

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-068180- -00007-0000

Fecha: 2012-05-07 12:22:30 Dep 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

REF. Expediente No.: 07-068.180
Patente de Invención: "PELICULA RETROREFLECTANTE"
PCT: PCT/US2006/000738
Solicitante: AVERY DENNISON CORPORATION

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No. 01931 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA DE 9 DE FEBRERO DE 2012.

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17'192.062 de Bogotá, 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, Estados Unidos de America; conforme al poder que para todos los efectos relacionadas con la Propiedad Industrial me fue conferido por la citada compañía, debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No. 01931, notificado por Estado de 9 de febrero de 2012, me permito:

Manifestar:

I- En el informe oficial emitido sobre la presente solicitud, se han emitido las objeciones que a continuación se resumen:

a.- De las Reivindicaciones:

- Se objeta la expresión "al menos" en las reivindicaciones 1 y 2 pues no permite establecer un intervalo puntual, por lo que no es precisa ni clara.

- Se objetan además de las reivindicaciones 1 y 2 las expresiones "la elongación de al menos 20%" o "una elongación de al menos 50%" y "una transmisión de luz visible inferior a

30%", lo cual no es permitido, ya que el producto se debe definir por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen.

- La expresión "como se expone en las reivindicaciones..." se debe modificar.

- Las reivindicaciones 7 y 8 se refieren a "un método para hacer un artículo retrorreflectante como se expone en cualquiera de las reivindicaciones 1-6", existiendo una falsa dependencia entre una reivindicación de método y una(s) reivindicación de producto.

La reivindicación 7 no muestra una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado.

- La expresión "crear" de la reivindicación 8, para definir una etapa técnica es vaga, poco clara.

- La reivindicación independiente 8 contiene todos los elementos técnicos del método constituido por una sola etapa de la reivindicación independiente 7, lo que resulta innecesario.

- En la reivindicación 10 se emplea la misma numeración (10) para referirse a una placa de matrícula y a un artículo retrorreflectante, por lo que no queda claro si se refiere al mismo producto.

- En resumen las reivindicaciones carecen de claridad.

b.- De la Descripción:

- Hay inconsistencia entre la referencia de la figura 1B y la figura 2B.

c. Unidad de Invención:

- La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención dado que el elemento técnico particular "artículo retrorreflectante" no es inventivo en virtud de los documentos D1 y D2, por lo que existen 3 grupos inventivos que son:

- Un artículo retrorreflectante (Reivindicaciones 1-6)
- Método de fabricación de un artículo retrorreflectante (Reivindicaciones 7-8)
- Una placa de matrícula (Reivindicación 9).

d. Análisis del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

- En análisis se llevó a cabo considerando las reivindicaciones 1-6, correspondiente al primer grupo inventivo de los mencionados previamente.

- Se considera que ninguno de los documentos del estado de la técnica, a saber D1 y D2 por separado, divulgan las características técnicas reivindicadas en la presente solicitud

reconociéndose que la invención es nueva, sin embargo la combinación de D1 y D2 hacen obvia la inclusión de la capa prismática en la película retrorreflectante D2 en el artículo retrorreflectante de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

- Adicionalmente el artículo reivindicado en la presente solicitud, tiene una retrorreflectividad comparable con las láminas retrorreflectantes divulgadas en D2.

2.- En contestación a las observaciones anteriores, manifestamos lo siguiente:

Acompañamos a esta respuesta un nuevo juego de reivindicaciones (1-6), todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada. Nos permitimos informar que las modificaciones realizadas a las reivindicaciones están enteramente sustentadas en la memoria descriptiva de la presente solicitud y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

Esta elección se basa en el primer grupo inventivo señalado por el examinador para la presente solicitud. Me reservo el derecho de presentar una o más solicitudes de patente divisionales para las restantes reivindicaciones originales no elegidas en esta oportunidad (7-10).

Con esta enmienda se supera la objeción de falta de unidad de invención encontrada por el examinador para las reivindicaciones originales.

En cuanto a la objeción de falta de claridad de las reivindicaciones 1 y 2 por la expresión "al menos", esta queda ahora superada en las nuevas reivindicaciones que se adjuntan, donde dicha expresión se ha eliminado.

