

* Cra. 7 # 74 – 64
* Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Señor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO.

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-122737- -00013-0000

Fecha: 2013-08-12 13:23:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 10

Re:	Expediente No.	10-122737
	Patente de Invención:	METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESION QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS
	Solicitud Internacional:	PCT/US2009/039392
	Titular:	AVERY DENNISON CORPORATION

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN NO. 38298 DE 27 DE JUNIO DE 2013,
NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 2 DE
JULIO DE 2013, DESFIJADA EL 2 DE AGOSTO DE 2013**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **AVERY DENNISON CORPORATION**, domiciliada en 150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, Estados Unidos de America; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 38298 de 27 de Junio de 2013, notificada por fijación en lista el 2 de Julio de 2013, desfijada el 2 de Agosto de 2013; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se otorguen todas reivindicaciones solicitadas

para el privilegio de la Patente de Invención denominada: **“METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESION QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS”**, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

Base de la Negativa

- 1.1.** Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su despacho ha concedido parcialmente el privilegio de patente de invención denominada: **“METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESION QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS”** solicitado por mí representada la sociedad **AVERY DENNISON CORPORATION**, al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2.** Lo anterior, debido a que el acto administrativo en mención, en su artículo primero decide conceder el privilegio de invención a la creación titulada **“METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESION QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS”**, en cuanto a las reivindicaciones 1 a 8 y 10 incluidas en el radicado bajo el No.10-122737-00009-0000.
- 1.3.** No obstante, en su artículo segundo **niega** el privilegio de la descrita solicitud para las **reivindicaciones 9 y 11-50**, al considerar esa Dependencia, que las reivindicaciones 9 y 11-25, incluidas en el escrito radicado bajo el No. 10-122737-00009-0000, presentan falsa dependencia puesto que son características de la etiqueta y no del método para aplicar la etiqueta que se refiere la reivindicación 1.

- 1.4.** En cuanto al rechazo de las reivindicaciones 9 y 11-25, me permito manifestar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto a los documentos citados, en los cuales se fundamentó el rechazo, por lo tanto para una mayor claridad y en aras que se profiera una decisión equitativa y justa en este trámite.
- 1.5.** Por otro lado se afirma en el acto administrativo recurrido, que para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.
Al presentarse el pago por quince (15) reivindicaciones adicionales, únicamente se tienen en cuenta las reivindicaciones 1 a 25 para su estudio y las reivindicaciones 26-50 incluidas en el escrito, no pueden considerarse dentro del presente estudio.
- 1.6.** No compartimos la decisión recaída sobre la patente de la referencia, por las siguientes razones:
- a) Resulta sorpresivo el rechazo de las reivindicaciones adicionales, dentro del presente trámite, pues en primer lugar es una nueva modalidad, que anteriormente no aplicaba y de otro lado puede observarse en los antecedentes de este trámite que no medió requerimiento alguno solicitando el pago, ni tampoco se advirtió en la acción oficial del pago por concepto de reivindicaciones adicionales, violando con este proceder el derecho de defensa de mi representada.
 - b) Efectivamente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 34, prescribe:

“El solicitante de una Patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una aplicación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Con fundamento en la disposición citada, mi representada mediante escrito radicado ante esa dependencia el 5 de marzo de 2013, dio respuesta a la acción oficial emanada de esa entidad y presento modificación de la patente, en el sentido de explicar y aclarar la invención solicitada, modificando las reivindicaciones de 1 a 50.

- c) El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificara al solicitante. Este deberá responder.....”

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo que antecede.

.....”

- d) De otro lado el cobro por reivindicaciones adicionales no se hacía efectivo en el pasado al momento de presentar respuesta a acciones oficiales y es importante resaltar que su aplicación es reciente. A partir de la determinación de cobrar la tasa por las reivindicaciones adicionales, (que es perfectamente viable), esa respetable entidad al emitir las acciones oficiales y para dar oportunidad al derecho de defensa por parte del solicitante acostumbra a requerir, más o menos bajo el siguiente contenido:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Sin embargo en este caso concreto no hubo ninguna clase de requerimiento, ni advertencia respecto al pago de tasas por concepto de

reivindicaciones adicionales, violando el derecho de oportunidad o defensa de mi representada.

