

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-122742- -00009-0000

Fecha: 2013-08-12 13:17:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Señor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTIL
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Ref:	Expediente No.	10-122742
	Patente de Invención:	“METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTÍCULO”
	Solicitud Internacional:	PCT/US2009/039398
	Titular:	AVERY DENNISON CORPORATION

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN NO. 38418 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. 38418 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 **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: “**METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO**”, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

Base de la Negativa

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su Despacho deniega el privilegio de patente de invención denominada: **“METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO”** 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. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención porque consideró que las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de novedad. Se puede establecer con la simple lectura de la Resolución que esa división de ninguna manera considera la inversión, la importancia y el alcance del objeto de la presente solicitud y no obstante a tener novedad y nivel inventivo decide negarla, haciéndose una interpretación equivocada.
- 1.3. Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto a los documentos citados, en los cuales se fundamento el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguiente argumentos:
- 1.4. Considera ese Despacho que la presente solicitud está afectada por los documentos ES 2 159 976 y US 5, 897,722, precisión con la que estamos en total desacuerdo, toda vez que la presente solicitud está dirigida a un método para aplicar una etiqueta a un artículo. La reivindicación 1 requiere proporcionar "una capa continua de adhesivo sensible a la presión en la superficie interior de la película contraíble por calor" y "poner en contacto una porción de la capa adhesiva continua en la región de contacto de la etiqueta con el artículo." Como se explica a continuación, ninguna de estas

limitaciones está presente en las referencias citadas en el documento D1 (ES 2159976) o D2 (EE.UU. 5.897.722). Por lo tanto, respetuosamente solicitamos consideren que la reivindicación 1, y las restantes reivindicaciones que dependen de la misma, son nuevos sobre estos documentos.

D1 describe un aparato para aplicar películas termo-retractiles a artículos como botellas, otros envases y artículos novedosos como árboles de navidad, huevos de pascua artificiales, etc. **D1 no enseña una capa continua de adhesivo sensible a la presión en la superficie interior de la película contraíble por calor, como se enseña en la reivindicación 1.** En su lugar, D1 enseña que "cada etiqueta, a su vez, se hace girar más allá de un aplicador de cola 19 que gira en un eje 20 que se aplica pegamento de fusión en caliente y/o disolvente para el extremo delantero de la etiqueta y el extremo posterior de la etiqueta" (EP 0865990, col. 3, líneas 21-24 (equivalente en idioma Inglés de ES 2159976)). La adición de pegamento de fusión en caliente y/o disolvente del extremo al extremo delantero o trasero de la etiqueta no es una "capa continua de adhesivo sensible a la presión", como se enseña en la reivindicación 1. Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud es novedosa frente al documento D1.

Con respecto a D2, el examinador indica que esta referencia describe un proceso para aplicar etiquetas a artículos adhiriendo primero por una porción limitada de la etiqueta al artículo y haciendo posteriormente porciones adicionales de la etiqueta adhesiva de manera que se adherirán al artículo después de que la etiqueta está adherida al artículo. Los bordes anterior y posterior de la etiqueta pueden estar unidos al artículo o entre sí para fijar la etiqueta a un recipiente o un artículo de este tipo. Así como en el caso del documento D1, D2 tampoco enseña una capa continúa de adhesivo sensible a la presión en la superficie interior de la película contraíble por calor como se establece en la reivindicación 1 de la presente solicitud. D2 enseña una etiqueta 20 que incluye una tira adhesiva del borde 40 y un borde de tira adhesivo de salida 42, donde las porciones de la etiqueta no cubiertas por las tiras adhesivas iniciales o finales que están recubiertos con un revestimiento

adhesivo latente 44. (D2, col. 5, líneas 1-8). Por lo tanto, ni las tiras de borde adhesivas de entrada o salida ni el revestimiento de la capa adhesiva, son una capa continua sobre la superficie interna de una película contraíble por calor.

