

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

Señores  
**AVERY DENNISON CORPORATION**

**TÍTULO DE LA SOLICITUD:** “FUNCIONALIZACIÓN POSTERIOR A LA POLIMERIZACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES COLGANTES”  
**NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL:** PCT/US2018/066510  
**FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL:** 19 de diciembre de 2018.  
**PRIORIDAD:** 19/12/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/607,437

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. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 29 de julio de 2024 bajo el número NC2020/0008355, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

### 2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de existe la necesidad de proporcionar composiciones adhesivas que utilicen polímeros de arquitectura controlada que, tras su activación presenten propiedades y/o características concretas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición que comprende un precursor con al menos un copolímero de acrílico y un agente de reacción; una composición preadhesiva, un método para formar dicha composición preadhesiva, una composición adhesiva y un método para formar una composición adhesiva

### 3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 29 de julio de 2024 bajo el número NC2020/0008355.

### 4. De la solicitud de patente

#### 4.1. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

*"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"*

- El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que presenta un número excesivo reivindicaciones que repiten la misma materia, lo cual genera confusión con respecto al alcance real de la materia que se quiere proteger. El alcance del capítulo tal y como está escrito contiene:

Reiv. 1 a 19: se refiere a una composición en la que se abarca el alcance de la composición inicial, el preadhesivo y el adhesivo.

Reiv. 20 a 21: se refiere a un método para preparar una composición preadhesiva, pero que erróneamente también intenta proteger la composición adhesiva.

Reiv. 22 a 23: se refiere a una composición adhesiva pero que erróneamente esta caracterizada por el método para producir la composición preadhesiva.

Reiv. 24 a 26: se refiere a un método para formar la composición adhesiva.

Reiv. 27: se refiere a una composición en la que se abarca el alcance de la composición inicial, el preadhesivo y el adhesivo.

Reiv. 28: se refiere a un preadhesivo caracterizado por la funcionalidad del precursor.

Reiv. 29: se refiere a un adhesivo caracterizado por el el preadhesivo.

Reiv. 30: se refiere a una composición en la que se abarca el alcance de la composición inicial, el preadhesivo y el adhesivo.

Preferiblemente, se sugiere incluir 1 reivindicación de producto con sus dependientes y una reivindicación de método con sus dependientes; las cuales deben relacionarse entre sí para preservar la unidad de invención de la solicitud. Es decir, si se reclama la composición A, se debe incluir un método para producir dicha composición A.

Ahora bien, si el solicitante desea mantener varias reivindicaciones de producto y proceso, se solicita que dicho capítulo sea claro y conciso. Por ejemplo, se puede incluir una reiv. de producto que cubra el alcance de la composición preadhesiva y el método para preparar dicha composición preadhesiva, adicionalmente se puede incluir otra de producto que cubra el alcance de la composición adhesiva y el método para preparar dicha composición adhesiva.

Se le recuerda al solicitante que todos los cambios realizados deben estar enteramente sustentados en la memoria descriptiva.

- El alcance de protección de la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 5, 7, 10 a 17 y 19 no es claro puesto que las reivindicaciones dependientes dependen únicamente de la reivindicación 1, lo cual genera un número extensivo de posibilidades que no permitirían conocer el alcance real de la materia reclamada. Se sugiere incluir las reivindicaciones dependientes teniendo en cuenta el siguiente formato:

“1. Una composición que comprende (...).

2. La composición de la reivindicación 1 (...).

3. La composición de la reivindicación 1 a 2 (...).

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

4. La composición de la reivindicación 1 a 3 (...). etc"

- En la reivindicación 3, modificar “reacción”, por “reacción”.
- Se solicita modificar el preámbulo de las reivindicaciones 4 y 5, ya que hacen referencia a un compuesto cuando en realidad se refieren a una composición.
- Este despacho señala que múltiples reivindicaciones se refieren a características funcionales de los componentes que forman la composición:

*Reiv. 3 “donde el grupo funcional del agente de reacción es capaz de reaccionar con al menos uno del grupo funcional del al menos un copolímero de bloques acrílico”. Reiv. 5 “donde la reacción de funcionalización posterior a la polimerización produce un enlace etilénicamente insaturado sobre el al menos un copolímero de bloques acrílico.” Reiv. 7. “el precursor forma una composición preadhesiva tras la reacción de funcionalización posterior a la polimerización del al menos un copolímero de bloques acrílico”. Reiv. 8 “donde el preadhesivo se puede reticular al menos parcialmente tras su exposición a la radiación actínica para formar un adhesivo”*

Si bien, las características funcionales pueden estar presentes, se solicita incluir adicionalmente las características esenciales que podrían caracterizar dicha materia. Se solicita hacer las modificaciones/aclaraciones pertinentes.

