

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3094

Ref. Expediente N° NC2017/0001691

Señor(a)
AVERY DENNISON CORPORATION

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Título

El título es general, no especifica claramente el objeto a proteger, ni corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia a la señal retroiluminada ni al método para fabricar la estructura de película que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, se sugiere hacer la corrección necesaria.

2. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 59 a 75 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que *“Un método de visualización de una comunicación visual”* se entiende como una forma de presentar información, a que hace referencia el literal f) del artículo en referencia, lo cual, no se considera una invención.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 75, Radicado NC2017/0001691 del 22 de febrero de 2017. Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- Se presentan los términos: *“al menos”* (reiv. 1, 15, 19, 34, 51, 59, 62), *“separada y distinta”* (reiv. 1, 19, 34, 59), *“diferente”* (reiv. 1, 19, 34, 51, 59), *“menor que”* (reiv. 1, 19, 34, 51, 59), *“mayor que”* (reiv. 1, 19, 34, 51, 59), *“aproximadamente”* (reiv. 2 a 8, 16, 17, 20 a 26, 31, 32, 35 a 41, 46, 47, 53 a 58, 65, 67 a 72, 74), *“mayor desde”* (reiv. 16, 17, 31, 32, 46, 47, 53, 65, 74), *“sustancialmente”* (reiv. 19, 51), *“uno o más”* (reiv. 49, 75), *“más próxima”* (reiv. 51), *“una parte”* (reiv. 62), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“Una capa coloreada”* (reiv. 1, 19, 51), *“partículas de pigmento”* (reiv. 1, 17, 19, 32, 47, 51, 59, 65), *“un material”* (reiv. 1, 30, 59), *“una capa adhesiva”* (reiv. 1, 19, 34, 51, 59), *“una composición adhesiva”* (reiv. 1, 51, 59, 61), *“partículas difusoras de luz”* (reiv. 1, 19, 34, 38, 59), *“un componente adhesivo”* (reiv. 1), *“un índice de refracción”* (reiv. 1, 2, 6, 19, 22, 34, 51, 69), *“un primer grupo de partículas difusoras de luz”* (reiv. 4, 22, 37), *“un segundo grupo de partículas difusoras de luz”* (reiv. 4, 22, 37), *“partículas que contienen silicona”* (reiv. 7, 25, 40, 71), *“partículas que*

Oficio N° 3094

Ref. Expediente N° NC2017/0001691

contienen politetrafluoroetileno” (reiv. 7, 25, 40, 71), *“partículas huecas*” (reiv. 7, 25, 40, 71), *“una capa difusora de luz*” (reiv. 10, 28, 40), *“un revestimiento desprendible*” (reiv. 12), *“partículas que son blancas, negras, ópticamente transparentes, una sombra entre blanco y negro*” (reiv. 18, 33, 48), *“Un sustrato transparente o translúcido*” (reiv. 19), *“un material sustancialmente transparente*” (reiv. 19, 51), *“una composición adhesiva sustancialmente transparente*” (reiv. 19), *“la matriz de la capa difusora de luz*” (reiv. 29), *“Un (el) marco*” (reiv. 34, 50), *“un miembro transparente o translúcido*” (reiv. 34), *“fuente de iluminación*” (reiv. 34, 50, 59, 64), *“una capa coloreada translúcida*” (reiv. 34), *“matriz*” (reiv. 34, 40, 51), *“el material de la capa coloreada*” (reiv. 45), *“diodos emisores de luz*” (reiv. 49, 75), *“una carcasa*” (reiv. 50, 60), *“proporcionar*” (reiv. 51, 59), *“disponer*” (reiv. 51, 59), *“incorporar*” (reiv. 51), *“una comunicación visual*” (reiv. 59), *“posicionar*” (reiv. 59), *“miembro delantero*” (reiv. 60, 64), *“la comunicación*” (reiv. 62), *“la comunicación visual*” (reiv. 63), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, y/o identificar claramente cada una de las partes reclamadas.

- La expresión *“opcional*” (reiv. 59) no es limitativa porque no restringe el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- En las reivindicaciones donde se hace referencia a que las partículas difusoras de luz se caracterizan por su índice de refracción, solamente se están definiendo mediante dicho parámetro, lo cual no es permitido, teniendo que una partícula de un compuesto se puede definir mediante su estructura química.
- Las expresiones *“se dispersan en una matriz*” (reiv. 1), *“se dispersan en la capa coloreada*” (reiv. 1, 19), *“se dispersan en la capa adhesiva*” (reiv. 1, 19), *“se incluyen en una matriz*” (reiv. 19), no son claras por cuanto se refieren a actividades (características de un método), cuando el objeto reclamado es un producto *“Una estructura de película coloreada traslúcida*” (reiv. 1) y *“Una cara de la señal*” (reiv. 19), de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹
- Las expresiones: *“que define una capa difusora de luz*” (reiv. 1, 19, 34, 59), *“está configurada para adherir la estructura de película a un sustrato*” (reiv. 11), *“que une la estructura de la película con el sustrato*” (reiv. 19), *“configurada para transmitir luz*

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 3094

Ref. Expediente N° NC2017/0001691

a través del miembro” (reiv. 34), “que une la estructura de la película al miembro” (reiv. 34), “el miembro define un frente de la carcasa” (reiv. 50), “la capa coloreada define una primera cara y una segunda cara dirigida opuestamente” (reiv. 51), “estando configurada la capa adhesiva para adherir la estructura de la película a un sustrato” (reiv. 51), “para definir de este modo una capa difusora de luz” (reiv. 51), “configurando la fuente de iluminación para transmitir luz a través del miembro delantero de la carcasa” (reiv. 60), “para unir de este modo la estructura de la película al miembro delantero” (reiv. 61), corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención.

- La reivindicación 51 tiene por objeto un método, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, cantidades, entre otras, las cuales definirían completamente la invención. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- En relación con la reivindicación 59 y sus dependientes, aunque como ya se explicó, se entiende como una forma de presentación de información, sin embargo, también cabe agregar que: i) Aunque tiene como preámbulo un método, no es clara la transformación que sufren los materiales para convertirse en un producto, lo cual es el fundamento de un proceso; ii) También se puede entender como el uso que se le dará a la estructura de película reclamada; iii) Presenta como características efectos esperados tales como *“de manera que la luz procedente de la fuente de iluminación transmita a través de la estructura de película”, “la comunicación en la línea de luz transmitida a través de la estructura de la película para mostrar así la comunicación”;* iv) En la reivindicación 72, el valor del índice de refracción *“hasta aproximadamente 208”* no tiene sustento ni en las reivindicaciones de las que depende, ni en la descripción.
- Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Oficio N° 3094

Ref. Expediente N° NC2017/0001691

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