

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Bogotá, D.C. Código 110221 Postal - Colombia
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax:(571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: Expediente No.	NC2016/0003806
Patente de Invención:	“COMPOSICIONES PARA ETIQUETAS EXTRAÍBLES”
PCT:	PCT/US2015/024601
Clasificación Int.:	BO8B 9/08
Titular:	AVERY DENNISON CORPORATION

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.4801 NOTIFICADO EL 24 DE

ABRIL DE 2018

VENCIMIENTO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado 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 207 Goode Avenue, Glendale, California 91203, Estados Unidos de América; debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 4801, notificado el 24 de abril de 2018, cuya prorroga de termino fue radicada ante ese Despacho el 17 de julio de 2018, y con vencimiento para dar respuesta a la acción oficial el 7 de septiembre de 2018, me permito:

Manifestar:

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

1. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Las reivindicaciones 20 y 26 tienen por objeto un método, sin embargo, muestra la secuencia de etapas técnicas de manera muy general, sin reivindicar condiciones técnicas. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas.

Las reivindicaciones 9, 14, 20 y 22 no son claras porque presentan una falsa dependencia a las reivindicaciones 1 a 8 y 9 a 13 respectivamente.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0003806

Respuesta Acción Oficial Art 45

Agosto 9, 2018

Pagina 2 de 6

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

Descripción (Art 28 D 486)

Durante la evaluación de claridad y suficiencia de la descripción, esta Oficina encontró que:

El capítulo descriptivo contiene marcas comerciales: “Avalure UR-425, Avalure UR-430, Avalure UR-405, Avalure UR-410, Neorez R600, Neorez R9679, Neorez R-989; Sancure 878, Avalure UR-450, Sancure 861; Neorez R563, Neorez R-551; Ucecoat 7772/7773/7849/7770/; Joncryl U6336; Neocryl XK-90, Aerosol ® OT-75, Polystep B-27, Disponil FES 77, Disponil FES 32” (Págs. 7, 8, 11, 12), no se definen los compuestos específicos, a lo que corresponden dichas marcas, ya que la composición de éstas, pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre. Se requiere al solicitante que modifique el capítulo de la descripción teniendo en cuenta lo anterior, sin ampliación de materia.

2. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, 7 de abril de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6509075	“Label system”	21 de enero de 2013
D2	US 4364885	“Process for producing easily adherable polyester film”	21 de diciembre de 1982
D3	DE 4003106	“Carrier for alkali-removable label”	09 de agosto de 1990

3. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Según la examinadora, las reivindicaciones 9-13 dirigidas a una etiqueta, 14-19 dirigidas a un recipiente, las reivindicaciones 20-21 a un método para aplicar una etiqueta a un recipiente y las reivindicaciones 22-24 dirigidas a un método de eliminación de una etiqueta de un recipiente etiquetado no son nuevas en virtud del documento D1 del estado de la técnica.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

Por otra parte, en opinión de la examinadora, las reivindicaciones 1-9 carecen de nivel inventivo en virtud de los documentos D1 y D2, en tanto la reivindicación 25 se considera no inventiva a la luz del documento D3.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0003806

Respuesta Acción Oficial Art 45

Agosto 9, 2018

Pagina 3 de 6

4. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6509075	9 a 23	Novedad/Nivel Inventivo
		1, 2, 3, 5 y 8	Nivel Inventivo
D2	US4364885	1, 2, 4, 6 y 7	Nivel inventivo
D3	DE4003106	22 y 24	Novedad/Nivel Inventivo
		25	Nivel inventivo

II.- En contestación a las objeciones anteriores, manifestamos lo siguiente:

1. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- Con el objeto de superar las objeciones contenidas en el informe del examen de patentabilidad, y siguiendo las observaciones realizadas a las reivindicaciones presentadas junto con la solicitud inicial, se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones (1-23) debidamente modificado como se ha sugerido, todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud internacional PCT originalmente presentada, por lo tanto, es permitido según el artículo 34 de la Decisión 486. Advirtiéndole que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva. Se han realizado las siguientes modificaciones a las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, en las cuales:
- Las reivindicaciones se han adaptado a las reivindicaciones enmendadas presentadas ante la EPO para superar las objeciones contenidas en el Reporte de Búsqueda Europeo.
- La nueva reivindicación 1 se ha limitado en su preámbulo en cuanto al problema técnico al que va dirigido la invención y que es la retención de un adhesivo dispuesto sobre la composición de imprimación durante una operación de lavado cáustico. Adicionalmente, en la parte caracterizadora, se han incluido las limitaciones de las reivindicaciones originales 1 a 3. Las estantes reivindicaciones se han reformulado y subordinado correspondientemente.
- En cuanto a las objeciones de la examinadora cuando plantea que los términos que se emplean en las reivindicaciones son generales y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones de la invención.