Sin embargo el examinador también ha observado que las expresiones en las reivindicaciones 1 y 2 de "una elongación de al menos el 20% ... o "una elongación de al menos 50%" y "una transmisión de luz visible inferior a 30" no son permitidas porque un producto debe definirse por su forma o constitución o las partes que lo componen. El examinador afirma que la altura de los elementos y el grosor de la subcapa resultan en la elongación específica y las características de transmisión de luz visible de la presente construcción, como se fundamenta en la descripción.

El solicitante respetuosamente discrepa de esta observación, y afirma que la construcción del artículo retrorreflectante descrito en la reivindicación 1 y todas y cada una de las limitaciones de esta reivindicación, resultan en la elongación y la transmisión de luz visible específicas. Mientras que el grosor de la subcapa y la altura de los elementos pueden ayudar en una característica de elongación específica y las características de transmisión de luz visible, es la construcción general establecida en las reivindicaciones la que define las características de la elongación y de transmisión de luz visible resultantes.

Debe considerarse que absolutamente todos los elementos que conforman la construcción del artículo retrorreflectante reivindicado, con sus rasgos particulares y relaciones entre sí, constituyen las características técnicas, distintivas y esenciales, que conforman el concepto novedoso e inventivo de la presente solicitud. No es admisible eliminar uno de estos rasgos esenciales porque la invención dejaría de funcionar como está previsto, si así se hiciera.

En cuanto a la objeción “como se expone en las reivindicaciones....”, también se ha eliminado de las nuevas reivindicaciones que aquí se adjuntan y se ha remplazado por la expresión sugerida por el examinador.

Por otra parte, las objeciones sobre las reivindicaciones originales 7-10 ya no tienen que argumentarse en esta respuesta, pues dichas reivindicaciones se han eliminado de las que conforman el capítulo reivindicatorio para la presente solicitud.

En lo referente al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad evaluados, el examinador si bien reconoce que las reivindicaciones cumplen con el requisito de novedad, sin embargo considera que no satisfacen el requisito de nivel inventivo en virtud del estado de la técnica relacionado. El solicitante pide respetuosamente que se reconsidere esta opinión.

Para que haya una verdadera apreciación de los méritos de la invención, demostraremos a continuación su contribución al estado de la técnica, de ahí su nivel inventivo.

La presente invención proporciona una película retrorreflectante que puede acomodar un paso de deformación de trabajo en frío (por ejemplo, un paso de estampado, relieve o embutición) cuando se adhiere a un sustrato. Como tal, la película puede incorporarse en un artículo retrorreflectante (por ejemplo, una placa de matrícula) donde el sustrato se trabaja en frío para formar las zonas en relieve que se corresponden con los caracteres alfanuméricos y/u otras señales.

La película retrorreflectante de la presente invención se caracteriza por una **capa prismática**. Convencionalmente, las películas retrorreflectantes utilizadas en las placas de las matrículas no eran prismáticas, sino más bien tenían servicio de lentes o gránulos como elementos retrorreflectantes, lo cual es altamente probable para las placas de matrícula del año 1999, la fecha del documento D1.

El solicitante, sin embargo apreció que el uso de una película prismática permitiría una gama más amplia de flexibilidad de diseño, a la hora de diseñar un producto retrorreflectante en particular. Sin embargo, las películas prismáticas no se conocían previamente como para poder adaptarse a estos procesos de trabajo en frío, como las esquinas de los cubos, las cuales redujeron la reflectividad cuando se distorsionaron debido al estiramiento o la elongación.

El artículo retrorreflectante de la presente invención incluye un sustrato y una película retrorreflectante que tiene elementos de prismas formados en su superficie posterior. La película retrorreflectante se adhiere y se ajusta al sustrato, de tal manera que las zonas elevadas de la película retrorreflectante se corresponden con las zonas elevadas del sustrato y las zonas planas de la película retrorreflectante se corresponden con las zonas planas del sustrato. La película retrorreflectante es capaz de resistir la operación de deformación que formaron las zonas elevadas del artículo retrorreflectante o la placa de matrícula.

Cuando se compara con las películas retrorreflectantes que tienen una capa granulada (lentes encapsulados o embebidos), las películas retrorreflectantes prismáticas exhiben una retroreflectividad mucho mayor. Sin embargo, las películas retrorreflectantes prismáticas no se utilizan generalmente para placas de matrículas o en aplicaciones de sustrato en relieve. Esto se debe a que las películas prismáticas típicas se utilizan para señalizaciones de tráfico y aplicaciones comerciales que tienen porcentajes de elongación muy bajo y presentan grietas cerca de las señales elevadas después del proceso de estampación. Una característica clave para el éxito del estampado de la placa de matrícula es el porcentaje de elongación de la película retrorreflectante que ilustra el nivel inventivo de la presente invención.