En cambio la presente solicitud **contrasta con el arte previo** en cuanto al adhesivo sensible a la presión que se reivindica, el adhesivo latente descrito en D2 es sólo "potencialmente adhesivo" y "se puede ser más adhesivo mediante una etapa de procesamiento adicional." (D2, col. 4, líneas 59-67). Por consiguiente, las nuevas reivindicaciones son nuevas sobre el documento D2.

1.5. Por tanto solicitamos respetuosamente, se tenga en cuenta que ninguna de las referencias citadas por el examinador divulga "**todas**" las limitaciones de la reivindicación 1 de la presente invención como se ha enmendado, quedando en evidencia la novedad de la misma, razón por la cual discrepamos respetuosamente de esta opinión, ya que para que un documento del estado de la técnica destruya la novedad de una reivindicación, este debe anticipar, por sí solo, todas las características técnicas reivindicadas, lo que evidentemente no ocurre con los documentos citados por el examinador, los cuales no son en lo absoluto relevante ya que no tiene todas las características en común con la presente invención.

1.6. Adicionalmente debemos indicar al examinador que las reivindicaciones presentadas en la presente solicitud, son análogas con la patente concedida en Europa mediante número **EP09727646**, cuya página web estamos anexando como referencia.

En la Oficina Europea también se hizo el respectivo Examen Preliminar Internacional que fue emitido por la Oficina Europea de Patentes, actuando como autoridad de examen seleccionada para la solicitud internacional de la cual se deriva esta fase nacional, y esa entidad considero patentable todas las reivindicaciones presentadas en la solicitud en estudio, al ser las reivindicaciones nuevas e inventivas culminándose su trámite en la concesión de la patente. Es claro que la Oficina de Patentes de Colombia, tiene su propio criterio cuando resuelven una solicitud de patentes que se presenta ante esa entidad, pero consideramos que si la presente solicitud Europea fue concedida

para las mismas reivindicaciones que se pretenden proteger en Colombia, debería realizarse un estudio más minucioso de las características técnicas de la presente solicitud y los antecedentes encontrados, que a la vista no fueron obstáculo para la patente Europea.

- 1.7. 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, 16 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

En consecuencia, el solicitante respetuosamente considera que ninguna de las referencias citadas D1 y D2, ni separadamente ni de forma combinada, muestran y menos aún sugieren “todas” las características técnicas incluidas en la reivindicación principal 1 de la presente solicitud, mucho menos en las reivindicaciones secundarias, más limitadas, de la misma, por lo tanto si existe novedad y la patente solicitada debe ser otorgada, como respetuosamente lo solicito.

Por lo tanto la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de la técnica citado, por lo tanto la resolución recurrida deber ser revocada y en su lugar proferida otra por medio de la cual y una vez verificados los motivos de este recurso, se otorgue el privilegio de invención: **“METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO”** solicitado por mí representada la sociedad **AVERY DENNISON CORPORATION**.

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 con la concesión total o parcial de la Patente de Privilegio de Invención: **“METODO PARA APLICAR UNA ETIQUETA CONTRACTIL SENSIBLE A PRESION A UN ARTICULO”**, a favor de la sociedad **“AVERY DENNISON CORPORATION”**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

- 1). **REVOCAR** la Resolución No. 38418 de 27 de Junio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que otorguen en forma total o parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- 2). **REVOCAR** la Resolución No. 38418 de 27 de Junio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, 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 total o parcialmente, 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. Copia de la patente concedida en Europa mediante número **EP09727646**.
- 3.3. Resolución No. 38418 de 27 de Junio de 2013.
- 3.4. La actuación surtida.

