

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

Señor(a)
AVERY DENNISON CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“ADITIVOS SIN SILICONA EN MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE LIBERACIÓN”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/029948

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 29 de abril de 2016.

PRIORIDAD(ES): 29/04/2015, IN (INDIA), 1701/MUM/2015

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 85 del radicado N° NC2017/0010782 del 23 de octubre de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad disminuir la cantidad de polímero de base de silicona en los materiales de revestimiento de liberación.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un material de revestimiento de liberación que reemplaza una parte de la cantidad del polímero de base de silicona con al menos un aditivo sin silicona.

2. De la solicitud de patente

2.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1 - 3, 6, 7, 12, 13 y 16, 26, 27, 32, 33 y 36, 63 – 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78 no son concisas, porque hacen referencia a términos que se definen por su función o actividad: “polímero de base de silicona, aditivo sin silicona, acrilato, hidrofóbico de cadena larga, metacrilato de estearilo, agente reticulante, catalizador, sustrato, adhesivo, forro, acrilato, hidrofóbico de cadena larga, pero no se está definiendo un componente como tal lo cual hace obtener un número indefinido de composiciones que no tienen sustento en la descripción. Se requiere al solicitante precisar los componentes.
- Las reivindicaciones 1, 12, 16, 21, 36, 42, 53, 57, 62, 63 y 78 no son claras, porque se emplean los términos: "al menos un, al menos una" son imprecisos, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Las reivindicaciones independientes 1, 21, 42 y 63, no son claras, porque repiten la misma materia técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

- Las reivindicaciones 42 – 62 no son claras, porque mencionan un método, pero éste no se define mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas que intervienen.

-

3. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

La solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior, teniendo en cuenta que el concepto común es un material de revestimiento de liberación que comprende: al menos un polímero de base de silicona y al menos un aditivo sin silicona, y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento EP0379561 “Improvements relating to adherent surfaces” publicado el 01 de Agosto de 1990 y que divulga un sustrato que tiene un revestimiento de liberación (Página 3 línea 22 y página 14 línea 54 Reivindicación 7) que comprende un polímero a base de silicona (Página 2 línea 47 y página 3 líneas 43 – 46) y una resina o porción sin silicona (página 7 líneas 45 y 46 ejemplo III y página 8 línea 56 ejemplo VI a XI).

Por lo tanto, esta invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1: Un material de revestimiento de liberación (reivindicaciones 1 a 20).

Grupo inventivo 2: Un forro de liberación que comprende un forro flexible que define una primera cara y una segunda cara orientada en dirección opuesta (reivindicaciones 21 a 41).

Grupo inventivo 3: Un método de fabricación de un material de revestimiento de liberación (reivindicaciones 42 a 62).

Grupo inventivo 4: Un artículo adhesivo que comprende un sustrato, adhesivo dispuesto sobre el sustrato y un forro de liberación (reivindicaciones 63 a 85).

Se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra, entre otras formas, definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede solicitar una o más divisionales de acuerdo con los grupos inventivos, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

En caso de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado por esta Oficina, se le aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad, siempre y cuando, no se exceda el número máximo de estudios permitidos y/o el plazo máximo establecido para solicitarlos.

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad serán realizados para el grupo inventivo 1.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de abril de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP0379561	“Improvements relating to adherent surfaces”	01 de Agosto de 1990

D1¹ divulga un sustrato que tiene un revestimiento de liberación (Pagina 3 línea 22 y página 14 línea 54 Reivindicación 7) que comprende un polímero a base de silicona (Página 2 línea 47 y página 3 líneas 43 – 46) y una resina o porción sin silicona (página 7 líneas 45 y 46 ejemplo III y página 8 línea 56 ejemplo VI a XI).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un material de revestimiento de liberación que comprende:*

Al menos un polímero de base de silicona;

Al menos un aditivo sin silicona”.

(Radicado NC2017/0010782 del 23 de octubre de 2017).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un material de revestimiento de liberación que comprende:	Un sustrato que tiene un revestimiento de liberación que comprende (Pagina 3 línea 22 y página 14 línea 54 Reivindicación 7).
Al menos un polímero de base de silicona	Polímero de base de silicona (Página 2 línea 47 y página 3 líneas 43 – 46).
Al menos un aditivo sin silicona	Resina o porción sin silicona (Página 7 líneas 45 y 46 ejemplo III y página 8 línea 56 ejemplo VI a XI).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del material de revestimiento de liberación de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

D1 divulga un sustrato que tiene un revestimiento de liberación (Pagina 3 línea 22 y página 14 línea 54 Reivindicación 7), que comprende un polímero a base de silicona (Página 2 línea 47 y página 3 líneas 43 – 46) y una resina o porción sin silicona (página 7 líneas 45 y 46 ejemplo III y página 8 línea 56 ejemplo VI a XI). El polímero a base de silicona está constituido por moléculas de siliconas funcionales de vinilo denominadas polidimetilsiloxanos, en donde algunos de los grupos metilo han sido sustituidos por grupos vinilo. (Página 5, línea 1 - 2). La viscosidad del polímero es usualmente menor a 2000 cps (página 2 línea 21 y 22). La resina o porción sin silicona, son resinas de acrilato, resinas de copolímero de acetato de vinil-etileno, resinas de metacrilato, etc. (Página 5 línea 16 – 19).

¹https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=EP0379561

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

Adicionalmente, D1 menciona un agente reticulante (Página 2 línea 41 y página 4 línea 45), que es un agente hídrico de silicona (Página 4 línea 23, 30 y 45) y un catalizador metálico del grupo VIII, preferiblemente de platino en un estado acomplejado (Página 3 línea 43, página 4 línea 23, 30 y 31).

También, D1 menciona un forro de liberación, que comprende un sustrato de papel poroso y un revestimiento de liberación (Página 2 línea 5 y 7, Página 3 línea 30 – 32 y página 14 línea 53 reivindicación 7), y un adhesivo que es sensible a la presión (Página 2 línea 5 y 8, Página 3 línea 20 y página 14 línea 53 reivindicación 7).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 y 10 a 20 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6. Conclusión con respecto a novedad

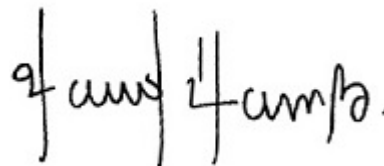
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0379561	1 a 5 y 10 a 20	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0010782		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/029948		29 de abril de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
29-04-2015				x					
Solicitante									
AVERY DENNISON CORPORATION									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		1 a 85	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 20
Palabras clave utilizadas	Coating material, silicone base polymer, non-silicone additive, vinyl- terminated, stearyl methacrylate,
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C09J 7/02, C08K 5/54, C08L 83/04, C08K 3/34, C09D 183/04
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA	EP0379561	01 de Agosto de 1990	1 – 85	Página 3 línea 22 y página 14 línea 54 Reivindicación 7 Página 2 línea 47 y página 3 líneas 43 – 46 Página 7 líneas 45 y 46 ejemplo III y página 8 línea 56 ejemplo VI a XI	X
USPTO	US20070054080	08 de Marzo de 2007	9	Página 1 párrafo [0005], [0006], [0018], [0019], [0020] Página 3 párrafo [0071], [0064] Página 5 párrafo [0089]	Y
Patbase	EP0920986	09 de Junio de 1999	-	-	A
Orbit	US5858545	12 de Enero de 1999	-	-	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8019 de 12 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

revista. Volumen(Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (24/07/2019)	
Examinador: Lilí Sofía Victoria Pitta Gaona	