Ninguna de las referencias citadas describe un sustrato que tiene una transmisión de luz visible de menos de 30% y/o donde una capa (44) de la película (30) posicionada posterior a la capa prismática (42), tiene una transmisión de luz visible de menos de 30% .

El examinador ha reconocido que D1 no divulga estas limitaciones de la reivindicación 1 y cita la columna 14, líneas 36 a 31 del documento D2 para sustentar su objeción contra el nivel inventivo de la solicitud. Sin embargo, este pasaje de D2 sólo describe, de forma general, la deposición de metales sobre la superficie plana. Esto, por lo tanto, está muy distante de indicar el valor exacto de la transmisión de luz visible que se produce. Por otra parte, ninguna de las referencias citadas describe un elongación de al menos 20% como se describe en la presente invención. D2 enseña que la retrorreflectividad de las láminas disminuye a medida que aumenta el ángulo de inclinación, y como tal, se deteriora el funcionamiento que se produciría por ejemplo, mediante el estiramiento de las películas debido a la estampación en frío [columna 11, líneas 30-42 de D2]. De esta manera, D2 no divulga cualquier elongación o estiramiento que al hacerlo, causaría que el funcionamiento de la lámina se deteriore.

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

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS
Pagina 6 de 6
Expediente No. 07-068180

6

la presente solicitud, mucho menos en las reivindicaciones secundarias, más limitadas, de la misma.

Por lo tanto la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de la técnica citado durante el examen de patentabilidad.

Solicito respetuosamente que, sobre la base de las nuevas reivindicaciones que aquí se adjuntan, se proceda a la concesión de la patente colombiana correspondiente.

Teniendo en cuenta que las nuevas reivindicaciones definen la materia que se desea proteger siendo claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción, consideramos que se han subsanado todos y cada uno de las objeciones expuestas por el examinador, por tanto el nuevo capítulo reivindicatorio contiene materia nueva susceptible de considerarse con novedosa conforme lo establece el artículo 16 de la Decisión 486. Solicito que, sobre la base de las nuevas reivindicaciones que aquí se adjuntan, se proceda a la concesión de la patente colombiana correspondiente.

Anexo:

Capítulo reivindicatorio modificado.

Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, solicito muy amablemente a su Despacho, llevar a cabo un nuevo estudio de patentabilidad teniendo en cuenta los argumentos aquí expuestos y sea concedido el privilegio de invención solicitado, y en caso contrario se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,


HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 de Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134

6

REIVINDICACIONES

1. Un artículo retrorreflectante (10) que tiene una zona plana (12) y zonas elevadas (14), dicho artículo (10)
5 que incluye un sustrato (20) y una película retrorreflectante (30) que tiene una superficie trasera adherida a una superficie delantera del sustrato (20);

donde el sustrato (20) tiene una zona plana (22) correspondiente a la zona plana (12) y zonas elevadas (24)
10 correspondientes a las zonas elevadas (14);

donde la película retrorreflectante (30) tiene una zona plana (32) correspondiente a la zona plana (12) y zonas elevadas (34) correspondientes a las zonas elevadas (14); caracterizado porque:

15 la película retrorreflectante (30) incluye una capa prismática (42) que tiene elementos prismáticos retrorreflectantes (60) formados en su superficie trasera;

la película retrorreflectante (30) tiene una elongación entre el 20% y el 100%; y

20 el sustrato (20) tiene una transmisión de luz visible inferior a 30% y/o una capa (44) de la película (30) colocada detrás de la capa prismática (42) que tiene una transmisión de luz visible inferior a 30%.

2. Un artículo retrorreflectante (10) de acuerdo con
25 la reivindicación 1, donde la película retrorreflectante (30) tiene una elongación del 50%.

3. Un artículo retrorreflectante (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, donde la zona plana (12) forma un fondo y las zonas elevadas (14) forman marcas.

30 4. Un artículo retrorreflectante (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3, donde el sustrato (20) se hace de metal.

5. Un artículo retrorreflectante (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, donde el sustrato (20) se hace
35 de un material esencialmente opaco.

6. Un artículo retrorreflectante (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 5, donde el sustrato (20) es una chapa de aluminio esencialmente opaca.