



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 15-286385

TÍTULO: “PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD A UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD, Y DOCUMENTO DE SEGURIDAD”

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

TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FONDO OFICIO N° 14026

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA**, dentro del término legal para dar respuesta al oficio de la referencia, presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. 14026 de 25 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

1. LA SOLICITUD DE PATENTE

Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

- Las reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque presentan términos generales tales como: “convertir”, “capa conductora” (Reiv. 1 a 10), “meta-material” (Reiv. 1 y 15), “proporcionar” “eliminar” y “formando orificios” (Reiv. 1), “forma

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

mecánica” (Reiv. 3), *“químicamente”* (Reiv. 4), *“sustrato de elemento de seguridad”* (Reiv. 5, 6, 7), *“patrón regular”* (Reiv. 11), *“matriz”* (Reiv. 13) y *“detectar”* y *“analizar”* (Reiv. 15) los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

- Las reivindicaciones 1, 13 y 15 no son claras porque presentan términos indefinidos y/o imprecisos tales como: *“por lo menos”* (Reiv. 1), *“una porción”* (Reiv. 1 y 15) *“parte”* (Reiv. 1), *“mayor”* y *“menor”* (Reiv. 13), utilizados para definir el rango de varias características del método deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- La reivindicación 1 presenta características funcionales del procedimiento como lo son: *“para proporcionar autenticación del documento de seguridad”*, *“para dejar partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora”*, se le recuerda a la solicitante que si bien estas características funcionales pueden ir dentro de las reivindicaciones, su función es dar claridad a las mismas, por lo que no le pueden dar novedad o nivel inventivo ya que no se consideran características técnicas esenciales.
- Las reivindicaciones 11, 12, 14 y 15 hacen referencia a resultados a obtener o efectos como lo son: *“a fin de dejar partes (31b) de dicha capa conductora separadas de otras partes de (31B) de dicha capa conductora, que forma un patrón regular”* (Reiv. 11), *“a fin de formar aberturas (32a) en dicha capa conductora, formando dichas aberturas (32a) un patrón regular”*(Reiv. 12), *“para proporcionar autenticación mediante una respuesta característica una*

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

radiación en el intervalo de los THz, preferentemente a una radiación (...)”(Reiv. 14) y *“para proporcionar autenticación del documento de seguridad”* (Reiv. 15). lo cual no es permitido para caracterizar la invención, ya que incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- La reivindicación 16 que tiene por objeto un procedimiento, presentan una falsa dependencia ya que dependen de la reivindicación 15 que tiene por objeto un producto, lo cual no es permitido, las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso.
- La reivindicación 16 caracteriza un método en términos de otro método, lo cual no es permitido ya que el nuevo método no se encuentra contenido dentro del alcance del objeto de la reivindicación que depende.
- La estructura de la reivindicación 1 y 15, tiene más de un enlace gramatical al referir “que comprende”, lo cual no permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.

En respuesta a las objeciones del Examinador, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio, en donde se han modificado las reivindicaciones, con el objetivo de superar la falta de concisión planteada en el requerimiento.

Así entonces, se han realizado las siguientes modificaciones:

- La reivindicación 1 se ha modificado con el fin de hacerla más clara y concisa.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

- Las reivindicaciones 11, 12 y 13 se han modificado para corregir objeciones de claridad.
- Se eliminaron las reivindicaciones 14, 15, 16 del pliego reivindicatorio.

Adicionalmente, el solicitante desea aclarar lo siguiente:

* Las reivindicaciones 1 a 10, 11, 13 y 15 han sido objetadas por incluir los términos “convertir”, “capa conductora”, “meta-material”, “proporcionar”, “eliminar”, “formando orificios”, “forma mecánica”, “químicamente”, “sustrato de elemento de seguridad”, “patrón regular”, “matriz”, “detectar”, y “analizar”, los cuales son generales y que, aun siendo términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

El Solicitante muy respetuosamente indica que abarcar “una extensa gama de posibilidades” en ningún momento sugiere “de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones”.

