

P-14430

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0010775**

Solicitud de patente de Invención a nombre de **MORPHO B.V.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante MORPHO B.V., en respuesta al oficio No. **15443** notificado por comunicación electrónica el 31 de octubre de 2017, relacionado con el resultado de examen de forma, y teniendo en cuenta la solicitud presentada el 21 de diciembre de 2017, mediante la cual se solicitó una prórroga para dar respuesta al referido oficio, me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

En relación con las objeciones a **las reivindicaciones**, me permito informar lo siguiente:

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, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 11 reivindicaciones, en donde únicamente se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

1.1 Se incluyeron las características técnicas de las reivindicaciones 2 y 3 en la reivindicación 1.

1.2 En la nueva reivindicación 1, ahora se ha aclarado que los elementos de imagen forman una matriz bidimensional regular como se puede ver en las figs. 1a y 2a de la presente solicitud. Solo una parte de los elementos de imagen (5, 6) de la microestructura

está cubierta por las lentes, estando colocadas las lentes dentro de un contorno formado por ablación láser (reivindicación 2) o impronta (reivindicación 3), como se puede ver en la fig. 2a. Como la distancia L de las lentes difiere de la distancia D de los elementos de imagen, se presenta a un observador una imagen ampliada de Moiré de los elementos de imagen. Se ha indicado en la reivindicación 1 que las lentes están formadas por ablación láser o por impresión.

1.3 En la nueva reivindicación 6, que permite una distancia D similar de elementos de imagen y L de lentes, se ha reivindicado el método de ablación por láser para la formación de lentes. Los elementos de imagen pueden formarse mediante grabado por láser en el material plástico a través de las lentes formadas por ablación con láser. También se ha especificado en la reivindicación 6 que los elementos de imagen forman una matriz bidimensional regular y que solo una parte de los elementos de imagen está cubierta por las lentes.

1.4 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 y 3 del capítulo reivindicatorio.

1.5 Se reenumeran las reivindicaciones y sus dependencias de acuerdo a las modificaciones anteriores.

Es deseo del solicitante aclarar que el documento de seguridad de acuerdo con la invención permite proporcionar un documento de seguridad con una fotografía de pasaporte 2, 7 y una matriz bidimensional de elementos de imagen 5,6 debajo de la capa de material plástico 8. Esto se muestra en las figuras 1a y 1b.

Este documento de seguridad preformado y parcialmente completado se puede transportar desde las instalaciones de fabricación de documentos a un punto de emisión, por ejemplo, el ayuntamiento de la residencia del titular del documento. En el punto de expedición, el documento preformado que se muestra en la fig. 1b puede tratarse mediante un proceso de ablación por láser o mediante un proceso de impresión de la manera que se muestra en la fig. 2a y 2b.

Fig. 1a

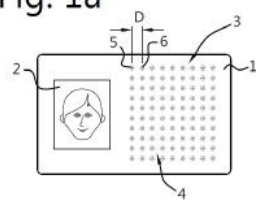


Fig. 1b

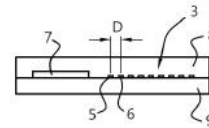


Fig. 2a

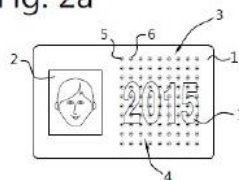
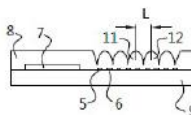


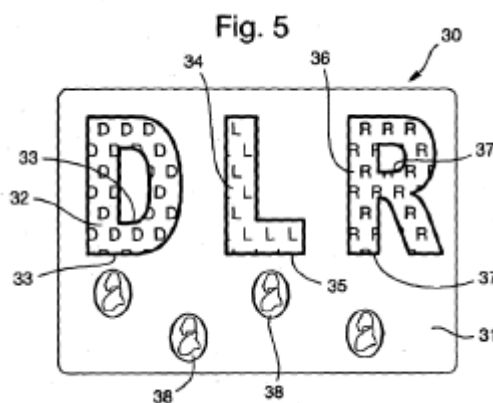
Fig. 2b



El material plástico 8 en el área de imagen 3 solo se ha formado en lentes por encima de una selección de los elementos de imagen 5,6 dentro de ciertos contornos, por ejemplo, el año de emisión del documento.

