

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-105768

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. 52053 del 30 de agosto de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "PAPEL DE SEGURIDAD O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECONOCIMIENTO TÁCTIL", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de octubre de 2012 con el No. 07-105768 00007 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que: *"Las mencionadas reivindicaciones 5 a 12 se refieren a un Método para el formado de un papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos, el cual comprende las etapas siguientes: - Aplicación de agentes de expansión (2) a las aéreas de la masa del papel; y la aplicación de calor y presión para producir abultamientos que levantan las aéreas específicas con respecto al resto de la lámina de papel (1)."*

Señala a continuación que *"Aun cuando en la memoria descriptiva no se expresa claramente el Método para el formado, sí se describe en el primer párrafo de la Descripción de la invención, página 3, que: 'El papel de seguridad o papel especial objeto de esta invención se basa en la inclusión selectiva de agentes expansionantes en determinadas zonas de la masa de papel que reaccionan por acción de calor y de la presión para producir unos abultamientos que determinan una formación en relieve respecto al resto de la lámina de papel conformada con características identificativas para su reconocimiento táctil'. Lo anterior si nos está indicando un método de aplicación del agente de expansión y en que lugar o sitio se adiciona al papel, por lo tanto, estamos comprobando que la reivindicación 5 SI está debidamente sustentada en la descripción de la invención."*

Con relación a las reivindicaciones 6 a 12, dependientes de la reivindicación 5, anota que *"también están debidamente soportadas en la descripción de la invención, tal como lo demostramos en el cuadro, así..."* (ver folios 77 y 78)

Concluye el recurrente que *"De acuerdo al cuadro comparativo anterior, se puede concluir que las Reivindicaciones 5 a 11 **SI SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS** en la descripción de la invención; además, son **NOVEDOSAS** con respecto al documento D1 (US5677049)... puesto que existen diferencias sustanciales entre el Papel de seguridad que se describe en el documento D1 con el Papel de seguridad que se desea proteger en la presente solicitud de patente..."*

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-105768

síntesis, de la siguiente manera:

El recurrente sostiene que no está de acuerdo con las razones expuestas por esta Oficina porque las reivindicaciones 5 a 12 *"se refieren a un Método para el formado de un papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos, el cual comprende las etapas siguientes: - Aplicación de agentes de expansión (2) a las aéreas de la masa del papel; y la aplicación de calor y presión para producir abultamientos que levantan las aéreas específicas con respecto al resto de la lámina de papel (1)."* Y agrega que aun cuando en la memoria descriptiva no se expresa claramente el Método para el formado, *"si se describe en el primer párrafo de la Descripción de la invención, página 3, que: 'El papel de seguridad o papel especial objeto de esta invención se basa en la inclusión selectiva de agentes expansionantes en determinadas zonas de la masa de papel..."*

Sobre estas manifestaciones del recurrente cabe señalar que la descripción debe contener la suficiente información técnica para que la persona medianamente versada en la materia pueda poner en práctica la invención, y esto debe ser posible sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a sus habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripción se omite información que es necesaria para poner en práctica la invención y que no puede ser suplida por el conocimiento general de la persona del oficio normalmente versada en la materia, se considerará que la invención no está suficientemente descrita. Adicionalmente, en este caso las reivindicaciones son generalizaciones del contenido divulgado en la descripción y la generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción.

Respecto a las reivindicaciones 6 y 7, que mencionan *"dicho calor y presión se aplican durante la fase de fabricación del papel"* y *"después de la fase de fabricación del papel"*, se advierte que el capítulo descriptivo de la solicitud se refiere a la expansión de la lámina de papel (1) a modo de relieve (3) curvado y continuo sobre la superficie del documento cuando se les aplica presión y calor ya sea en la fase de fabricación del papel o procesos posteriores. El objeto de esta invención que es el papel de seguridad se basa en la inclusión selectiva de agentes expansionantes en determinadas zonas de la masa de papel que reaccionan por acción del calor y de la presión; por lo tanto, no existe la explicación sobre la inclusión de estos agentes de expansión.

Además, la inclusión de estos agentes expansionantes tienen el propósito de *"producir unos abultamientos que determinan una formación en relieve respecto al resto de la lámina de papel conformada con características identificativas para su reconocimiento táctil, al reaccionar por acción del calor y de la presión para producir unos abultamientos"* (Fl. 9, líneas 19 a 22); lo que significa que se sigue haciendo referencia al producto de la invención y no a las etapas de un método. Esto respecto a la reivindicación 8.

Finalmente, respecto a las reivindicaciones que señalan los lugares en los que se insertan los agentes de expansión, de la reivindicación 9 a la 12; tampoco se encuentra sustento sobre la forma de aplicación en el capítulo descriptivo, puesto que lo que señala dicho capítulo es que el *"agente expansionante se puede incluir en determinadas zonas internas o externas del papel y la localización de estos elementos puede ser aleatoria, en banda o a registro y así sigue señalando*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-105768

las posibles ubicaciones" (Fl. 10, líneas 1 a 6). En el capítulo descriptivo se habla de la inclusión selectiva de agentes expansionantes, diferente al hecho de que los agentes expansionantes se inserten de alguna manera, lo que no se especifica en la descripción. De lo anterior resulta que, el capítulo descriptivo de los folios 7 a 12 y el de los folios 18 a 23 de la presente solicitud no se ajustan a los parámetros establecidos en la normativa aplicable. Así las cosas, no hay la debida correspondencia entre el objeto de las reivindicaciones cuestionadas y lo definido en la descripción.

Además, se advierte que mediante Oficio 03733 del 9 de marzo del 2012 se requirió al solicitante para que presentara evidencia técnica sobre alguna ventaja o efecto inesperado y el solicitante no se pronunció al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, dado que las reivindicaciones 5-12 la solicitud en estudio no cumplen con los requisitos de patentabilidad, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

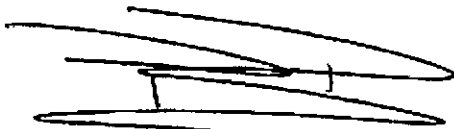
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 52053 del 30 de agosto de 2012, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Jaime Eduardo Delgado Villegas
mde@mdelaw.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