Como bien plantea la Guía de Examen de la SIC: “.... el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y la examinadora debe leer cada reivindicación dando a las palabras el significado y alcance que tienen normalmente en el estado de la técnica a menos que la descripción les dé un significado especial”.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0003806

Respuesta Acción Oficial Art 45

Agosto 9, 2018

Página 4 de 6

En el presente caso esto no ocurre y la examinadora debe interpretarlas de acuerdo a sus conocimientos en el campo técnico en cuestión y con la amplitud debida, pues el concepto inventivo detrás de la solución técnica propuesta no debe restringirse innecesariamente alegando falta de claridad.

- En cuanto a la objeción contra las reivindicaciones 9, 14, 20 y 22 que no son claras porque presentan falsa dependencia, tampoco estamos de acuerdo con esta objeción, ya que la construcción de reivindicaciones con falsa dependencia se hace para no hacer más compleja la estructura de la reivindicación al referirse a aquellas características técnicas que son comunes a todos los objetos de invención que se incluyen en reivindicaciones independientes y que guardan unidad de invención entre sí. De hecho, la Guía De Examen de la SIC explica este tipo de redacción y no menciona que la misma no se acepte, cuando plantea:

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia”.

- Finalmente la objeción que el capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger, es completamente incorrecta, pues un titular tiene derecho a incluir en su solicitud de patente tantos objetos de invención como quiera proteger, siempre y cuando todos ellos estén unidos por un único concepto inventivo, y pague las tasas correspondientes para ello, como en el presente caso.

2. Examen de Patentabilidad

Novedad (Art 16 D486) y el Nivel Inventivo (Art 18 D486):

La examinadora ha objetado las reivindicaciones porque considera están afectadas por los siguientes documentos:

D1 US 6509075

D2 US 43648885

D3 de 4003106

- La examinadora considera que las reivindicaciones carecen de actividad inventiva a la vista de los documentos D1, D2 y D3. El solicitante respetuosamente está en desacuerdo a este planteamiento teniendo en cuenta que ninguno de los documentos citados por la examinadora se refiere a una composición de imprimación para la retención de un adhesivo dispuesto sobre la misma durante una operación de lavado cáustico, ni anticipa o sugiere las características técnicas mencionadas en dicha reivindicación.

- Los documentos D1 a D3, tomados individualmente o en cualquier combinación, no hacen el objeto de la presente invención obvio para una persona experta en la técnica. Se afirma esto ya que ninguno de los documentos D1 a D3 describe o sugiere una composición de imprimación para retener el adhesivo dispuesto sobre ella durante una operación de lavado cáustico, la composición de

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0003806

Respuesta Acción Oficial Art 45

Agosto 9, 2018

Página 5 de 6

imprimación que comprende la combinación específica de al menos un componente seleccionado de un poliuretano alifático y un acrilato de poliuretano alifático o aromático, en combinación con al menos un tensoactivo aniónico como modificador de la tensión superficial.

- Como se detalla en la Descripción de la presente solicitud, la invención muestra un beneficio significativo en usar las composiciones de imprimación en una etiqueta como la que se usa con botellas de vidrio reutilizables, y en contacto directo con el adhesivo, al someter la etiqueta a un lavado caustico de manera que con los componentes y la disposición particular de los elementos que conforman la composición de imprimación se retiene significativamente el adhesivo. Sin embargo, el documento D1 no revela las cantidades específicas ni la distribución particular de los componentes del producto reivindicado. D1 tampoco anticipa las propiedades ventajosas de esta composición cuando se aplica a etiquetas que serán sometidas a lavados cáusticos.

- Por otra parte, el documento D3 simplemente revela que se puede aplicar una capa de imprimación entre la capa de soporte de una etiqueta y la capa de imprimación, mientras que la capa adhesiva se deposita en el lado opuesto del soporte (véase la página 6, líneas 64-68). Sin embargo, este documento no sugiere la posibilidad de utilizar una imprimación para mejorar la adherencia entre la capa de adhesivo y el soporte (es decir, la capa del material frontal en la presente invención). Del mismo modo, no se ofrece una sugerencia sobre qué tipo de composición podría tener una capa de imprimación.

- Finalmente, para completar, el documento D2, ya sea solo o en cualquier combinación con los documentos analizados anteriormente, no conduce a una persona experta en el arte a las características técnicas de la reivindicación 1 de la presente invención tampoco.

- En resumen, una persona experta en la técnica que tenga conocimiento de los documentos de la técnica anterior D1 a D3, aún requeriría esfuerzos inventivos adicionales para llegar a la materia como se define en la nueva reivindicación 1 enmendada de la presente solicitud. Lo mismo aplica a las reivindicaciones dependientes 2 a 16 de la solicitud, que incluyen limitaciones adicionales a dicha reivindicación independiente.

Es así como la solicitante respetuosamente considera que, a la luz de los documentos del estado de la técnica citados por la examinadora, la invención como se ha reivindicado en las reivindicaciones enmendadas es clara y cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad y nivel inventivo.

