



TRIANA, URIBE & MICHELSEN

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EXPEDIENTE No. : NC2019/0007705
SOLICITANTE : COMPOSECURE LLC
TRÁMITE : SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION **TARJETAS DE TRANSACCIÓN METÁLICAS PATINADAS O LISTAS PARA SER PATINADAS Y PROCESOS DE MANUFACTURA.**

FERNANDO TRIANA SOTO mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, República de Colombia, abogado titulado e identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad **COMPOSECURE LLC.**, con domicilio en 500 Memorial Drive Somerset, Nueva Jersey, Estados Unidos de América, por medio del presente escrito doy respuesta al oficio No. 7160, manifestando lo siguiente:

1. De la solicitud de patente

- 1.1 El examinador se refiere a que la estructura de las reivindicaciones 1 y 24 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características técnicas que lo definen y requiere modificar la redacción de las reivindicaciones 1, 11, 24, 25 y 31, ya que presentan expresiones como: *“la cual tarjeta comprende”* y *“la cual patinación”* (Reiv. 1), *“el lámina”* (Reiv. 11), *“el cual método comprende”*, *“el cual tratamiento comprende”* y *“el cual material”* (Reiv. 24), *“la cual pátina”* y *“la cual patinación”* (Reiv. 25), y *“eliminación mecánica cualquier óxido”* (Reiv. 31), que hacen inteligibles dichas reivindicaciones. También se refiere a que las expresiones como: *“cantidad deseada”* (Reiv. 1 y 25), *“un material susceptible de ser patinado”* (Reiv. 19) y *“una velocidad acelerada”* (Reiv. 24), son imprecisas o relativas. Define que las frases: *“creada de forma intencional comprende la patinación producida a una velocidad acelerada con respecto a una velocidad natural de patinación del material o (b) preparada para ser patinada mediante una activación de superficie que opera para favorecer la patinación a una velocidad acelerada con respecto a la velocidad natural de patinación de material”* (Reiv. 1), y *“la primera capa retardante o preventiva de pátina proporciona una velocidad diferente de retardo o prevención de pátina que la segunda capa retardante de pátina”* (Reiv. 22), definen el producto mediante su proceso de fabricación; pero se recuerda que un producto solo puede definirse de esta manera cuando es nuevo e inventivo y no puede definirse mediante sus características técnicas esenciales. Dado que este no es el caso, se requiere retirar dichas frases y se sugiere definirlo por las características técnicas



estructurales que definen al producto. Se requiere corregir la dependencia de la reivindicación 10, ya que la capa decorativa es presentada en la reivindicación 4 y no en la reivindicación 3. Se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos del producto que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en las figuras, con el fin, de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada. Se requiere modificar a reivindicación independiente 24 de proceso para evidenciar unidad de invención con la reivindicación 1 de producto. El examinador agrega que las reivindicaciones 24 y 25 presentan como características técnicas esenciales de la invención una ventaja técnica. De igual forma la expresión: “*proporcionar la tarjeta para que sea personalizada y emitida a un tarjetabiente*”, no es una etapa del proceso de fabricación de la tarjeta. Por último, define que la frase: “*Una tarjeta hecha por el proceso de cualquiera de las reivindicaciones 24- 32.*”, la cual se entiende es la reivindicación independiente 33, no debería presentar ninguna característica esencial diferente a la reivindicación 1; por lo tanto, requiere retirarla o justificar su inclusión en el capítulo.

- 1.2. En respuesta a dichas objeciones de forma, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio que ha sido corregido con base en lo solicitado. Particularmente, dicho nuevo pliego modificado corresponde al concedido bajo la patente US10946611 donde se han corregido los defectos de forma relacionados en el oficio objeto de la presente respuesta. También es de aclarar que dicho nuevo pliego es presentado con el pago de tasa por modificación voluntaria.
- 1.3. Es de aclarar que las nuevas reivindicaciones son corregidas con base en lo solicitado y no amplían la materia inicialmente radicada, pues su propósito es aclarar la presente invención conforme lo recomendado por el examinador.

2. Del Estado de la Técnica

- 2.1. El señor examinador, procede a determinar el examen del estado de la técnica con base en:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009239034	"Article having differing surface finishes and a method for producing same"	24 de septiembre de 2009
D2	ES2525615	"Un procedimiento para recubrir un sustrato para dotarle de un acabado oxidado y sistema multicapa"	26 de diciembre de 2014



- 2.2. Con base en el arte anterior, el examinador concluye que las reivindicaciones 1 a 33 comprenden una falta de novedad y actividad inventiva a la luz de D1 y D2.
- 2.3. Por tanto, para precisar aún más la invención frente al arte expuesto, la Solicitante ha modificado las reivindicaciones en general de conformidad con las reclamaciones emitidas de la patente de EE. UU. correspondiente a la N° US10.946.611. En ese caso, se aclara la característica novedosa de patinado no uniforme, es decir, diferentes velocidades o cantidad de patinado en diferentes áreas o superficies de la tarjeta, con base en las reivindicaciones independientes.
- 2.4. D1 por su parte, no menciona ni proporciona ninguna sugerencia de patinación. En cambio, la divulgación en D1 se limita a enseñar "áreas con diferentes niveles de brillo" en una tarjeta de plástico. Asimismo, D2 se refiere a la aplicación de pintura sobre un sustrato para proporcionar un acabado "oxidado" o de óxido de hierro; por lo que no hace ninguna referencia con respecto a la patinación de una tarjeta de transacción.
- 2.5. Por lo tanto, D1 o D2 no enseñan ni divulgan la característica reivindicada de patinado no uniforme. Como tal, la combinación de D2 y D1 no enseña ni revela todas las características de las afirmaciones independientes. En consecuencia, la Solicitante solicita respetuosamente el retiro del rechazo de las reivindicaciones con base en el nuevo pliego.
- 2.6. En conclusión, se ha probado que este documento no es perjudicial respecto al requisito de NOVEDAD o NIVEL INVENTIVO de la invención, ni contradice cualquier disposición legal o reglamentaria. Por tanto, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese despacho, esta solicitud sea concedida bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, incluso si el examinador lo considera insuficiente en conjunto con las nuevas reivindicaciones que aquí se presenta, la solicitante ruega respetuosamente que se le ofrezca una nueva oportunidad, a través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema en controversia.

De la Señora Directora,


FERNANDO TRIANA SOTO
C.C. No. 79.154.036 de Bogotá
T.P.A. 45.265 del C.S. de la J.