

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 22713

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 46999 del 21 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ARTÍCULOS TRANSPARENTES DE POLÍMERO DE BAJA CONSISTENCIA", con fundamento en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por tratarse de una preparación farmacéutica que, además de encontrarse comprendida en el estado de la técnica, fue sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de diciembre de 2008, con el número 01 053813 00016 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la recurrente su argumentación, mencionando que este Despacho realizó el análisis de nivel inventivo de manera retrospectiva o, en palabras del recurrente, del tipo hindsight.

La recurrente afirma que en el presente caso se violan los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, por la indebida interpretación de los mismos. Adicionalmente, menciona que a raíz del análisis de nivel inventivo realizado de forma errónea, a juicio de la solicitante, se efectuó una evaluación incorrecta de la novedad de la invención, pues no se logró demostrar que la invención reivindicada se encontrara totalmente comprendida en la anterioridad WO 98/54174 (en adelante D4) y cómo el técnico de nivel medio versado en la materia habría llegado de manera evidente a la materia reivindicada en la solicitud denegada.

Por otra parte, la recurrente afirma, en relación con la falta de novedad, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que un documento anterior a la solicitud afecte el requisito de novedad, es necesario que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, en otras palabras, lo que se conoce, a juicio de la solicitante, como novedad absoluta.

04 22713

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 27 13

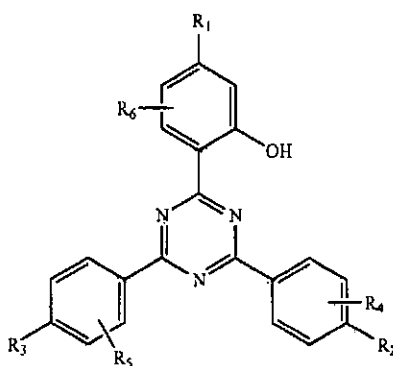
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

Así mismo, la recurrente manifiesta que la anterioridad D4 divulga compuestos con grupos aminos estéricamente bloqueados. Así mismo, menciona que se mencionan "las diferentes clases de aditivos entre los cuales se encuentran de manera general otros antioxidantes, absorbedores UV, HALS Y fosfitos". Y agrega, que dirige la atención de este despacho a los ejemplos A, B y C de el documento D4 "donde se reporta la incorporación del compuesto V-1 en una proporción de 0.2% basada en la mezcla de poliolefinas. Aún más, los intervalos preferidos que reporta D4 son tan altos como 0,01 a 5% de preferencia del 0,01 hasta el 1% en peso con relación al peso del material que se pretende estabilizar (véase página 28 de D4)".

Por el contrario, menciona la recurrente, la reivindicación 1 de la solicitud denegada enseña:

"[...] que el absorbedor ultravioleta de hidroxifenil triazina se encuentra presente en una cantidad desde 0.005 hasta 0.3%, lo cual no es revelado en la anterioridad D4. Aún más, esta referencia no reporta una cantidad tan baja de dicho componente para un artículo de poliolefina, poliéster o poliamida, donde dicho porcentaje se encuentra basado en el sustrato polimérico. Por lo tanto, las proporciones reveladas en la presente invención no son iguales a las mencionadas en el documento D4. Sobre este particular, también es deseo del solicitante señalar que el compuesto agregado en la presente invención en un porcentaje tan bajo del 0,005 al 0,30% en peso con base en el sustrato polimérico, es el absorbente ultravioleta de hidroxifenil triazina de la siguiente fórmula:



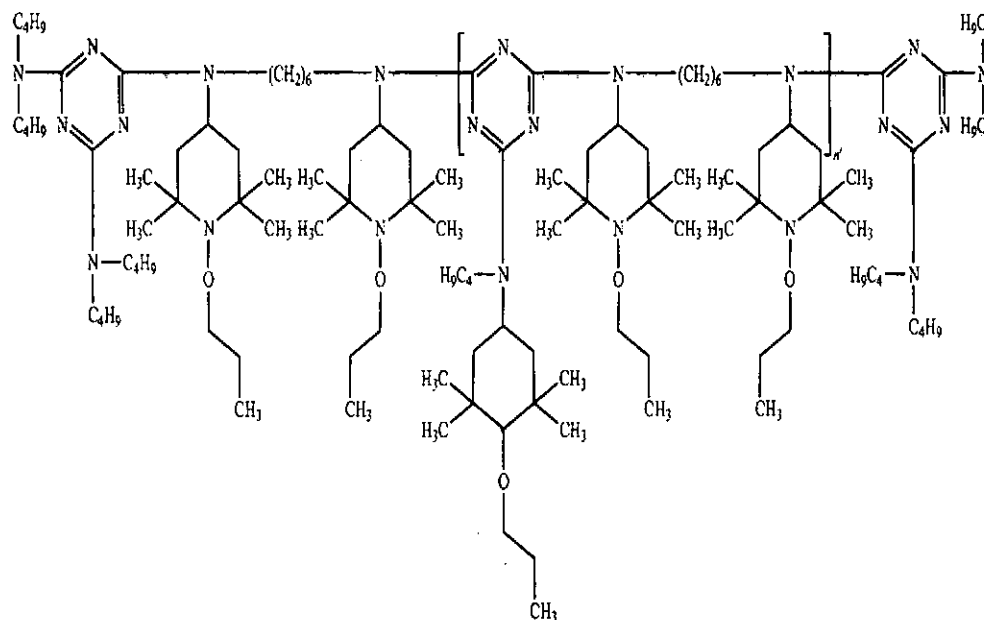
el cual se encuentra junto con una amina estéricamente impedida o bloqueada en una cantidad del 0,01 al 6% en peso también con base en el sustrato polimérico. Esto es diametralmente distinto a lo reportado por D4, toda vez que como ya se mencionó los ejemplos B y C hacen referencia a una película de LDPE de 150 micrómetros, la cual únicamente contiene una amina estéricamente impedida de la siguiente fórmula:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 22713

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813



sin embargo, dicha composición no contiene una proporción tan baja de una compuesto de la fórmula (I), es decir, entre el 0,005 a 0,30% en peso con base en el sustrato polimérico, como si (sic) lo divulga la presente solicitud".

También afirma que esta Oficina no realizó el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención, "ya que a la luz de sus argumentos, se trató de 'armar' el objeto de la invención en estudio a partir de características aisladas encontradas en los documentos citados, sin considerar las diferencias encontradas entre los componentes y las proporciones de los mismos en la solicitud y las características reportadas en las anterioridades".

De otra parte, la recurrente menciona que esta Oficina no demostró cuales eran las combinaciones específicas de las anterioridades que evidenciaban la ausencia de nivel inventivo de la solicitud bajo estudio. Y agrega, "es el examinador quien tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no únicamente limitarse a señalar diferencias entre la solicitud y el estado del arte".

Así mismo, la recurrente afirma que se puede "constatar que la presente invención cumple con los mismos (los requisitos de patentabilidad), toda vez que resulta inesperado que se pueda obtener artículos de muy bajo espesor con un alto grado de transparencia con proporciones tan bajas de hidroxifenil triazina, principalmente de materiales de poliolefina poliamida o poliéster".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 22713

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

Finalmente, menciona que la resolución recurrida constituye una violación al artículo 30 de la Decisión 486, como quiera que la ausencia de claridad no es una causal adicional para negar la patentabilidad de la invención en estudio. Además, agrega la recurrente, que si bien en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado está la expresión “*estéricamente*”, dicho error se trata de una equivocación de digitación.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el argumento de la recurrente según el cual se realizó un análisis en retrospectiva, se aclara que el estudio realizado a la presente solicitud no es retrospectivo, como quiera que los documentos allegados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que eran de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio, los cuales están disponibles para ser consultados por el experto en la materia que esté interesado en esta temática y son suficientes para derivar de manera obvia la materia reclamada.