Teniendo en cuenta que las nuevas reivindicaciones presentadas con esta respuesta definen la materia que se desea proteger, siendo claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original, consideramos que se han superado las objeciones válidas expuestas por el examinador, por lo que el capítulo reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad conforme lo establece el artículo 14 y demás afines de la Decisión 486.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2016/0003806

Respuesta Acción Oficial Art 45

Agosto 9, 2018

Página 6 de 6

3. Examen de patentabilidad a la modificación presentada junto con esta respuesta.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 2 de febrero de 2016 mediante la cual se modificó el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero, del Título X de la Circular Única y con el propósito que sea estudiado el nuevo capítulo reivindicatorio aquí aportado, presentamos el pago por concepto de examen de patentabilidad a la presente solicitud. Por tanto, atentamente solicitamos se realice el segundo estudio de fondo de la solicitud y si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486.

III. SE ANEXA:

- (i) Nuevo pliego de reivindicaciones (1-16)
- (ii) Pago de tasas correspondientes a la examinación.

IV. PETICIÓN:

Conforme a lo anterior, una vez contestado los requerimientos y exigencias de la examinadora y al tener en cuenta el nuevo capítulo de reivindicaciones que aquí se presenta, así como los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y -de ser el caso- se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite, teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134

REIVINDICACIONES

1. Una composición de imprimación para la retención de un adhesivo dispuesto sobre la misma durante una operación de lavado cáustico, caracterizada porque
5 dicha composición comprende:
- un compuesto seleccionado entre un poliuretano y un acrilato de poliuretano entre 95% p/p y 99,9% p/p; y
 - un tensoactivo aniónico entre 0,01% p/p y 5 % p/p;
- 10 donde la composición de imprimación está en forma de una capa y un adhesivo de emulsión acrílica está dispuesto sobre la capa de la composición de imprimación; donde el poliuretano es un poliuretano alifático y donde el acrilato de poliuretano es un acrilato de poliuretano alifático o un acrilato de poliuretano aromático.
2. La composición de imprimación de la reivindicación 1, caracterizada porque
15 el tensoactivo es dioctilsulfosuccinato de sodio.
3. La composición de imprimación de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizada porque la composición de imprimación comprende
20 adicionalmente agua.
4. La composición de imprimación de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la composición está inicialmente en forma de una dispersión acuosa de poliuretano o de acrilato de poliuretano.
- 25 5. La composición de imprimación de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizada porque la composición está libre de cualquier componente de vehículo líquido.
6. Una etiqueta, caracterizada porque comprende:

- una capa de superficie de impresión, que define una primera cara y una segunda cara dirigida en sentido opuesto a la primera cara;
 - una capa adhesiva;
 - una capa de imprimación que contiene la composición de imprimación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 dispuesta entre la capa de la superficie de impresión y la capa adhesiva, de manera que está dispuesta inmediatamente adyacente y en contacto con la capa adhesiva.
- 5
- 10 7. La etiqueta de la reivindicación 6, caracterizada porque además comprende la impresión dispuesta entre la capa de la superficie de impresión y la capa de imprimación inmediatamente adyacente y en contacto con la segunda cara de la capa de la superficie de impresión e inmediatamente adyacente a y en contacto con la capa de imprimación.
- 15
8. La etiqueta de una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 7, caracterizada porque comprende adicionalmente un revestimiento dispuesto sobre la capa adhesiva.
- 20 9. Un recipiente etiquetado, caracterizado porque comprende:
- un recipiente que define una superficie exterior; y
 - una etiqueta según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 7, adherida a la superficie exterior del recipiente.
- 25 10. El recipiente etiquetado de la reivindicación 9, caracterizado porque la superficie exterior del recipiente es de un material seleccionado entre vidrio y plástico.
- 30 11. Un método para aplicar una etiqueta a un recipiente, caracterizado porque dicho método comprende las etapas de:

- proporcionar un recipiente que define una superficie exterior;
- proporcionar una etiqueta según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8; y
- adherir la capa adhesiva de la etiqueta a la superficie exterior del recipiente para aplicar de ese modo la etiqueta al recipiente.

5

12. El método de la reivindicación 11, caracterizado porque la superficie exterior del recipiente es de un material seleccionado entre vidrio y plástico.

10 13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la etiqueta además incluye el revestimiento dispuesto sobre la capa de adhesivo, y el método que además comprende:

- antes de adherir la capa de adhesivo, eliminar el revestimiento de la etiqueta.

15 14. Un método para eliminar una etiqueta de un recipiente etiquetado, caracterizado porque dicho método comprende las etapas de:

- proporcionar el recipiente etiquetado según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 10; y
 - someter el recipiente etiquetado a una operación de lavado, eliminándose así la etiqueta del recipiente.
- 20

15. El método de la reivindicación 14, caracterizado porque todo el adhesivo de la etiqueta se elimina con la etiqueta.

25 16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 14 a 15, caracterizado porque la operación de lavado incluye poner en contacto el recipiente etiquetado con una solución cáustica que incluye un material cáustico a una concentración entre 1 % p/v y 10 % p/v en la solución y que está a una temperatura dentro de un intervalo entre 75°C y 95°C.