En primer lugar, que se pueda abarcar múltiples posibilidades no significa que la definición sea imprecisa: todas las múltiples posibilidades son precisas en cuanto que el término es conocido. Un solicitante tiene legítimo derecho a solicitar protección para todo el alcance de su invención mientras este cumpla los criterios de patentabilidad, tal como se define en la sección 2.6.7 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad –denominada G. E. en lo sucesivo– (subrayado y negrita añadidos por nosotros):

“Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

descripción. Para determinar si la generalización es apropiada, **el examinador debe basarse en el estado de la técnica.**

La reivindicación contiene todas las características esenciales de la invención, está soportada en la descripción, es autosuficiente y resuelve el problema técnico en todo el alcance.

En segundo lugar, la protección **no** “se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones” que **no** incluyan todas las características esenciales de la invención (las cuales están definidas en la reivindicación), del mismo modo que una expresión de tipo “abierto” como “comprende” no extiende un producto o procedimiento “a otras posibles variaciones o modificaciones” que no comprendan las características reivindicadas (ver sección 2.6.5.2 de la G.E.; subrayado y negrita añadidos por nosotros):

*“Cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo “abierto”, el examinador interpretará que los productos o procedimientos incluyen **también** elementos no mencionados en la reivindicación. Así, si una reivindicación trata de “un producto que comprende A, B y C”, el examinador interpretará que el producto comprende los elementos A, B, C y cualquier otro elemento no mencionado en la reivindicación; de manera que un producto del estado de la técnica que tiene A, B, C y D o cualquier otro elemento anula la novedad, y por tanto, la considerará no nueva.”*

El Solicitante **no** está buscando proteger todos y cada uno de los procedimientos para proporcionar a un documento de seguridad una característica de seguridad, sino proteger solo aquellos procedimientos que incluyan todas las características esenciales de la invención, salvo que tales procedimientos hayan sido divulgados en el estado de la técnica.

Pese a lo indicado arriba, muy respetuosamente el Solicitante indica que no considera que los términos “abarcen una extensa gama de posibilidades” pues es evidente que el significado de los términos objetados es claro, preciso e inequívoco para la persona del oficio normalmente versada en la materia en el área técnica de la solicitud,



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAPI – ABPI – ABAP

tal como se especifica en la sección 2.6.5.1 de la G. E. que (subrayado y negrita añadidos por nosotros):

*“El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da **en el área técnica de la solicitud**, y tiene que ser claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones.”*

Con ánimo de avanzar en la tramitación de esta solicitud, el Solicitante muy respetuosamente indica que le parece cuestionable considerar como generales términos que tienen múltiples acepciones, cuando está claro cuál es el significado de tales términos en el contexto de la presente invención. Por listar varios ejemplos referidos a los significados recogidos por la Real Academia Española:

- Convertir:
 1. tr. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. La convivencia los convirtió en buenos amigos. U. t. c. prnl. La piedra se ha convertido en polvo.
 2. tr. Ganar a alguien para que profese una religión o la practique. U. t. c. prnl. Se ha convertido al budismo.
 3. tr. Dep. transformar (ll conseguir un tanto con el lanzamiento de una falta).
 4. prnl. Fil. Dicho de una palabra o de una proposición: Sustituirse por otra de igual significación.

Es evidente que únicamente el primer significado tiene sentido en la presente solicitud: convertir es “*Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era.*”. Precisamente, lo que se convierte es “por lo menos una porción de dicha capa conductora” –el “algo” inicial– “en un metamaterial seleccionado para proporcionar autenticación del documento de seguridad” –el “algo distinto”.

- Eliminar:
 1. tr. Quitar o separar algo, prescindir de ello.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

2. tr. Alejar o excluir a una o a muchas personas de una agrupación o de un asunto. U. t. c. prnl.
3. tr. En ciertas competiciones deportivas, vencer al rival, impidiéndole con ello seguir participando en la competición.
4. tr. Matar, asesinar.
5. tr. Dicho del organismo: Expeler una sustancia.
6. tr. Mat. En un sistema de ecuaciones con varias incógnitas, hacer desaparecer, por medio del cálculo, una de ellas.