De esta manera, los elementos de imagen 5,6 dentro del contorno “2015” se pueden observar de una manera ampliada, de modo que el observador puede ver los elementos de imagen 5,6 [que pueden estar formados por imágenes de micro-retrato del titular] para verificación de una manera ampliada de Moiré mientras que al mismo tiempo se obtiene información sobre la fecha de emisión o la fecha de vencimiento del documento. Esto proporciona una característica de seguridad mejorada al mismo tiempo que se logran costos de fabricación reducidos debido a una alineación precisa de las lentes 11 con los elementos de imagen 5,6 no es necesario para obtener el efecto de aumento de Moiré.

En el documento 30 que se muestra en la figura 5 del documento WO 2013/167887, se puede ver que las micro-imágenes solo se encuentran debajo de las lentes dentro de los contornos D, L y R. Los elementos de imagen no forman una matriz bidimensional regular, sino que arreglado en la forma de las letras. Tanto las micro-imágenes como las lentes se forman dentro de los mismos contornos D, L, R. Esto no proporciona la posibilidad de aplicar ningún patrón de lentes en el sitio de emisión de los documentos, para formar una fecha o nombre del titular o cualquier característica de personalización, ya que el patrón del objetivo está predefinido por las áreas de imagen D, L y R en las que se encuentran las micro-imágenes. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones son inventivas con respecto al documento WO 2013/16788.



En cuanto a estas modificaciones, es claro 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 planteadas por el examinador en su examen inicial.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número menor de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

2. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

2.1 En relación con la objeción del uso de términos y/o expresiones generales, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada

en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de términos y/o frases como “*un material plástico*” (reiv. 1, 6, 8, 9), “*una matriz de microestructuras*” (reiv. 4), “*proporcionar una capa*” (reiv. 9), “*formar una serie de lentes*” (reiv. 9), entre otros, pues a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Es más, a lo largo del Capítulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones. En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero errada la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo de característica estructural debe estar incluida en el producto y método reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuáles no, con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la

invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, en línea con las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método responde a una aproximación de “medios más función”, que define elementos estructurales mediante la relación funcional entre dichos elementos. Como el Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterización es permitido por los lineamientos de examen en Colombia. Específicamente, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capítulo 2.6.5.15 que se puede redactar una reivindicación por su función, siempre y cuando se precisen sus elementos estructurales. En el presente caso, se está reclamando el producto y el método por sus características técnicas estructurales, y adicionalmente se le está añadiendo el carácter funcional de cada elemento estructural reclamado.

2.2 En relación a los resultados a obtener y/o alcanzar, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos establecen que un resultado a alcanzar no es una

característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención.**^{1,2}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las Reivindicaciones pueden configurar una funcionalidad, igualmente se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Particularmente, la antigua Reivindicación 1 se encuentra definida estructuralmente por una imagen de retrato, un área de imagen, un patrón de imagen, un conjunto bidimensional regular de elementos de imagen, una capa de un material plástico, un conjunto de lentes, un contorno de imagen.

Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales resultados a alcanzar y/o ventajas, o componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero superada la anterior objeción, en tanto que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

2.3 En relación con la objeción de la antigua reivindicación 9, el examinador indica que “La reivindicación 9 tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, no enseña las condiciones tales las cuales definirían completamente la invención, por todo lo anterior estas reivindicaciones no son claras”, a lo cual el solicitante manifiesta muy respetuosamente que está en total desacuerdo, ya que la Decisión 486 y el Manual para Examen de Solicitudes de Patente en Países de la Comunidad Andina emitido por la OMPI (en adelante “Manual”), simplemente indican que existen dos tipos de reivindicaciones, de producto y de proceso, en donde estas reivindicaciones deben definir de forma clara y concisa la invención, esto es, que un experto en la materia la pueda entender y reproducir, pero es claro que ninguno de los documentos de legislación vigentes y aplicables en Colombia establecen que una reivindicación deba ser tan limitada

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

²Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

y específica al punto de incluir todas las condiciones técnicas tales las cuales definirían completamente la invención, ya que es claro, y toda persona con nivel medio de conocimiento en la materia, sabe y entiende que muchas veces dichas condiciones son totalmente **irrelevantes** para un proceso, y la inclusión de las mismas sería simplemente una limitación indeseada que llevaría a obtener una patente que no tendría ningún uso por su limitado alcance. Por lo tanto, la reivindicación objetada no se modifica con respecto a la definición de los pasos del proceso ni las condiciones del mismo, ya que no afectan la claridad de la invención.

