sin resolver antes de la invención.*
- *Si la invención reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver desde mucho tiempo atrás pero no se había logrado con éxito, la invención tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnológico.*
- *Superación de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran muy lejos de la solución): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico correspondiente, piensen que sólo hay una forma de resolver el problema técnico. Si la invención se realiza para*

eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.

- *Simplicidad: reemplazo de máquinas o procedimientos complicados por versiones más simples.*
- **Efecto técnico sorprendente.**
- *Superación de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.*
- *Necesidad de más de dos documentos para examinar nivel inventivo.*
- *En un proceso: eliminación de una etapa considerada necesaria, sin que ello produzca un efecto perjudicial.*
- *Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la tecnología no relacionado con el Invento.”*

El solicitante desea enfatizar en el efecto sorprendente que tiene su invención sobre el estado de la técnica que, de acuerdo con el mencionado Instructivo, corresponde a un indicio de nivel inventivo.

La adición del compuesto fluorado en la composición de la nueva reivindicación 14 lleva a un resultado inesperado y sorprendente: obtener papel con una resistencia al ensuciamiento mejorada, manteniendo una buena estabilidad. (Pág. 4, línea 30 a Pág. 5, línea 27) En particular, el compuesto fluorado aumenta la resistencia a la suciedad grasa microparticulada.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

4.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad y el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador debe tener en cuenta que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, se está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención presenta un efecto técnico sorprendente e

inesperado sobre el arte previo. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 6660, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-15785-0841-001-0
GCH\GCH\ID-246281\WPC15785
No. M-2013-246281\GCH



REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para el tratamiento de resistencia a la suciedad de billetes bancarios y/o papel de seguridad en general, caracterizado porque comprende el paso de:

-Depositar en una superficie a ser tratada una composición que comprende un poliuretano alifático a base de policarbonato y un poliuretano alifático a base de poliéter, mediante prensado por encolado, prensado por película, recubrimiento o pasándolo a través de una máquina de impresión.

2.- Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la razón en peso seco entre la cantidad de dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y la cantidad de dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendida entre 0,25 y 4.

3.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan una temperatura de transición vítrea (Tg) inferior a -20 °C.

4.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan una carga de rotura comprendida entre 15 y 70 MPa.

5.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan un alargamiento comprendido entre el 150% y el 600%.

6.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha composición comprende además un compuesto fluorado.

7.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho compuesto fluorado con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 1% y el 10%.

8.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho compuesto fluorado comprende una dispersión acuosa de ácido aniónico perfluoro-sustituido.

9.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha composición comprende un agente de reticulación seleccionado de entre el grupo constituido por agentes de reticulación de tipo melamina y agentes de reticulación poliisociánicos.

10.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulación con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 15% y el 30%.

11. Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulación con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 18% y el 26%.

12. Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulación con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 20% y el 24%.

13.- Procedimiento según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicha composición se aplica a dicha superficie en forma líquida con un contenido en sólidos comprendido entre el 15% y el 45% y en una cantidad adaptada para permitir al papel absorber una cantidad de material seco comprendida entre 2 y 14 g/m².

14.- Composición que comprende un poliuretano alifático a base de policarbonato, un poliuretano alifático a base de poliéter y un compuesto fluorado.

15.- Composición según la reivindicación 14, caracterizada porque la razón en peso seco entre la cantidad de dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y la cantidad de dicho poliuretano alifático a base de poliéter está comprendida entre 0,25 y 4.

16.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 15, caracterizada

porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan una temperatura de transición vítrea (Tg) inferior a -20°C.

17.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 16, caracterizada porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan una carga de rotura comprendida entre 15 y 70 MPa.

18.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizada porque dicho poliuretano alifático a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifático a base de poliéter presentan un alargamiento comprendido entre el 150% y el 600%.

19.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 18, caracterizada porque el porcentaje en peso seco de dicho compuesto fluorado con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 1% y el 10%.

20.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 19, caracterizada porque dicho compuesto fluorado comprende una dispersión acuosa de ácido aniónico perfluoro-sustituido.

21.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 20, caracterizada porque comprende un agente de reticulación seleccionado de entre el grupo constituido por agentes de reticulación de tipo melamina y agentes de reticulación poliisocianicos.

22.- Composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 21, caracterizada porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulación con respecto a dicho poliuretano alifático a base de poliéter en dicha composición está comprendido entre el 15% y el 30%.

23.- Billeto bancario o papel de seguridad, caracterizado porque presenta, por lo menos en una de sus caras, una capa de una composición según una o más de las reivindicaciones 14 a 22.