

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, 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. 13-260725- -00009-0000

Fecha: 2016-01-18 10:13:49 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 10

Señor Doctor
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Re: Expediente No. 13-260725
Patente de Invención: "SISTEMA, METODO Y
CONJUNTO DE
CUMPLIMIENTO DE
RETROREFLECTIVIDAD
MINIMA"
Solicitud Internacional: PCT/US2012/033247
Titular: AVERY DENNISON
CORPORATION

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN NO. 90551 DE 23 DE NOVIEMBRE DE
2015, NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 1
DE DICIEMBRE DE 2015, DESFIJADA EL 4 ENERO
DE ENERO DE 2016.

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 Blvd., Pasadena, California 91103, Estados Unidos de America; debidamente reconocido por su despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 90551 de 23 de noviembre de 2015, notificada por fijación en lista de 1 de diciembre de 2015, desfijada el 4 de enero de 2016; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: "**SISTEMA, METODO Y CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO DE RETROREFLECTIVIDAD MINIMA**", conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

- 1.1. Mediante la "Resolución" objeto del presente recurso, se deniega el privilegio de patente de invención denominada: **"SISTEMA, METODO Y CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO DE RETRORREFLECTIVIDAD MINIMA"** solicitado por mi 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 por considerar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo. Se puede establecer con la simple lectura de la "Resolución" que esa división de ninguna manera analizó correctamente la invención y su aporte al estado de la técnica, y a pesar de cumplir con los requisitos establecido por la ley decide negarla, haciéndose una interpretación equivocada en el análisis de patentabilidad de la misma.
- 1.3. De acuerdo con la doctrina y la Decisión 486, para que una invención sea patentable debe gozar de los requisitos de patentabilidad que son: Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.
- Conforme a lo expuesto anteriormente, es claro que durante la evaluación del Nivel Inventivo de la presente invención, ese Despacho hizo caso omiso de las directrices establecidas por el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD publicado por la SIC, toda vez que no reconoció que antes de la existencia de la presente invención, la solicitante se enfrentó a un complejo problema técnico y proporcionó una solución que no podía de ninguna manera haberse derivado de forma obvia a partir del estado de la técnica en el momento en que surge la invención, pues de haberlo tenido en cuenta, ese Despacho no habría negado el privilegio que se solicita, ya que como demostraremos más adelante, la solución propuesta es inventiva frente al documento D1.

2. ANTECEDENTES**Base de la Negativa - Falta de Nivel Inventivo****2.1 Objeto de la invención**

El problema técnico con el que se relaciona la invención rechazada en la "Resolución" consiste en la necesidad de desarrollar un dispositivo con el que se mida los niveles de retrorreflectividad de las señales de tráfico, para que estas cumplan unos niveles mínimos de seguridad vial. La solicitud en estudio presenta un conjunto de láminas de referencia con colores y niveles de retrorreflectividad para comparar con las señales inspeccionadas.

2.2. Determinación del estado de la técnica

La "Resolución" basa su rechazo en el siguiente documento de la técnica anterior:

Item	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Artículo 1º	Sign Retroreflective - A Minimized Top -	Junio 2010

Considera esa entidad que la solicitud en estudio se ve afectada por novedad y nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz del documento D1 que se considera el estado de la técnica.

La "Resolución" definitivamente concluye que teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante durante el trámite de la solicitud no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad previamente sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio resuelve denegar la patente para **"SISTEMA, METODO Y CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO DE RETRORREFLECTIVIDAD MINIMA"**.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

- 3.1. Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto al

documento citado, en el cual se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguientes argumentos: **LA PRESENTE INVENCION SÍ ES INVENTIVA CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 EN VISTA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS CITADOS EN LA "RESOLUCIÓN" DENEGATORIA 90551.**

- 3.2. De acuerdo a lo estipulado en la Decisión 486, Artículo 34, el solicitante podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta con este recurso, modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio que consta de las reivindicaciones 1 a 10. La modificación presentada no implica una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por tanto, respetuosamente solicito se estudie, al momento de decidir este Recurso de Reposición, la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio presentado ante ese Despacho mediante solicitud de 18 de enero de 2016.
- 3.3. El solicitante discrepa respetuosamente de lo expuesto en la resolución, razón por la cual se presenta este Recurso de Reposición.

