

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 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
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-105768- -00007-0000

Fecha: 2012-10-11 16:11:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

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: RECURSO DE REPOSICION RESOLUCION 52053 DEL 30
DE AGOSTO DE 2012.**

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, e
identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de apoderado de la sociedad **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA**, domiciliada en Madrid, España, atentamente
manifiesto que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el señor Superintendente
de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 52053 del 30 de agosto de 2012,
que otorgó parcialmente la patente de invención PCT titulada: **"PAPEL DE SEGURIDAD
O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECUBRIMIENTO TÁCTIL"**,
(Expediente PCT/07-105.768).



MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada **"PAPEL DE SEGURIDAD O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECUBRIMIENTO TÁCTIL"** que conllevo a la concesión parcial de la solicitud por lo siguiente:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, en el considerando Séptimo de la resolución manifiesta:

"En cuanto a las reivindicaciones 5 a 12 contenidas en los folios 72 y 73 del expediente administrativo, se tiene que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no están enteramente sustentadas en la descripción ya que el objeto de la invención se refiere a un papel de seguridad o papel especial. Adicionalmente, no especifica ninguna de las etapas esenciales que se buscan proteger en la reivindicación independiente 5, no hay mención o explicación de la etapa de aplicación de agentes de expansión selectivamente a las áreas de la masa de papel ni de la etapa de aplicación de calor y presión para producir abultamientos".

"Por lo anterior, las reivindicaciones 5 a 12 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado".

En segundo lugar, el Artículo Segundo de la referida resolución decide:

"Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 5 a 12 contenidas en los folios 72 y 73 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución".

Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos del Examinador Técnico, por

las siguientes razones:

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 áreas de la masa del papel; y la aplicación de calor y presión para producir abultamientos que levantan las áreas específicas con respecto al resto de la lámina de papel (1).

Aún 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 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 respecto a las **reivindicaciones 6 a 12 dependientes de la reivindicación 5** también están debidamente soportadas en la descripción de la invención, tal como lo demostramos en el cuadro, así:



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

REIVINDICACION	SOPORTE DESCRIPCION
"Reivindicación 6,...dicho calor y presión se aplican durante la fase de fabricación del papel". "Reivindicación 7,...dicho calor y presión se aplican después de la fase de fabricación del papel.	Página 5, Primer párrafo de la Realización preferente de la invención, líneas 22 y 23, que dice textualmente: "...cuando se les aplica presión y calor ya sea en la fase de fabricación del papel o procesos posteriores".
"Reivindicación 8,...dichos abultamientos levantan dichas áreas específicas para producir relieves curvados y continuos (3) que constituyen dichas características de identificación para reconocimiento táctil".	Página 3, Primer párrafo de la Descripción de la Invención, líneas 19 a 21, que dice textualmente: "...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". Página 5, Primer párrafo de la Realización preferente de la invención, líneas 21 y 22, que dice textualmente: "...una expansión de la lámina de papel (1) a modo de relieve (3) curvado y continuo sobre la superficie..."
"Reivindicación 9,...dichas áreas específicas de la masa de papel son áreas internas de la masa de papel.	Página 4, Primer párrafo, líneas 1 y 2, que dice: "El agente expansionante se puede incluir en determinadas zonas internas o externas del papel..."
"Reivindicación 10,... 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)".	Página 4, segundo párrafo, líneas 7 a 10, que dice: "El agente expansionante puede ubicarse en disposición centrada en una lámina de papel de escaso espesor y expandirse superior e inferiormente de modo que se formen relieves en sus caras superior e inferior respectivamente..."
"Reivindicación 11,... 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".	Página 5, último párrafo, líneas 30 y 31, que dice: "O bien los agentes expansionantes (2) se pueden ubicar en las aproximidades de la cara superior y/o de la cara inferior de la lámina de papel (1), tal y como se observa en la figura 2, y tras su expansión dan lugar a un relieve (3) en su cara más próxima.
"Reivindicación 12,... los agentes de	Página 5, Primer párrafo de la Realización

<i>expansión (2) se aplican en dichas áreas específicas de la masa del papel para formar una figura o inscripción”.</i>	preferente de la invención, líneas 22 y 23, que dice textualmente: unos agentes expansionantes (2) conformando una figura o una leyenda que da lugar a una expansión de la lámina de papel (1) a modo de relieve (3)...”.
---	---

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)** mencionado por el Examinador Técnico de Patentes en el Examen de Patentabilidad 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 de nuestro poderdante.

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.

En conclusión, los argumentos expuestos por el Examinador Técnico de Patentes carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente; por lo tanto, **solicito que** se proceda a **REVOCAR** el artículo segundo de la Resolución No. 52.053 del 30 de agosto de 2012 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la invención titulada **“PAPEL DE SEGURIDAD O ESPECIAL CON ELEMENTOS INTERNOS DE RECUBRIMIENTO TÁCTIL”** a nombre de la sociedad **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA**, para las **REIVINDICACIONES 1 a 12** de los folios 71 a 73.

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 del C.S. de la J.