De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor Examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, cumple a cabalidad con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 15443 solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

3. Anexos

3.1 Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Documento de seguridad (1) que comprende una imagen de retrato (2) de un titular y un área de imagen (3), un patrón de imagen en el área de imagen formado por un conjunto bidimensional regular de elementos de imagen separados mutuamente (5,6) a una distancia mutua D , una capa (8) de un material plástico que cubre el área de la imagen y un conjunto de lentes (11, 12; 17, 18) en la capa (8), caracterizado porque las lentes (11, 12) están separadas en una distancia mutua L que difiere de D , el conjunto de lentes que cubre solamente una parte de la superficie del área de imagen y que recubre solo una parte de los elementos de imagen (5,6) y se forman en la capa (8) del material plástico por ablación con láser de la capa (8) del material plástico o mediante impresión y se colocan dentro de un contorno de imagen (10, 19), cuyo contorno de imagen forma indicaciones que muestran información perteneciente al titular y/o una autoridad de la emisión del documento (1).

2. El documento de seguridad (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los elementos de imagen (4, 6) están formados por una matriz de microestructuras.

3. El documento de seguridad (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto de lentes es un conjunto de lentes cilíndricas alargadas (17, 18), los elementos de imagen comprenden líneas de imagen paralelas (15, 16) que

tienen una dirección de longitud (1) que se extiende en un ángulo (α) a las lentes alargadas (17,18).

4. El documento de seguridad (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los elementos de imagen (5, 6) están escritos en el material plástico o una capa debajo del material plástico, por medio de un láser.

5. El documento de seguridad (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4 en el que se imprimen los elementos de imagen (5, 6).

6. El documento de seguridad (1) que comprende una imagen de retrato (2) de un titular y un área de imagen (3), un patrón de imagen en el área de imagen formado por un conjunto bidimensional regular de elementos de imagen separados mutuamente (5,6) en una distancia mutua D, una capa (8) de un material plástico que recubre el área de imagen y un conjunto de lentes (11, 12; 17, 18) en la capa (8), caracterizado porque el conjunto de lentes cubre solo una parte de la superficie del área de imagen y que recubre solo una parte de los elementos de imagen (5,6) y se forman en la capa (8) del material plástico dentro de un contorno de imagen (10, 19) mediante ablación con láser del material plástico, cuyo contorno de imagen forma indicaciones que muestran información perteneciente al titular y/o una autoridad emisora del documento.

7. El método de formación de un documento de seguridad (1) que comprende las etapas de:

- proporcionar una capa (9) que comprende un área de imagen (3), un patrón de imagen (5, 6) en el área de imagen formado por un conjunto bidimensional regular de elementos de imagen (5, 6) y una capa (8) de un material plástico que recubre el área de imagen (3),
- proporcionar una imagen de retrato de un titular en o sobre dicha capa (9),
- formar una serie de lentes (11, 12; 17, 18) en la capa de material plástico dentro de un contorno de imagen, cuyo contorno de imagen se superpone solo a una parte de los elementos de imagen (5, 6) y forma indicaciones que muestran información perteneciente al titular y/o una autoridad emisora del documento.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el conjunto de lentes (11, 12; 17, 18) se forma por ablación con láser de la capa (8) del material plástico.

9. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el conjunto de lentes (11, 12; 17, 18) se forma imprimiendo la capa (8) del material plástico.

10. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en el que el patrón de imagen (5, 6) comprende una matriz de imágenes separadas en una distancia

mutua D, el conjunto de lentes (11, 12; 17, 18) comprende elementos de la lente que están separados en una distancia mutua L que difiere de D.

11. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en el que el patrón de imagen (5, 6) está compuesto por grupos de líneas de imagen (15, 16), el conjunto de lentes comprende lentes cilíndricas alargadas (17, 18) que se forman en un ángulo (α) a las líneas de imagen (15,16).