

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C., 25 de julio de 2012

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-105768- -00006-0000

Fecha: 2012-07-25 15:21:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 07 – 105.768

TÍTULO: “PAPEL DE SEGURIDAD O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECUBRIMIENTO TÁCTIL”

SOLICITANTE: FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No: 3733 del 9 de marzo de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA** dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 3733 del 9 de marzo de 2012, del cual se solicito prórroga.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

REIVINDICACIONES

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

“La expresión “agentes expansionantes”, la cual no se especifica en el capítulo reivindicatorio, es muy general, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se requiere especificar el tipo o tipos de agentes de expansión que pueden ser usados o su composición”.

“El capítulo reivindicatorio se refiere a efectos o ventajas, reivindicación 1: “(...) que dan lugar a una expansión de la lámina de papel (...)” y reivindicaciones 2 y 3; (...) tras su expansión dan lugar a un relieve (...)”, lo cual no es aceptable; por lo tanto se requiere retirar ésta clase de frases de las características técnicas. “

“La reivindicación 1 presente la siguiente frase: “cuando se les aplica presión y calor ya sea en la fase de fabricación del papel o procesos posteriores” donde se sugiere pasos o etapas en un procedimiento, lo cual no es admisible ya que se está reivindicando un producto; esto solo puede llegar a ser aceptable si el producto es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus características estructurales. Se requiere retirar dicha frase y definir el producto por sus características esenciales, estructurales o funcionales.....”

“Se sugiere reemplazar la expresión “altura en”, presente en la reivindicación 2 por la expresión el grosor de.”

R/: El solicitante se permite manifestar lo siguiente con relación a la exigencia del examinador para definir los agentes expansionantes que pueden ser usados en la invención, estos son bien conocidos para un experto en la materia con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente en referencia, como lo son los agentes expansionantes identificados con la marca EXPANCEL, que son microesferas que están disponibles como no expandido o expandido. Se encuentran en el comercio en seis formas diferentes, todos ellos altamente sofisticados y desarrollados para diferentes propósitos. Ver enlace: <http://www.akzonobel.com/expancel/products/>.

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Además, tampoco es necesario y preciso definir rangos de temperaturas o presiones porque el experto en la materia sabe que esos rangos son específicos para cada máquina de papel y que existen referencias concretas de Expancel para cada temperatura a aplicar.

Por lo tanto, no deseamos que los agentes expansionantes sean objeto de protección bajo la presente solicitud de patente de nuestro poderdante, de acuerdo a lo mencionado anteriormente.

- Con relación a las objeciones al capítulo reivindicatorio, nuestro poderdante se permite poner a consideración del Examinador **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** que incluyen **DOCE (12) NUEVAS REIVINDICACIONES** en dos folios, donde:
 - Se han añadido **nuevas reivindicaciones 5 a 12**, donde se incluye el método para el formado de un papel de seguridad o papel especial.
 - Se modificaron las reivindicaciones 2 y 3 y se agrego una reivindicación 4 donde se definen que las áreas específicas son áreas internas de la masa del papel, distinguiendo así la invención sobre cualquier estado de la técnica que involucre agentes de expansión aplicados externamente.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Lo anterior queda completamente claro a partir del contexto de la explicación, véase por ejemplo el primer párrafo completo en la página 3, de la descripción de la invención en que los agentes de expansión pueden aplicarse a áreas internas específicas del papel. Véase también las formas de realización ilustradas en los dibujos.

- Además, se cambio la expresión “altura en” por “grosor de”.

DESCRIPCION.

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Descripción porque:

“La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (ó reproducirla), No se define el tipo o tipos de agentes de expansión que pueden ser empleados en la “invención”, tampoco se da una indicación (rangos) de las condiciones de temperatura y presión para lograr la expansión y formar el relieve sobre el papel; ni se presenta evidencia técnica sobre alguna ventaja o efecto inesperado atribuible a las características técnicas que distinguen lo solicitado del estado de la técnica”.

R/: El solicitante se permite manifestar que con respecto a los tipos de agentes de expansión estos se sustentaron en los párrafos referentes a la objeción de las reivindicaciones mencionados anteriormente.

2. DEL ANALISIS DE PATENTABILIDAD.

2.1 NOVEDAD.

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

El Examinador Técnico de Patentes encuentra en el análisis del requisito de novedad que:

*“De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 con la anterioridad **D1** se concluye que el papel caracterizado en dicha reivindicación, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia, por lo tanto la reivindicación 1 no puede considerarse nueva, de igual forma la reivindicación dependiente 3 es anticipada en la columna 11, línea 60 a columna 12, línea 10”.*

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar su desacuerdo con la opinión del Examinador Técnico de Patentes con respecto a la falta de novedad de la presente solicitud de patente de invención en estudio por las siguientes razones:

El documento **D1 (US5677049)** describe una tinta que contiene cápsulas termoexpandibles (diríamos que es incluso EXPANCEL) que imprime un sustrato de papel (por lo tanto superficialmente) y como se transfiere a otro sustrato de papel con presión y calor de forma que, en según qué modalidad, los elementos expandibles pueden quedar en el interior de una estructura laminada de sustratos de papel. Podría pensarse que el producto descrito en el documento **D1** contiene relieves basados en agentes expansionantes termoexpandibles en el interior del papel. Sin embargo el documento **D1** requiere al menos dos sustratos distintos para colocar el agente expandible en su interior mientras que en la solicitud de patente de invención de nuestro poderdante **solo requiere un sustrato de papel**. Además tampoco es igual el procedimiento de generación del relieve ni cómo se incluye en el interior

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

de la masa del papel, puesto que la invención en estudio no describe la necesidad de utilizar tinta alguna que contenga el agente expandible ni sustrato que quede impreso por la tinta ni mucho menos un proceso de laminación de varias capas de sustratos de papel.

Lo anteriormente citado del documento **D1** puede encontrarse en la Reivindicación 1, en la Col. 5, líneas 40 a 46 y línea 57; Col. 6, línea 31; Col. 9, líneas 66 – 67, Figura 5A.

Por lo anterior queda claramente demostrado 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 de nuestro poderdante. Por lo cual el solicitante se permite poner a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** de la invención, el cual comprende **doce (12) Nuevas Reivindicaciones** en tres folios.

Por último, el solicitante se permite manifestar que la presente solicitud de patente de invención fue concedida en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos bajo el No. **7.985.320** del 26 de julio de 2011.

Por lo expresado anteriormente, el **Nuevo Capítulo Reivindicatorio** de la presente invención cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando cumplimiento al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 3733 de del 9 de marzo de 2012 y por lo tanto, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

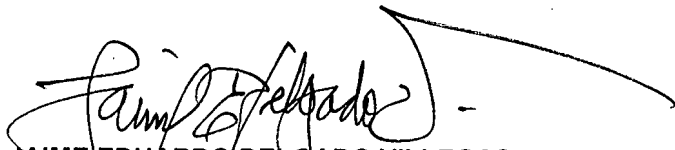
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Invención titulada: **“PAPEL DE SEGURIDAD O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECUBRIMIENTO TÁCTIL”** a nombre de la **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA.**

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19/270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexo: Nuevas Reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Papel de seguridad o especial con elementos de reconocimiento táctiles internos que puede usarse para expedir notas de licitaciones legales o cualquier otro tipo de documento a fin de facilitar su reconocimiento táctil o evitar su falsificación, **CARACTERIZADO PORQUE** dicho papel consiste de una lámina de papel (1) en la que los agentes de expansión (2) se han insertado selectivamente a las áreas específicas de la masa del papel, formando una figura o inscripción, de forma que la lámina de papel (1) se expande formando un relieve curvado y continuo (3) en la superficie del documento.
2. Papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** dichas áreas específicas son las áreas internas de la masa del papel.
3. Papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los agentes de expansión (2) se centran con respecto al grosor de la lámina de papel (1), cuya expansión forma un relieve (3) en correspondencia con su posición en la superficie superior y la superficie inferior de la lámina de papel (1).
4. Papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los agentes de expansión (2) se insertan cerca a la superficie superior y/o a la superficie inferior de

la lámina de papel (1), cuya expansión forma un relieve (3) en la superficie más cercana a dichos agentes de expansión.

5. Método para el formado de un papel de seguridad o papel especial con elementos de reconocimiento táctil internos que puede usarse para expedir notas de licitaciones legales o cualquier otro tipo de documento para facilitar su reconocimiento o evitar su falsificación, dicho papel consiste de una lámina de papel (1) en la que se han insertado agentes de expansión (2) que forman características de identificación para su reconocimiento táctil, **CARACTERIZADO PORQUE** dicho método consiste de las etapas siguientes:
 - Aplicación de agentes de expansión (2) selectivamente a las áreas de la masa del papel;
 - Aplicación de calor y presión para producir abultamientos que levantan las áreas específicas con respecto al resto de la lámina de papel (1), para formar dichas características de identificación para su reconocimiento táctil.
6. Método de acuerdo con la Reivindicación 5, **CARACTERIZADO PORQUE** dicho calor y presión se aplican durante la fase de fabricación del papel.
7. Método de acuerdo con la Reivindicación 5, **CARACTERIZADO PORQUE** dicho calor y presión se aplican después de la fase de fabricación del papel.
8. Método de acuerdo con las Reivindicaciones 5 - 7, **CARACTERIZADO PORQUE** dichos abultamientos levantan dichas áreas específicas para producir relieves curvados y

continuos (3) que constituyen dichas características de identificación para reconocimiento táctil.

9. Método de acuerdo con las Reivindicaciones 5-8, **CARACTERIZADO PORQUE** dichas áreas específicas de la masa de papel son áreas internas de la masa de papel.
10. Método de acuerdo con las Reivindicaciones 5-8, **CARACTERIZADO PORQUE** dichos agentes de expansión (2) se centran con respecto a la altura de la lámina de papel(1), para que el abultamiento forme un relieve(3) en correspondencia con su posición en la superficie superior o en la superficie inferior de la lámina de papel(1).
11. Método de acuerdo con las Reivindicaciones 5-8, **CARACTERIZADO PORQUE** los agentes de expansión (2) se insertan cerca a la superficie superior y/o inferior de la lámina de papel (1), para que el abultamiento forme un relieve (3) en la superficie más cercana a dichos agentes.
12. Método de acuerdo con las Reivindicaciones 5-11, **CARACTERIZADO PORQUE** dichos agentes de expansión (2) se aplican en dichas áreas específicas de la masa del papel para formar una figura o inscripción.