



No. 07-052073- -00007-0000

Clarke, MoFecha: 2011-03-18 14:52:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 16

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **07-052.073**
Solicitud de patente a nombre de **SICPA HOLDING S.A.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SICPA HOLDING S.A.**, domiciliada en Prilly, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 01016 notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 9, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, me permito manifestar que se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de eliminar los términos ambiguos o imprecisos que se pudieran encontrar allí.
 - 1.2 Una modificación similar a la de la reivindicación 1, fue realizada en la reivindicación independiente 13 dirigida al método.
 - 1.3 Finalmente, se eliminó la antigua reivindicación 18 dirigida al uso del elemento de seguridad.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la presente solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

De otra parte, el examinador establece en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones 1 y 13 pretenden reivindicar el efecto obtenido al orientar las hojuelas de pigmento en la capa de revestimiento, cuando se afirma... lo cual es inaceptable. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto y un proceso por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen y todo lo que permita establecer cómo se llega a tal resultado. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos”*.

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente difiere de la opinión del examinador, toda vez que las reivindicaciones independientes 1 y 13 definen un elemento de seguridad y un método, respectivamente, por medio de los elementos que lo componen (en el caso de la reivindicación 1) únicamente y por los pasos que llevan a la fabricación de un aparato (en el caso de la cláusula 13). Esto es claramente reconocido cuando en la reivindicación 1 se indica que el elemento de seguridad se caracteriza porque *“comprende un sustrato que contiene marcas de identificación en su superficie o sobre la misma y sobre una parte de dicha superficie de sustrato, una capa de revestimiento que comprende hojuelas de pigmento en un adhesivo transparente curado, donde dichas hojuelas de pigmento en dicha capa de revestimiento absorben una parte del espectro visible y están orientadas localmente de modo tal que otorgan visibilidad a las marcas de identificación a lo largo de una dirección específica de observación y de impedir la visibilidad de las marcas de identificación a lo largo de otra dirección de observación, y donde la orientación de las hojuelas de pigmento en dicho adhesivo transparente curado no comprende ni refleja dichas marcas de identificación presentes en la superficie de dicho sustrato o sobre la misma”*.

De lo anterior se puede ver claramente que en ningún momento se pretende reclamar el uso, la ventaja o el efecto de emplear hojuelas, simplemente se está realizando una explicación de la forma como se configuran las hojuelas, es decir, que las mismas deben estar en una posición adecuada con el fin de otorgar o suministrar visibilidad a las marcas de identificación, lo cual es una de las principales características y ventajas de la presente invención.

En este sentido, lo que el solicitante pretende es informar que las hojuelas no simplemente están en el elemento de seguridad sino que deben tener una ubicación específica, es decir *“orientadas localmente de modo tal que*

otorgan visibilidad a las marcas de identificación a lo largo de una dirección específica”, hecho que no puede ser considerado como el resultado a obtener o el efecto o ventaja de la presente invención.

Teniendo en cuenta la práctica de la esa Superintendencia con relación al análisis de los requisitos de patentabilidad de una solicitud, el solicitante está teniendo en cuenta que no puede simplemente hacer una numeración de los elementos que componen un aparato que se desea proteger, como bien ha sido objeto de una pluralidad de objeciones en otros casos, y por esta razón se incluye la forma como se deben ubicar las hojuelas en el elemento de seguridad, con el fin de crear una relación estructural entre los demás elementos del aparato reclamado y dichas hojuelas.

Adicionalmente, es importante mencionar que la orientación de las hojuelas de pigmento en la el adhesivo puede ser fácilmente verificada. La única razón por la cual el solicitante no especifica expresamente la orientación de las hojuelas de pigmento en, por ejemplo grados de un ángulo, es que dicha orientación varía con el ángulo de observación al cual se encuentra un observador para mirar el elemento de seguridad. Sin embargo, esto no altera en absoluto el hecho que esta es una característica estructural y por lo tanto aceptada por la ley Colombiana.