En primer lugar la solicitante considera que el análisis del requisito de nivel inventivo sobre el que se basa el rechazo de la "Resolución" es erróneo, sobre todo porque tiene como fundamento una conclusión a la que llega la autoridad de examen que indudablemente está basada en el indebido uso de la retrospectiva, es decir, una vez que se conoce la solución técnica propuesta por la invención, el examinador busca la vía de combinar dos documentos que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abordado por la presente solicitud, para objetar su no obviedad. Según el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD", en el análisis de este requisito de patentabilidad no basta con la existencia de los elementos de

manera aislada o individualmente considerados en el estado de la técnica para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad "enseñen de manera evidente" la manera de llegar a la solución al problema técnico. Esto indudablemente no ha ocurrido cuando el examinador ha combinado la enseñanza de D1, pues con esta combinación no se podría prever en lo absoluto la ventaja técnica de la solución propuesta que se ofrece sobre la técnica anterior.

Sin embargo, con el fin de evaluar correcta y justamente este requisito de nivel inventivo, y determinar si realmente era obvia la invención para el experto en la técnica antes de la fecha de presentación de la solicitud, la técnica anterior debe considerarse como lo que realmente era para la persona experta en la fecha de la invención, y no bajo el prejuicio del conocimiento de la solución que se está proponiendo.

- 3.4. El examinador encuentra que las reivindicaciones 1 a 20 carecen de nivel inventivo y novedad frente al documento D1 (Sign Retro reflectivity Artículo 1).

D1, enseña múltiples métodos para mantener la retro reflectividad de las señales de tránsito.

Debemos señalar que D1 da a conocer un método para agencias locales de Minnesota para mantener signos retrorreflectividad que cumplan con los requisitos de seguridad para los viajes en la noche. El procedimiento se lleva a cabo por un examinador desde un vehículo en movimiento en condiciones nocturnas, con la ayuda de señales de calibración y paneles de comparación fabricados, para tener una retrorreflectividad en o por encima de los niveles mínimos exigidos por las normas de seguridad. Es preciso señalar que D1 no describe todas las características descritas en las reivindicaciones independientes 1 y 6. En particular, en la reivindicación 1 se describe un método que comprende los pasos siguientes:

iluminar la señal y el panel de la comparación con una fuente de luz; que tiene una salida de luz de al menos 500.000 candelas;
comparar una retrorreflectividad de la señal iluminada y del panel de comparación iluminado;
determinar si la retrorreflectividad de la señal iluminada es inferior a la retrorreflectividad del panel de comparación iluminado; y
programar la señal para su reemplazo si la retrorreflectividad de la señal es inferior a la retrorreflectividad del panel de comparación;
en el que dicha iluminación, dijo comparar y dicha determinación se realizan durante el día-luz.

D1 sólo se describe un método para llevar a cabo inspecciones visuales nocturnas con la ayuda de la señal de calibración y los paneles de comparación.

La reivindicación 6 describe un montaje para la realización de inspecciones de señal de tráfico, que comprende:
una segunda fuente de luz portátil que tiene una salida de luz de al menos 500.000 candelas.

Debemos indicar que en D1 no se da a conocer ninguna fuente de luz de mano. En efecto, las señales se iluminan con luces de cruce de un vehículo. (Ver D1, página 18)

Por lo tanto, tanto la reivindicación 1 y 6 se han demostrado las distintas técnicas en comparación con D1.

El problema planteado por la presente solicitud consiste en proporcionar un método y un sistema para realizar inspecciones de señales de tráfico confiables y seguras. Este problema se resuelve mediante el método y característica descrita en la nueva reivindicación 1 y de acuerdo al aparato que tiene la característica descrita en la reivindicación 6. Las realizaciones preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes.