Es evidente que únicamente el primer significado tiene sentido en la presente solicitud: eliminar es “*Quitar o separar algo, prescindir de ello.*”. Precisamente, lo que se elimina es “parte de dicha capa conductora”.

En relación con los términos objetados, el Solicitante está sorprendido puesto que estos términos no fueron objetados en el anterior Oficio Técnico, ni tampoco han sido objetados en el examen preliminar internacional realizado por la Oficina Europea de Patentes (EPO). A este respecto, se hace referencia al anuncio del 5 de febrero de 2016 sobre la Superintendencia de Industria y Comercio (<https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160205.html>) en el que se comunica lo siguiente (subrayado y negrita añadido por nosotros):

*“For the Superintendence of Industry and Commerce (SIC), having signed a Memorandum of Understanding and a Patent Prosecution Highway Agreement with the European Patent Office, which is one of the most prestigious patent offices for its excellent quality, confirms the commitment of the SIC to offer Colombian and foreign inventors **the option of obtaining consistent decisions in various jurisdictions around the world and in turn to support their intention to address other markets with innovative products,**” said Colombia’s Superintendent of Industry and Commerce Pablo Felipe Robledo del Castillo.*



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

En este sentido, no parece que se esté adoptando un criterio para decisiones consistentes ni con lo aseverado por la EPO (se puede comprobar el examen preliminar internacional que fue enviado traducido al español en la contestación al anterior Oficio Técnico; en el examen preliminar internacional **no** se han indicado estas objeciones y se ha hallado la materia de las reivindicaciones 1 a 14 como nueva e inventiva tras realizarse la correspondiente búsqueda, pues con definiciones generales o no la Autoridad de Búsqueda Internacional –ISA– ha podido realizar la búsqueda y analizar la patentabilidad de la materia reivindicada respecto al estado de la técnica anterior). Por otra parte, al no indicarse con detalle qué posibles significados tienen los términos objetados (o imprecisiones que resultan de los mismos) que considera la Sra. Examinadora, resulta difícil para el Solicitante dar respuesta a la misma. También cabe resaltar que muchos de los términos objetados no fueron objetados en otras solicitudes de patente ante la Superintendencia que actualmente son patentes concedidas.

* Las reivindicaciones 1, 13 y 15 han sido objetadas por no ser claras debido a que presentan términos indefinidos y/o imprecisos tales como: “por lo menos”, “una porción”, “parte”, “mayor” y “menor”. Se indica que “estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica”.

Muy respetuosamente el Solicitante indica no estar de acuerdo con esta objeción.

Los términos objetados son imprecisos cuando son considerados de forma aislada, tal como aparecen en la objeción, no así cuando están asociados a las características reivindicadas:

- *“por lo menos una porción de dicha capa conductora”*: Es decir, un documento del estado de la técnica que divulgue UNA o MÁS (p. ej. dos, tres, cien...) porciones de dicha capa conductora tiene esta característica. Por tanto, esta característica no es imprecisa ya que es posible identificarla con Sí/No respecto a un documento del estado de la técnica. Tal como se ha mostrado antes con referencia a la G.E., esto es lo mismo que en el caso de una reivindicación relativa a un producto que comprende

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

“A” está anticipada por un documento que divulga un producto que comprende “A”+“B”. Siguiendo este ejemplo, “A” puede ser “una porción de dicha capa conductora”, y “B” puede ser “otra porción de dicha capa conductora”.

También se ha explicado antes que el Solicitante tiene legítimo derecho a buscar protección para todas las realizaciones de la invención de forma generalizada, y que para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica.