- La reivindicación 15 no es clara puesto que menciona " son molecularmente miscibles antes del curado o antes de la reticulación", pero previamente no ha sido mencionada ninguna etapa de curado a lo largo de las reivindicaciones. Se requiere hacer las aclaraciones/modificaciones pertinentes.
- La reivindicación 15 no es clara puesto que menciona “como se expresa por sus propiedades en el estado a granel que son indicativas de un polímero monofásico” ya que intenta caracterizar la composición por medio de una comparación, pero no se conocen cuáles son esas “propiedades en el estado a granel”. Sírvese modificar la reiv. de acuerdo con lo enteramente sustentado en la descripción o eliminarla.
- La reivindicación 17 no es concisa porque presentan términos/expresiones generales tales como: “pigmentos, adherentes, plastificantes, cargas, diluyentes, inhibidores, sensibilizantes, agentes de reticulación, iniciadores, iniciadores de la radiación actínica, catalizadores, antioxidantes, controladores del pH, medicamentos, bactericidas, factores de crecimiento, componentes de cicatrización de heridas, desodorantes, perfumes, antimicrobianas, fungicidas, agentes disolventes, agentes ignífugos” los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción. Se requiere al solicitante sustituirlas por términos precisos de acuerdo con la materia que se encuentra enteramente probada y sustentada en la descripción.
- La reivindicación 20 no es clara puesto que en su preámbulo menciona “un método para formar una composición preadhesiva” pero al llevar a cabo todas las etapas se obtiene una “composición adhesiva”. Se solicita hacer las modificaciones pertinentes. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo anterior, no es claro porque la Reiv. 21 reclama una característica funcional del adhesivo, si el método se refiere a una composición preadhesiva. Este mismo comentario aplica para las Reiv. 22 y 23.

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

- En las reivindicaciones 20 y 24, no es claro cómo el agente de reacción mencionado en la reivindicación 1 se ve involucrado en los métodos reivindicados. Sírvase incluir cómo dicho agente de reacción se ve involucrado. En caso de que no sea posible incluir cómo el agente de reacción se ve involucrado en dicho método, sírvase eliminar las reivindicaciones de método del capítulo reivindicatorio ya que estas no tendrían coherencia con la materia incluida en la Reiv. 1
- La reivindicación 22 presenta una falsa dependencia a la reivindicación 20, ya que intenta reclamar "Una composición adhesiva producida por el método de la reivindicación 20", sin embargo, en su preámbulo la reivindicación 20 menciona "Un método para formar una composición preadhesiva".
- La reivindicación 23 repite materia de forma innecesaria ya que es dependiente de la reiv. 22, la cual depende de la Reiv. 21 y abarcan el mismo alcance. Sírvase eliminarla.
- Las reivindicaciones 27 y 30 no son concisas porque presentan términos/expresiones generales tales como: "un agente de reacción", "un fotoiniciador", "un catalizador" los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción. Se requiere al solicitante sustituirlas por términos precisos de acuerdo con la materia que se encuentra enteramente probada y sustentada en la descripción. Para el caso del agente de reacción se sugiere incluir "el agente de reacción de la reivindicación 1" o definir dicho agente.
- La reivindicación 28 no es clara puesto que se refiere a un preadhesivo pero este se encuentra caracterizado por características técnicas funcionales aportadas después de una etapa de proceso (la polimerización) del precursor de la reiv. 1 pero no por sus características técnicas esenciales. Sírvase eliminar dicha reivindicación o incluir todas las características técnicas esenciales que definen el preadhesivo, junto con las características funcionales deseadas.
- Las reivindicaciones 24 y 30 no son clara puesto que mencionan "el preadhesivo antes de la activación", pero no se ha mencionado ninguna activación previamente. Sírvase hacer las aclaraciones o modificaciones pertinentes.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