Un experto obtendría la siguiente orientación del documento D1 al intentar resolver el problema de la presente solicitud. De acuerdo con D1, la retrorreflectividad de una señal existente es evaluada por un inspector que lleva a cabo una inspección visual de un vehículo en movimiento durante las condiciones nocturnas. En particular, se emplean señales de calibración y los paneles de comparación con los niveles retrorreflectantes en o por encima de un nivel mínimo. Las señales de calibración son vistas por el examinador antes de la inspección, mientras que los paneles de comparación se recortan a una señal que está bajo examinación. A juzgar por D1 un experto proporcionaría a un inspector con un conjunto de señales de calibración y paneles de comparación, el inspector viaja en un vehículo en condiciones nocturnas, y las señales iluminadas por las luces de cruce del vehículo.

D1 enseña cómo proporcionar un método fiable para llevar a cabo inspecciones de señales de tráfico, que es parte del problema arriba indicado. Sin embargo, el experto no recibe ninguna pista de D1 sobre cómo hacer que el procedimiento sea más seguro para el inspector.

La ventaja del efecto técnico de realizar la operación de inspección durante la luz del día, como se reivindica en la presente solicitud, es que el método puede llevarse a cabo en un entorno más seguro y más fiable porque las posibilidades de aparición de fatiga y falta de atención por parte del examinador se reducen ostensiblemente. D1 enseña explícitamente como utilizar el método que incluye calibraciones de señales y paneles comparativos durante las condiciones nocturnas, esto conlleva a que el experto en la materia este por fuera de las ventajas de la presentes solicitud de invención.

Por tanto, consideramos que D1 no traza las pautas para llegar a las características técnicas de la presente solicitud de invención y mucho menos sugiere como hacerlo. Mientras que la solución propuesta por la presente solicitud no se deriva del estado de la técnica, toda vez que la ventaja de realizar la operación de

inspección, como se reivindica, es una forma novedosa y con grandes ventajas como se precisó anteriormente.

3.5. Así las cosas, la presente invención es patentable según lo establecido en la Decisión Andina 486, ya que la referencia citada en la Resolución impugnada ha sido analizada y los argumentos en contra de la patentabilidad de la solicitud se han superado. Adicionalmente, se ha presentado un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, cuyas reivindicaciones ya no se encuentran afectadas por el documento señalado por el examinador. En consecuencia, el solicitante respetuosamente considera que la referencia citada D1, no muestra y menos aún sugiere "todas" las características técnicas incluidas en las reivindicaciones de la presente solicitud tal y como fueron modificadas. Por lo tanto la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de la técnica citado.

3.6. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en el **primer artículo** de la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, por tanto y teniendo en cuenta lo claramente expuesto anteriormente, y las **nuevas reivindicaciones 1 a 10** de la presente solicitud cumplen con lo estipulado en los Artículo 14, 16 y 18 de la Decisión 486, es decir, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud **en su totalidad 1-10** cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

4. PETICIONES.

4.1. Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, se sirva estudiar el nuevo

capítulo reivindicatorio, en concordancia con los argumentos anteriormente propuestos, y con base a ellos se proceda a otorgar total o parcial la Patente de Privilegio de Invención: **"SISTEMA, METODO Y CONJUNTO DE CUMPLIMIENTO DE RETRORREFLECTIVIDAD MINIMA"**, a favor de la sociedad **AVERY DENNISON CORPORATION**.

4.2. Pretensiones Subsidiarias.

- a). **REVOCAR** la Resolución No. 90551 de 23 de noviembre de 2015, y en su lugar proferir otro en la que se otorgue en forma total o parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- b). **REVOCAR** la Resolución No.90551 de 23 de noviembre de 2015, 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.

5. PRUEBAS.

- 5.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 5.2. Resolución No. 90551 de 23 de noviembre de 2015.
- 5.3. Nuevo capítulo reivindicatorio radicado ante su Despacho el 18 de enero de 2016.
- 5.3. La actuación surtida.

6.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso en los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código de General del Proceso y de lo Contencioso Administrativo contenidas en la Ley 1437 de 2011, y en las demás disposiciones vigentes.

7.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 1 de diciembre de 2015, desfijada el 4 de enero de 2016, por lo tanto, me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

8.- 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