Así las cosas, las reivindicaciones 1 a 17 cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y no incluyen, en ningún momento, resultados, efectos o ventajas de la invención que se deseen reivindicar. Por el contrario, todo se limita a la relación estructural de las partes que conforman el elemento de seguridad a proteger.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 9 que las reivindicaciones 1 a 17 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 6759097 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo

de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que el documento mencionado por el examinador como D1 (US 6759097) corresponde al equivalente en Estados Unidos de la solicitud internacional WO 02/090002, la cual se encuentra como principal referencia en el informe de búsqueda de la presente solicitud PCT.

Así las cosas, llamamos la atención del examinador al hecho que en la opinión escrita del reporte búsqueda emitida por la Oficina Encargada de la Búsqueda

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Internacional (Oficina Europea de Patentes) para la presente solicitud en su fase internacional, tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente invención fueron reconocidos. Tan es así, que la patente Europea equivalente a la solicitud en estudio, fue concedida y por lo tanto, los requisitos de patentabilidad fueron reconocidos.

En la opinión escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional (EPO), la cual adjuntamos al presente memorial, ya se ha reconocido que existe una diferencia significativa y principal entre la divulgación del documento D1 y la presente invención. Esta diferencia se basa en que en el documento D1 la orientación de las hojuelas de pigmento en el adhesivo comprende o refleja las marcas de identificación. Así, en D1 las hojuelas de pigmento están orientadas en el adhesivo con el fin de transformar las marcas de identificación bidimensionales bajo la superficie del sustrato en una imagen tridimensional.

Lo anterior no tiene ninguna relación con el concepto de la presente invención, donde las hojuelas de pigmento en el adhesivo están provistas con el fin de permitir la percepción de las marcas de identificación únicamente bajo ciertos ángulos de observación (lo que se conoce como el efecto ciego Veneciano). Dicho efecto Veneciano no es divulgado ni sugerido en ningún aparte del documento D1. Por lo tanto, la presente invención no puede ser considerada como que se deriva de forma obvia o evidente de la anterioridad D1.

Así las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 17, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa.

De otra parte y aún cuando el solicitante es consciente del contenido del Artículo 4bis del Convenio de París que establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, consideramos importante señalar que la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud han sido reconocidos en Europa, donde se ha emitido la patente EP 1819525 B1, reconociendo así el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron argumentos similares a los anteriormente mencionados.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

6

Así las cosas, es importante mencionar que aunque cada Oficina de Patentes es independiente al momento de realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requerimientos deben ser analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo respecto al elemento de seguridad expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,


DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882
TP 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Elemento de seguridad para un documento de valores, derechos, identidad, para una etiqueta de seguridad o una mercancía de marca, CARACTERIZADO PORQUE comprende un sustrato que contiene marcas de identificación en su superficie o sobre la misma y sobre una parte de dicha superficie de sustrato, una capa de revestimiento que comprende hojuelas de pigmento en un adhesivo transparente curado, donde dichas hojuelas de pigmento en dicha capa de revestimiento absorben una parte del espectro visible y están orientadas localmente de modo tal que otorgan visibilidad a las marcas de identificación a lo largo de una dirección específica de observación y de impedir la visibilidad de las marcas de identificación a lo largo de otra dirección de observación, y donde la orientación de las hojuelas de pigmento en dicho adhesivo transparente curado no comprende ni refleja dichas marcas de identificación presentes en la superficie de dicho sustrato o sobre la misma.

2. Elemento de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho sustrato se selecciona del grupo que consiste en sustratos transparentes que llevan marcas de identificación impresas, revestidas o marcadas con láser y sustratos opacos que llevan marcas de identificación impresas, revestidas o marcadas con láser.

3. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, CARACTERIZADO PORQUE dicha capa de revestimiento y/o dicho sustrato comprende una sustancia marcadora seleccionada del grupo de sustancias luminiscentes visibles, sustancias luminiscentes infrarrojas, sustancias que absorben infrarrojos y sustancias magnéticas.

4. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADO PORQUE dicho sustrato lleva un dispositivo de interferencia óptica.

5. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, CARACTERIZADO PORQUE dicha hojuela de pigmento se selecciona del grupo que consiste en hojuelas inorgánicas no metálicas, hojuelas inorgánicas metálicas y hojuelas orgánicas.

6. Elemento de seguridad de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO PORQUE dicha hojuela de pigmento se selecciona del grupo que consiste en pigmentos de interferencia de película delgada y pigmentos poliméricos de cristal líquido.

7. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, CARACTERIZADO PORQUE dicha hojuela de pigmento lleva un estampado holográfico.

8. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, CARACTERIZADO PORQUE dicha hojuela de pigmento es una partícula magnética.

9. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO PORQUE la concentración de dicho pigmento en hojuelas en dicha capa de revestimiento se eligen entre el 50% y el 100% de la concentración que suministraría un recubrimiento sustancialmente completo de la superficie en ausencia de orientación.

10. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, CARACTERIZADO PORQUE las hojuelas de pigmento orientadas en dicha capa de revestimiento tienen un ángulo de elevación de los planos de la hojuela de pigmento de al menos 30° con respecto al plano de la superficie del sustrato.

11. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, CARACTERIZADO PORQUE el pigmento en hojuelas tiene un diámetro promedio de la hojuela que va de 10 a 50 micrones.

12. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, CARACTERIZADO PORQUE dicho pigmento en hojuelas es opaco en el espectro visible.

13. Método para producir un elemento de seguridad de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, CARACTERIZADO PORQUE comprende los pasos de

a) suministrar un sustrato que tiene una superficie, donde la superficie contiene marcas de identificación;

b) aplicar, en la parte superior de una parte de dicha superficie de sustrato, una capa de revestimiento que comprende partículas de pigmento en hojuelas orientables y un adhesivo transparente curable;

c) orientar localmente dichas partículas de pigmento en hojuelas en dicha capa de revestimiento de manera que otorgan visibilidad a las marcas de identificación a lo largo de una dirección específica de observación y de impedir la visibilidad de las marcas de identificación a lo largo de otra dirección de observación, donde la orientación de las hojuelas de pigmento en dicha capa de revestimiento no comprende ni refleja dichas marcas de identificación;

d) curar dicha capa de revestimiento de modo de fijar la orientación de dichas partículas de pigmento en hojuelas;

donde dichas partículas de pigmento en hojuelas absorben una parte del espectro visible.

14. Método de acuerdo con la reivindicación 13, CARACTERIZADO PORQUE dicha capa de revestimiento que comprende dicho pigmento en hojuelas se aplica mediante un

método seleccionado del grupo que consiste en impresión serigráfica, impresión por grabado/flexográfica y revestimiento con cilindro.

15. Método de acuerdo con la reivindicación 13 o 14, CARACTERIZADO PORQUE dichas marcas de identificación se aplican sobre dicha superficie de sustrato mediante un método seleccionado del grupo que consiste en impresión intaglio, impresión tipográfica, impresión offset, impresión serigráfica, impresión por grabado/flexográfica, impresión láser, marcado con láser, sublimación de tinte e impresión de chorro de tinta.

16. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 13 a 15, CARACTERIZADO PORQUE dicha orientación local de dicho pigmento en hojuelas se obtiene aplicando un campo elegido del grupo que consiste en campos magnéticos, campos eléctricos, campos acústicos.

17. Documento de valores, derechos, identidad, etiqueta de seguridad, mercancía de marca, CARACTERIZADO PORQUE comprende un elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference PSIC086WO	FOR FURTHER ACTION See item 4 below	
International application No. PCT/EP2005/055884	International filing date (<i>day/month/year</i>) 10 November 2005 (10.11.2005)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 09 December 2004 (09.12.2004)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant SICPA HOLDING S.A.		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a). 2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																
3. This report contains indications relating to the following items: <table> <tr> <td>☒ Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td>☒ Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td>☐ Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> 4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).	☒ Box No. I	Basis of the report	☐ Box No. II	Priority	☐ Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐ Box No. IV	Lack of unity of invention	☒ Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐ Box No. VI	Certain documents cited	☐ Box No. VII	Certain defects in the international application	☐ Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒ Box No. I	Basis of the report															
☐ Box No. II	Priority															
☐ Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability															
☐ Box No. IV	Lack of unity of invention															
☒ Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement															
☐ Box No. VI	Certain documents cited															
☐ Box No. VII	Certain defects in the international application															
☐ Box No. VIII	Certain observations on the international application															

	Date of issuance of this report 13 June 2007 (13.06.2007)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Yolaine Cussac
Facsimile No. +41 22 338 82 70	e-mail: pt11.pct@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To: see form PCT/ISA/220		PCT REC'D 22 FEB 2006 WIPO WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing (day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)	
Applicant's or agent's file reference see form PCT/ISA/220		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below	
International application No. PCT/EP2005/055884	International filing date (day/month/year) 10.11.2005	Priority date (day/month/year) 21.06.2005	
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC B42D15/00			
Applicant SICPA HOLDING S.A.			