- “una porción de dicha capa conductora”: Tal como recoge la Real Academia Española, porción es “*Cantidad segregada de otra mayor.*” Es decir, respecto a un todo (la capa conductora), una porción es una cantidad segregada (una parte, un fragmento, etc.) del todo. ¿Se puede identificar en un documento del estado de la técnica si se divulga una porción de una capa conductora? La respuesta es sí: o bien se toma una parte o un fragmento de un todo, o bien no se toma una parte o un fragmento de un todo. Nuevamente esta pregunta se responde con Sí/No, y por tanto este término tomado conjuntamente con la característica a la que está asociado **no** es impreciso.
- “eliminar parte de dicha capa conductora”: Exactamente igual que con el término “porción” indicado arriba, “parte” también tiene una definición equivalente (según la Real Academia Española, “Porción de un todo.”) a “porción”. La misma explicación indicada arriba para el término “porción” también aplica para “parte”. Por tanto este término tomado conjuntamente con la característica a la que está asociado **no** es impreciso.
- “tiene un tamaño de célula mayor de 0,05 mm pero menor de 2 mm”: Los términos mayor y menor, referidos a una magnitud o valor numérico, son totalmente precisos. ¿Se puede identificar en un documento del estado de la técnica si un tamaño de célula es mayor de 0,05 mm pero menor de 2 mm? Sí. Si el tamaño de célula que divulga no está comprendido en este rango significa que no divulga esta característica.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

En cualquier caso, con ánimo de avanzar en la tramitación de esta solicitud, se ha modificado la reivindicación 13 para definir: *“tiene un tamaño de célula (d) en el intervalo de 0,05 mm a 2 mm”*. Esta definición equivale a la misma materia anterior, pero que aparentemente es más clara dado que no ha sido objetada en la reivindicación 14.

Además de la explicación de arriba, se indica que la G.E. da varios ejemplos de solicitudes y patentes colombianas que emplean estos términos objetados y que además en algunos casos se comparan con el estado de la técnica (tal como se indica en la propia G.E.), los cuales se reproducen a continuación:

- Pág. 77: *“1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya **parte** intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).”*
- Pág. 148: *“Kit para tratar cáncer en un mamífero, comprendiendo:*
 - (a) *Una cantidad de un compuesto de fórmula 1 que corresponde a 8-fluoro-2-{4-[(metilamino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetrahidro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-ona y un vehículo farmacéuticamente aceptable en una primera forma de dosificación unitaria.*
 - (b) *Una cantidad de **al menos** un agente anti-cáncer y un vehículo farmacéuticamente aceptable en **al menos** una segunda forma de dosificación unitaria.*
 - (c) *Recipiente para contener la primera y **al menos** la segunda formas de dosificación.”*

Respecto a lo cual se indica:

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

*“Este kit **no** cumple con la condición de ser nuevo e inventivo, puesto que existen documentos donde ya revelaban combinaciones o composiciones del compuesto de fórmula 1 **con agentes anti-cáncer**.”*

- Págs. 207-208: CO 05-95209: *“La reivindicación 1 dice: “Un aparato que comprende: un primer reactor que tiene a) una entrada para recibir una mezcla que comprende un primer reactivo, un segundo reactivo, un producto de reacción, y un solvente inerte que disuelve **al menos una porción** del primero y el segundo reactivos, b) una enzima para facilitar una reacción entre el primero y segundo reactivos para generar más producto de reacción, y c) una salida para sacar el producto de reacción, que incluye el producto de reacción recibido en la entrada y el producto de reacción generado a partir de la reacción entre el primero y segundo reactivos; y d) un mecanismo de retorno envía **al menos una porción** del producto de reacción de la salida de regreso a la entrada”.*

Respecto a lo cual se indica:

*“De acuerdo a lo descrito en las anterioridad D1 se observa que todas las características técnicas de la reivindicación 1 ya eran conocidas en el estado de la técnica así: **entrada al reactor** (Fig. 1 línea de circulación 15), enzima (Fig. 1 6: torre empacada), salida (Fig. 1 línea 16) y **mecanismo de retorno** (Fig. 1 línea de circulación 11).”*

- Págs. 210-211: CO 06-73856: *“La reivindicación 1 indica: “Artículo multicapa impermeable y permeable al vapor, caracterizado porque comprende **por lo menos** una primera capa (11, 111, 211, 311) realizada en un material permeable al vapor, micro-poroso e higroscópico que puede adoptar características higroscópicas con el tiempo, y **por lo menos** una segunda capa (12, 112, 212, 312) impermeable y permeable al vapor e hidrofóbica”.*