X

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso los artículos 14, 16, 18, y 34 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 Oficina 506 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

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

COD. 4134



Extract from the Register of European Patents

About this file: EP2271555

EP2271555 - METHOD FOR APPLYING A PRESSURE SENSITIVE SHRINK LABEL TO AN ARTICLE [Right-click to bookmark this link]			
Status	The patent has been granted <i>Database last updated on 09.08.2013</i>		
Most recent event	10.05.2013	(Expected) grant	published on 12.06.2013 [2013/24]
Applicant(s)	For all designated states Avery Dennison Corporation 150 North Orange Grove Boulevard Pasadena, CA 91103-3596 / US		
	[2011/02]		
Inventor(s)	01 / PREVITY, Richard, A. 10700 Somerset Drive Chardon OH 44024 / US		
	02 / LORENCE, James, Paul 6830 Rolling Acres Court Concord OH 44077 / US		
	03 / PASTOR, Richard, D. 10435 Locust Grove Drive Chardon OH 44024 / US		
	04 / POTTER, Craig, William 7707 Ellington Place Mentor OH 44060 / US		
	05 / RACKOVAN, Mitchell, J. 5120 Turnbury Drive Madison OH 44057 / US		
	06 / CONE, William, Lewis 9034 Lismore Court Weeki Wachee FL 34613 / US		
	[2011/02]		
Representative(s)	Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE		
	[2013/24]		
Application number, filing date	09727646.3	03.04.2009	
	[2011/02]		
	WO2009US39398		
Priority number, date	WO2008US59397	04.04.2008 Original published format: PCT/US2008/059397	
	US20080237761	25.09.2008 Original published format: US 237761	
	[2011/02]		
Filing language	EN		
Procedural language	EN		
	Type :	A1 Application with search report	
	No. :	WO2009124229	

9

Publication	Date :	08.10.2009	
	Language :	EN	
	[2009/41]		
	Type :	A1 Application with search report	
	No. :	EP2271555	
	Date :	12.01.2011	
	Language :	EN	
	The application has been published by WIPO in one of the EPO official languages on 08.10.2009		
	[2011/02]		
	Type :	B1 Patent specification	
	No. :	EP2271555	
	Date :	12.06.2013	
	Language :	EN	
	[2013/24]		
International and Supplementary search report(s)	International search report - published on:	EP	08.10.2009
Classification	International :	B65C3/08, B65C9/18, B65C9/24, B65C9/28	[2011/02]
Designated contracting states	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/02]		
Title	German :	VERFAHREN ZUM ANBRINGEN EINES DRUCKEMPFINDLICHEN SCHRUMPFETIKETTS AN EINEM ARTIKEL	[2012/51]
	English :	METHOD FOR APPLYING A PRESSURE SENSITIVE SHRINK LABEL TO AN ARTICLE	[2011/02]
	French :	PROCÉDÉ D'APPLICATION D'UNE ÉTIQUETTE RÉTRACTABLE AUTOCOLLANTE SUR UN ARTICLE	[2012/52]
Entry into regional phase	21.10.2010	National basic fee paid	
	21.10.2010	Designation fee(s) paid	
	21.10.2010	Examination fee paid	
Examination procedure	21.10.2010	Examination requested [2011/02]	
	20.12.2010	Amendment by applicant (claims and/or description)	
	26.01.2012	Despatch of a communication from the examining division (Time limit: M04)	
	31.05.2012	Reply to a communication from the examining division	
	28.11.2012	Communication of intention to grant the patent	
	08.04.2013	Fee for grant paid	
	08.04.2013	Fee for printing paid	
Divisional application(s)	The date of the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued is 26.01.2012		

9

10

Fees paid	Renewal fee	
	25.04.2011	Renewal fee patent year 03
	25.04.2012	Renewal fee patent year 04
	29.04.2013	Renewal fee patent year 05
Cited in	International search	[X] <u>US5879496</u>
		[Y] <u>US5904804</u>
		[A] <u>US5897722</u>
		[A] <u>EP0342854</u>
		[A] <u>US2007175574</u>
		[A] <u>EP1862517</u>
		[A] <u>US2002056513</u>

10