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA"). However, this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of three months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA: European Patent Office - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Authorized Officer Dewaele, K Telephone No. +31 70 340-2361
---	---

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.
PCT/EP2005/055884

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.
 - ☐ This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rules 12.3 and 23.1(b)).
2. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:
 - a. type of material:
 - ☐ a sequence listing
 - ☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material:
 - ☐ in written format
 - ☐ in computer readable form
 - c. time of filing/furnishing:
 - ☐ contained in the international application as filed.
 - ☐ filed together with the international application in computer readable form.
 - ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/EP2005/055884

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	1-18
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	1-18
	No: Claims	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	1-18
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

Re Item V.

- It is not clear in claim 1 that the binder comprising pigment flakes is positioned on the indicia or other visible features of the substrate (article 6 PCT).
However, in view of the description, in particular p.5 §3, and p.6 §4, it has been considered that the binder was overlying the indicia or other visible features of the substrate.
- The document EP-A-0227424, cited in the description page 1, has not been considered as being relevant, since it discloses smoking pipes. Therefore, the reference on page 1 of the description has been understood as being "EP-A-0227423".
- According to Article 5 PCT, it is not clear what is meant by "incorporated by reference" (description, e.g. p.1).

1. Reference is made to the following documents:

D1 : WO 02/090002 A (FLEX PRODUCTS, INC) 14 November 2002 (2002-11-14)

2 INDEPENDENT CLAIM 1

- 2.1 The document D1 discloses (the references in parentheses applying to this document) a security element for a document of value (page 31, line 12), right, identity, for a security label (page 31, line 3) or a branded good, which may contain indicia or other visible features (fig. 1, ref .24 and page 31, line 12) in or on its surface (22), and on at least part of the said substrate surface, a coating layer (26) comprising pigment flakes (30,32) in a cured transparent binder (page 28, line 29), wherein said pigment flakes in the coating layer are absorbing in at least part of the visible spectrum (page 30, lines 29-32), and are locally oriented such as to give visibility to the underlying substrate along at least one specific direction of observation and to impede visibility to the underlying substrate along at least another direction of observation (page 30, lines 12-22): (cf. claim 1)
- 2.2 The difference between claim 1 and D1 is that the orientation of the pigment flakes in said cured, transparent binder does not itself comprise or reflect said indicia or other visible features which are present in or on the surface of said substrate.
The subject-matter of claim 1 is therefore new (Article 33(2) PCT).
- 2.3 The problem to be solved is to simplify a security element having a viewing-angle dependent aspect, thereby reducing the costs.

- 2.4 The proposed solution consists with an "inactive" binder comprising pigment flakes which do not change the appearance of the indicia or other visible features of the substrate. In D1, the provided binder changes the shape of the indicia of the substrate into a three-dimensional feature (see e.g. fig. 13).

There is no hint for the person skilled in the art to use such a binder which does not generate another appearance of a visible feature on a substrate. The so-called "Venetian blind effect" is not disclosed in any document of the prior art concerning security elements.

Therefore, claim 1 is inventive (article 33(3) PCT).

3. INDEPENDENT CLAIMS 13 AND 18

- 3.1 Independent claim 13 relates to the method of production of a new and inventive security element, and contains all the features of this security element, in particular the fact that the orientation of the pigment flakes in said cured, transparent binder does not itself comprise or reflect said indicia or other visible features which are present in or on the surface of said substrate.

Therefore, claim 13 is also new and inventive (Article 33(2)&(3) PCT).

- 3.2 Independent claim 18 relates to the use of a new and inventive security element. Claim 18 is therefore also new and inventive (Article 33(2)&(3) PCT).

4. DEPENDENT CLAIMS 2-12, 14-17

Claims 2-12 and 14-17 are dependent on one of claims 1, 13 or 18 and as such also meet the requirements of the PCT with respect to novelty and inventive step.