- e) Tal como lo establece la disposición si el examinador encuentra que la solicitud de invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos por la decisión para la concesión, lo notificara al solicitante. En el caso que nos ocupa si la solicitud no contenía el pago total de las reivindicaciones, pues faltaba el monto para cubrir las reivindicaciones adicionales de la 26 a 50 correspondiente al nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con la respuesta a la acción oficial, ha debido proferirse un auto o acción oficial en tal sentido, y no rechazar de plano las reivindicaciones adicionales solicitadas, pues esta actuación viola el derecho de defensa de mi representada, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, el cual tiene como columna vertebral asegurar el resultado justo y equitativo dentro de un proceso, dando la oportunidad de controvertir y defenderse.
- f) Y es en el artículo 45, de la decisión 486, que se establece la obligación de requerir en aquellos casos que encontrare que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos para la concesión de la patente, lo notificara al solicitante, correcto desarrollo del derecho de defensa.
- g) La falta de pago es uno de los requisitos para la concesión de la patente y así se desprende del contenido de los fundamentos de la negativa al sostener esa dependencia:
- “.....Que al presentarse el pago por quince (15) reivindicación (es) adicional (es) únicamente se tienen en cuenta las reivindicaciones 1 a 25 para su estudio y la (s) reivindicación (es) 26 – 50 incluida (s), en el escrito radicado bajo el NMo.10-122737-00009-0000 no puede (n) considerarse (n) dentro del presente estudio”
- h) El recurso de apelación da la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, sin embargo se torna limitado, pues se ha debido exigir el pago de la tasa de las reivindicaciones adicionales mediante acción oficial, dentro del trámite de la patente, es decir previamente a la resolución que decide la invención.

El derecho de defensa es una facultad otorgada a quienes intervienen en las actuaciones administrativas, para ejercitar dentro de las mismas, acciones y excepciones y el complemento de los requisitos que puedan corresponder, como actores, en nuestro caso, de una solicitud de patente de invención.

1.7. MODIFICACION DE LA SOLICITUD.

De acuerdo con lo expresado en el punto anterior estamos acompañando a este respetuoso escrito un nuevo juego de reivindicaciones (1-50), todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud internacional PCT originalmente presentada, y por lo tanto es permitida según el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, y su correspondiente fase nacional. Con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, estamos presentando un nuevo juego de reivindicaciones, que incluye el pago de las reivindicaciones adicionales no cubiertas con la tasa pagada inicialmente, para que se efectúe un estudio integral de la invención que abarque todas sus reivindicaciones.

- 1.8.** Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486 y por esta razón se está presentando una modificación para que sea examinada en forma más cuidadosa y profunda.

Por todo lo anterior la decisión recurrida debe ser revocada, como respetuosamente lo solicito.

2. PETICIONES.

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder a **REVOCAR** la Resolución No. 38298 de 27 de Junio de 2013 y en su lugar proferir otra en la que se ordene el trámite de la modificación propuesta para que una vez efectuado el estudio respectivo, se otorgue el privilegio de la patente de invención denominada **“METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SENSIBLES A PRESION QUE TIENEN UNA MAYOR ADAPTABILIDAD A RECIPIENTES QUE TIENEN FORMAS COMPLEJAS”**.

b) Pretensión Subsidiaria

REVOCAR la Resolución No. 38298 de 27 de Junio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, en la que, con fundamento en la modificación solicitada, si considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada, como respetuosamente lo solicito.

3. PRUEBAS.

- 3.1.** Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 3.2.** Resolución No. 38298 de 27 de Junio de 2013.
- 3.3.** Copia del Formulario de Modificación y Recibo de Pago correspondiente.
- 3.4.** La actuación surtida.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso, el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, los artículos 14, 16, 18, 34, 45 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

5.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 2 de Julio de 2013, desfijada el 2 de Agosto de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

6.- NOTIFICACIONES.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134



No. 10-122737- -00012-0000

Fecha: 2013-08-12 13:21:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 9

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ **Patente de Invención**

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

AVERY DENNISON CORPORATION

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Domicilio Titular
Estados Unidos de América	150 North Orange Grove Boulevard Pasadena, California 91103, Estados Unidos de América
Dirección electrónica	No. Fax Número telefónico



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RUBIO CAMACHO HUMBERTO

17'192.062

50.007 C.S.J.

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 7 # 74-64 Oficina 506		Bogotá, D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
mail@rubiolawyers.com	3131647	3132408

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general.

4. Datos del trámite

Expediente No.: 10-122737

Corrección:

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación. **Recibo No 13-0079744 de 12/08/2013**

☒

Comprobante de pago de la tasa por excedente de Reivindicaciones. **Recibo No 13-0079746 de 12/08/2013**

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

	HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Firma	Nombre y apellidos
50.007 C.S.J.	17'192.062
Tarjeta Profesional	C.C.