Respecto a lo cual se indica:



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAP

Características Esenciales	D1 US5032450	D6 US 4194041
Artículo multicapa impermeable y permeable al vapor,	SI (Col 1 línea 45-46, 68, Col 2 línea 1)	SI (Col 2 líneas 25-29)
una primera capa realizada en un material permeable al vapor	SI (Col 1 línea 45-46, 68, Col 2 línea 1). SI (Col 15 líneas 46-47)	SI (Col 2 líneas 45-51, Col 10 líneas 49-55)
Micro-poroso	SI (Col 2 líneas 2-3)	NO
e higroscópico	SI (Col 1 líneas 50-51)	NO
una segunda capa impermeable	NO	SI (Col 4 líneas 56-57)
y permeable al vapor	SI (Col 2 líneas 23-24)	SI (Col 4 líneas 32)
e hidrofóbica	SI (Col 2 líneas 24)	SI (Col 4 líneas 32 y 56-57)

Téngase en cuenta también que se definen “capas” y las cuales se pueden identificar en el estado de la técnica, pese a que se indicó en una objeción anterior que “capa conductora” es un término general que “sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones”.

- Pág. 219: CO 03-113218:



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

REIVINDICACIÓN 1	ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS CERCANO US469687	WO9105716
1) Portador de cartón (31), 2) que conecta una pluralidad de latas generalmente cilíndricas (4), 3) dispuestas en al menos dos hileras que tienen una parte superior inclinada y un cierre superior (6) con un anillo circular saliente (8), 4) El portador se fabrica a partir de una pieza plana en toco (32) que tiene para cada lata conectada al portador dos hendiduras opuestas arqueadas (44, 45), 5) los bordes exteriores de las hendiduras embragan por debajo del anillo de las latas (8) cuando el portador es ensamblado formando un montaje de paquete.	SI	SI

Finalmente, y en relación con esta objeción, el Solicitante está sorprendido porque los términos “por lo menos”, “mayor” y “menor” no fueron objetados en el anterior Oficio Técnico pese a que ya estaban presentes en las reivindicaciones.

* La reivindicación 1 ha sido objetada por incluir características funcionales del procedimiento como “para proporcionar autenticación del documento de seguridad”, “para dejar partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora”.

Muy respetuosamente el Solicitante indica que, al menos con relación a la característica “para dejar partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora”, está en desacuerdo. Esta característica limita la etapa del procedimiento consistente en eliminar dicha parte de dicha capa conductora. Con esta característica, la eliminación no se hace de cualquier forma, se hace dejando partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora, por tanto esta característica es una limitación del procedimiento reivindicado. Dejar partes de la



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

capa conductora separada de otras partes de la capa conductora **no** es ninguna función, es decir no es “funcional”. La función que es resultante de esta característica estructural del procedimiento es que luego la capa conductora es detectable para proporcionar autenticación del documento de seguridad.

Así pues, es una característica técnica esencial no meramente funcional y, por tanto, puede dar novedad o nivel invento a la invención. Adicionalmente, en pro de avanzar en la tramitación, se ha modificado esta característica tal como sigue “dejando partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora” para más claramente definir la etapa de eliminar dicha parte de dicha capa conductora, particularmente cómo se elimina dicha parte de dicha capa conductora.

* Las reivindicaciones 11, 12, 14 y 15 han sido objetadas por hacer referencia a resultados a obtener o efectos como: “a fin de dejar partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora, que forma un patrón regular”, “a fin de formar aberturas en dicha capa conductora, formando dichas aberturas un patrón regular”, “para proporcionar autenticación mediante una respuesta característica una radiación en el intervalo de los THz, preferentemente una radiación (...)”, “para proporcionar autenticación del documento de seguridad”, lo cual no está permitido para caracterizar la invención, ya que incluiría no solo la solución propuesta sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Muy respetuosamente el Solicitante indica que las características técnicas objetadas no son resultados a obtener. A este respecto, las características técnicas de las reivindicaciones 11 y 12, a saber: “a fin de dejar partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora, que forma un patrón regular” y “a fin de formar aberturas en dicha capa conductora, formando dichas aberturas un patrón regular” definen claramente cómo se elimina dicha parte de dicha capa conductora. Estas características técnicas limitan el procedimiento, y parece que se considera que son resultados a obtener porque la parte de la capa conductora del procedimiento de esta