## 5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de diciembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

## 6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respeto a la claridad de la solicitud, el solicitante menciona:

*"(...) me permito manifestar mi desacuerdo con dicha objeción ya que el lenguaje utilizado en la presente invención no es vago e impreciso, por el contrario, los términos y expresiones utilizados son claros para el experto en la materia y son ampliamente utilizados en redacción de solicitudes de patente, al punto que el examinador ha estado en capacidad de realizar una búsqueda del estado de la técnica para el estudio de patentabilidad"*

Con respecto a lo anterior este Despacho reitera que el capítulo reivindicatorio tal y como se encuentra presentado no es claro ni conciso debido a las razones expresadas en el numeral 4.1. Si bien esta Despacho procedió con el análisis de patentabilidad de la solicitud, con la materia expresada en las reivindicaciones cómo estaban, es evidente la falta de claridad en cuanto al alcance y errores de redacción/dependencia que presenta el capítulo reivindicatorio. Sírvese hacer las modificaciones pertinentes.

*"(...) me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican una funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos establecen que una funcionalidad no es una característica técnica de la invención, pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención"*

En referencia al anterior comentario, este Despacho señala que, si bien las características funcionales pueden estar presentes en las reivindicaciones, estas deben estar acompañadas de las características técnicas esenciales que definen la invención. En el presente caso, se evidencia una caracterización excesiva por medio de características funcionales. Razón por la cual, en donde sea posible y de acuerdo con la materia enteramente sustentada en la descripción, se solicita incluir las características técnicas estructurales.

*"(...) Por otro lado, con respecto a la reivindicación 24 (nueva reivindicación 20), me permito resaltar que el método reivindicado se encuentra claramente definido por sus etapas específicas para que un experto puede ejecutarlo. Por lo tanto, me permito solicitar el retiro de dicha objeción."*

Ahora bien, este Despacho reitera que la reivindicación 20 no es clara porque en su preámbulo se refiere a "Un método para formar una composición preadhesiva" pero al llevar a cabo las etapas del mismo, se obtiene la composición adhesiva. Por lo cual, no tiene concordancia dicha reivindicación. Lo anterior, se evidencia de forma más clara al evidenciar que la reivindicación 24 hace referencia a "Un método para formar una composición adhesiva". Sírvese hacer las modificaciones pertinentes.

Por último, con respecto al capítulo reivindicatorio, se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción de acuerdo con lo mencionado en el Art. 30 de la D.A 486 El capítulo reivindicatorio tiene que ser claro en sí mismo, sin ser necesario referirse a la memoria descriptiva para comprender su alcance, sin embargo, teniendo en cuenta todas las objeciones mencionadas a lo largo de este oficio y los argumentos presentados, se evidencia que tal y como está presentado, el capítulo aun presenta errores de claridad incumpliendo lo contenido en el Art 30 mencionado. Se requiere que el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio con el fin de subsanar dichas objeciones.

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

Con respecto al nivel inventivo de la solicitud, el solicitante argumenta lo siguiente:

*“D6 también divulga polímeros de arquitectura controlada, específicamente copolímeros acrílicos que contienen al menos dos segmentos reactivos con colocación controlada de grupos funcionales particulares dentro de dicha estructura de polímero. Sin embargo, falla en divulgar exactamente la misma materia enseñada por la presente solicitud, ya que individualmente o en combinación, no logra anticipar o hacer obvias las limitaciones anteriormente mencionadas y especificadas por el Capítulo (...)”, “D7 no enseña ni sugiere una reacción entre los grupos funcionales del precursor actualmente reivindicado seleccionado entre el grupo que consiste de sililo, silano, epoxi, éteres cíclicos, ésteres cíclicos, tiol, carbonilo, éster de carbonato, vinilo, éter cíclico, acrilatos de alquilo de C1 a aproximadamente C20, arilo, o cíclicos, o metacrilatos de alquilo C1 a aproximadamente C20, arilo, o cíclicos y combinación de los mismos con el grupo funcional del agente de reacción. Por lo tanto, D7 no subsana las deficiencias de D6.” (...) “Ila en explicar por qué la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una pos-funcionalización con grupos colgantes como lo divulga el documento 7 en la composición de D6, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una composición adhesiva entrecruzable” (...) “en ninguna parte de los documentos D6 o D7 se revela de manera específica la composición que comprende una reacción entre los grupos funcionales del precursor actualmente reivindicado seleccionado entre el grupo que consiste de sililo, silano, epoxi, éteres cíclicos, ésteres cíclicos, tiol, carbonilo, éster de carbonato, vinilo, éter cíclico, acrilatos de alquilo de C1 a aproximadamente C20, arilo, o cíclicos, o metacrilatos de alquilo C1 a aproximadamente C20, arilo, o cíclicos y combinación de los mismos con el grupo funcional del agente de reacción; y un precursor y un agente de reacción de manera que los grupos funcionales del al menos un copolímero de bloques acrílicos puedan sufrir una reacción de funcionalización posterior a la polimerización con el agente de reacción para hacer que el al menos un copolímero de bloques acrílicos sea pueda reticular tras la exposición a una radiación actínica, en donde el al menos un copolímero de bloques acrílicos no contiene insaturación etilénica antes de la reacción de funcionalización posterior a la polimerización de la composición”.*

Frente a los argumentos presentados con respecto al nivel inventivo en referencia a D6 y D7, este Despacho encuentra los argumentos pertinentes y considera la objeción de nivel inventivo superada con respecto a dichos documentos. Sin embargo, se reitera que existen faltas de claridad en el capítulo reivindicatorio tal y como está presentado.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

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.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez  
**DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**

Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

INFORME DE BÚSQUEDA  
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

|                                                            |   |                                |   |           |   |                                        |   |        |  |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------------|---|--------|--|
| Solicitud No.                                              |   | Examen de patentabilidad       |   |           |   |                                        |   |        |  |
| NC2020/0008355                                             |   | 1°                             |   | 2°        |   | 3°                                     | X | Revoca |  |
| Solicitud Internacional No.                                |   | Fecha solicitud internacional: |   |           |   |                                        |   |        |  |
| PCT/US2018/066510                                          |   | 19 de diciembre de 2018        |   |           |   |                                        |   |        |  |
| Fecha de determinación estado de la técnica<br>(DD/MM/AÑO) |   |                                |   | Prioridad |   | Presentación                           |   |        |  |
| 19/12/2017                                                 |   |                                |   | 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) |   | -      |  |

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

|                                             |                                                                                                                                                              |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reivindicaciones objeto de búsqueda         | 1-30                                                                                                                                                         |             |
| Palabras clave utilizadas                   | Polymers, acrylic polymer, first reactive segment, second reactive segment, adhesive, pressure sensitive, UV, reacting agent, actinic radiation, acrylation. |             |
| Clasificaciones utilizadas para la búsqueda | CIP:                                                                                                                                                         | C08F 293/00 |
|                                             | 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 <sup>(1)</sup> | Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA) | Reivindicaciones /Secuencias afectadas | Citas relevantes del estado de la técnica | Categoría del documento citado <sup>(2)</sup> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIPI                                              | NC2017/0011546                                                        | 10/11/2017                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
| Patbase                                           | US2005182148                                                          | 18/08/2005                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
|                                                   | US2014174650                                                          | 26/06/2014                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
| Orbit                                             | WO2017143316                                                          | 24/08/2017                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
|                                                   | US20160319169                                                         | 03/11/2016                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
| ISR                                               | US2011118372                                                          | 19/05/2011                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
|                                                   | US2014329958                                                          | 06/11/2014                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
|                                                   | US2017174902                                                          | 22/06/2017                                      | -                                      | -                                         | A                                             |
|                                                   | US2009093584                                                          | 09/04/2009                                      | -                                      | -                                         | A                                             |

<sup>(1)</sup> Cita completa literatura no patente (LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de <http://xxxxxxx>.

<sup>(2)</sup> 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.

“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



Oficio N° 2080 de 11 de febrero de 2025

Ref. Expediente N° NC2020/0008355

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“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> <p>“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.</p> | <p>documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.</p> |
| <p>Fecha del reporte de búsqueda: (30/01/2025)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |