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

reivindicación tiene tal estructura, pero las mismas características técnicas son las que indican cómo se realiza la eliminación y, por ende, estas características no son resultados a obtener sino características técnicas esenciales no meramente funcionales las cuales pueden dar novedad o nivel invento a la invención.

Pese a lo indicado arriba, en pro de avanzar en la tramitación, se ha modificado estas características tal como sigue “dejando partes (31b) de dicha capa conductora separadas de otras partes (31b) de dicha capa conductora, formando dichas partes (31b) y dichas otras partes (31b) un patrón regular” y “formando aberturas (32a) en dicha capa conductora, formando dichas aberturas (32a) un patrón regular”, respectivamente, para más claramente definir la etapa de eliminar dicha parte de dicha capa conductora, particularmente cómo se elimina dicha parte de dicha capa conductora.

Las reivindicaciones 14 y 15 han sido canceladas sin perjuicio (es decir, pudiendo recuperar la materia reivindicada durante la tramitación de esta solicitud de patente o en una solicitud divisional).

* Las reivindicaciones 1 y 15 han sido objetadas por tener más de un enlace gramatical, lo cual no permite distinguir claramente el objeto que se desea proteger.

El objeto que se desea proteger es, simplemente, el que se reivindica, es decir, el procedimiento (reivindicación 1) para proporcionar a un documento de seguridad una característica de seguridad, donde el **procedimiento tiene todas y cada una de las características técnicas definidas** (por tanto, un procedimiento que no las tiene no está dentro del alcance de protección de la reivindicación); y el documento de seguridad (reivindicación 15), donde el **documento de seguridad tiene todas y cada una de las características técnicas definidas**.

Muchas reivindicaciones contienen más de un enlace gramatical, por ejemplo: *un aparato que comprende: una silla que comprende un respaldo, un asiento y patas;*

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

caracterizado porque la silla además comprende una rueda en cada pata. No por tener múltiples enlaces gramaticales deja de ser claro cuál es el objeto a proteger, independientemente de que el objeto reivindicado sea un producto o un procedimiento. Tanto es así, que en la página 207 de G.E. se muestra una reivindicación de producto correspondiente a CO 05-95209 (CO 5750055 A1) que incluye múltiples “comprende” (negrita añadida por nosotros):

*“La reivindicación 1 dice: “Un aparato que **comprende**: un primer reactor que tiene a) una entrada para recibir una mezcla que **comprende** un primer reactivo, un segundo reactivo, un producto de reacción, y un solvente inerte que disuelve al menos una porción del primero y el segundo reactivos, b) una enzima para facilitar una reacción entre el primero y segundo reactivos para generar más producto de reacción, y c) una salida para sacar el producto de reacción, que incluye el producto de reacción recibido en la entrada y el producto de reacción generado a partir de la reacción entre el primero y segundo reactivos; y d) un mecanismo de retorno envía al menos una porción del producto de reacción de la salida de regreso a la entrada”.”*

No obstante, en pro de avanzar en la tramitación de esta solicitud, el Solicitante ha modificado la reivindicación 1 eliminando varios enlaces gramaticales (actualmente solo figura un enlace gramatical “comprende”), y ha cancelado la reivindicación 15 sin perjuicio.

* La **reivindicación 16** ha sido objetada por caracterizarse en términos de otro método, lo cual no es permitido ya que el nuevo método no se encuentra contenido dentro del alcance del objeto de la reivindicación que depende.

Muy respetuosamente el Solicitante no está de acuerdo con esta objeción. Sin embargo, en pro de avanzar en la tramitación de esta solicitud el Solicitante ha cancelado la reivindicación 16 sin perjuicio.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

2. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicaciones 15 y 16 han sido objetadas por falta de novedad respecto al documento EP2138322.

Muy respetuosamente el Solicitante no está de acuerdo con esta objeción por falta de novedad. Sin embargo, en pro de avanzar en la tramitación de esta solicitud el Solicitante ha cancelado las reivindicaciones 15 y 16 sin perjuicio.

Con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio y los argumentos indicados en la presente, muy respetuosamente el Solicitante indica que considera que todas las objeciones del Oficio Técnico han sido resueltas. Asimismo, se ruega que se tenga en cuenta la opinión favorable de la Autoridad de Búsqueda Internacional –Oficina Europea de Patentes (EPO)– en el examen preliminar internacional con relación a la materia de las reivindicaciones 1 a 14, considerando especialmente la decisión de la Superintendencia de adoptar un criterio para decisiones consistentes con las de la Oficina Europea de Patentes (EPO), tal como se ha indicado arriba.

A la vista de las argumentaciones precedentes y de las modificaciones en las reivindicaciones independientes, todas las reivindicaciones son nuevas frente al estado de la técnica citado.

Por lo tanto, se considera que el nuevo juego de reivindicaciones da respuesta a todas las objeciones del Examen de Fondo.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, así como la argumentación indicada en el presente escrito, se ruega sean reconsideradas y retiradas las objeciones emitidas por el Examinador.

En vista de las modificaciones efectuadas es evidente que los cambios efectuados **cumplen con los requisitos de patentabilidad y claridad.**

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.

PETICIÓN

Con base en los argumentos expuestos, se considera que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y de Patentabilidad. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a **CONCEDER** el título de Patente de Invención, según el capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Delgado', with a long horizontal stroke extending to the right.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para proporcionar a un documento de seguridad (1) una característica de seguridad, incluyendo el procedimiento la etapa de proporcionar una capa conductora (22), CARACTERIZADO POR QUE comprende la etapa de convertir por lo menos una porción de dicha capa conductora en un metamaterial (31, 32) seleccionado para proporcionar autenticación del documento de seguridad mediante la etapa de eliminar parte de dicha capa conductora (22), en el que dicha etapa de eliminar parte de dicha capa conductora (22) incluye eliminar dicha parte de dicha capa conductora dejando partes de dicha capa conductora separadas de otras partes de dicha capa conductora, o eliminar dicha parte de dicha capa conductora formando orificios pasantes en dicha capa conductora.

2.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina usando luz láser (41).

3.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina de forma mecánica.

4.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina químicamente.

5.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha capa conductora (22) se aplica a un sustrato de elemento de seguridad (21), y en el que dicho sustrato de elemento de seguridad se integra a continuación en un sustrato de documento de seguridad (11).

6.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina después de que dicho sustrato de elemento de seguridad (21) se haya integrado en dicho sustrato de documento de seguridad (11).

7.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina antes de que dicho sustrato de elemento de seguridad (21) se integre en dicho sustrato de documento de seguridad (11).

8.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-7, en el que dicho sustrato de elemento de seguridad (21) comprende una banda o un parche, que preferentemente comprende o consiste en papel, celofán, poliéster, propileno o policarbonato.

9.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que dicha capa conductora (22) se aplica sobre un sustrato de documento de seguridad (11), después de lo cual se elimina dicha parte de dicha capa conductora.

10.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-9, en el que dicho sustrato de documento de seguridad (11) es un sustrato de papel.

11.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina dejando partes (31b) de dicha capa conductora separadas de otras partes (31b) de dicha capa conductora, formando dichas partes (31b) y dichas otras partes (31b) un patrón regular.

12.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en el que dicha parte de dicha capa conductora (22) se elimina formando aberturas (32a) en dicha capa conductora, formando dichas aberturas (32a) un patrón regular.

13.- Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 y 12, en el que dicho patrón regular incluye una matriz que tiene un tamaño de célula (d) en el intervalo de 0,05 mm a 2 mm.