Así mismo, cabe aclarar que el estudio de nivel inventivo efectuado por el examinador se basó en el análisis problema-solución, según el cual para juzgar si la invención se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que identificar y analizar las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. Para lograr lo anterior, los pasos que convencionalmente se dan son:

- Identificación del estado de la técnica más cercano
- Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y,
- Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

Como se observa, es necesaria una comparación detallada entre la solicitud reivindicada y el estado de la técnica más cercano para lograr la identificación correcta de la o las diferencia(s), esto sin perder de vista la invención solicitada como un conjunto de elementos. Por lo tanto, contrario a lo que alega la recurrente, no hay defecto en el procedimiento de análisis de la solicitud denegada.

Cabe aclarar, que la normativa andina no incluye una metodología de estudio del nivel inventivo, razón por la cual esta Oficina, se ha visto motivada a utilizar el análisis “*problema-solución*” que ya es ampliamente manejado y considerado mundialmente, debido a que impide un análisis “*ex post facto*”.

En relación con el argumento de la recurrente según el cual se violaron los artículos 14 y 16 de la normativa andina por indebida interpretación, este Despacho aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, el acto administrativo mediante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 22713

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

cual se denegó la presente solicitud contiene los fundamentos jurídicos y las razones técnicas que permiten perfectamente establecer la falta de novedad y nivel inventivo de la invención en cuestión.

En torno a lo afirmado por la recurrente respecto del concepto de novedad absoluta, este Despacho difiere de la interpretación de la recurrente, como quiera que la novedad absoluta ha sido definida por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

*"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997)."*¹

Tenemos entonces, que el concepto de novedad absoluta hace referencia a que la invención no haya sido divulgada, ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en algún otro país. En ningún caso, la novedad absoluta se refiere a la necesidad de que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada.

De otro lado, afirma la recurrente que si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. Al respecto, se debe decir que si bien es cierto lo mencionado por la solicitante, también lo es que en este caso la composición que se solicita proteger no presenta un resultado desconocido que permita concluir que la solicitud es novedosa. Sobre este punto la doctrina ha conceptuado que "[u]n invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido"²

En relación con el argumento de la recurrente en torno a que las proporciones reveladas en la presente invención no son iguales a las mencionadas en el documento D4, este Despacho determina que para contestar apropiadamente el

¹ Proceso 51-ip-2008

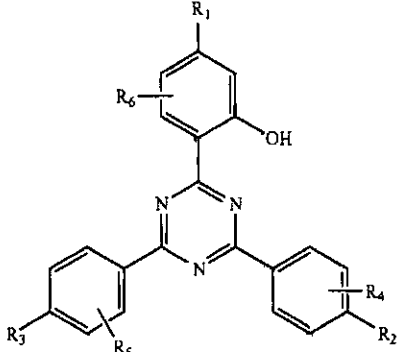
² ZUCCHERINO, Daniel R. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 22713
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

argumento del memorialista es necesario comparar el objeto reivindicado en la solicitud denegada con el material divulgado en D4:

Solicitud denegada	D4
Artículo de poliolefina, poliéster o poliamida transparente caracterizado porque tiene un espesor comprendido entre 1 y 200 µm el cual es estabilizado contra los efectos de la luz, oxígenos, calor y/o compuestos químicos agresivos mediante adición de 0,005 – 0,30% en peso, con relación al sustrato polimérico de un absorbedor de radiación UV de hidroxifenil triacina de la fórmula I y 0,01 – 6% en peso, con base en el sustrato polimérico, de una amina estéricamente bloqueada: 	Película de polietileno de baja densidad (poliolefina) con un espesor de 150 µm hecha de un polímero al que se adiciona una amina estéricamente bloqueada y al menos uno de los compuestos (hidroxifenil triazina) cobijado bajo la fórmula (I) de la solicitud denegada. En los ejemplos de este documento todo los aditivos empleados, incluyendo la amina y la hidroxifenil triazina, se encuentra en cantidades de 0,2 % en peso con respecto a la mezcla polimérica.

Del anterior cuadro comparativo, queda claro que el objeto reivindicado ya había sido divulgado por D4. De igual manera, las cantidades usadas de 0,2% se encuentran dentro del rango especificado por el solicitante de 0.005 hasta 0.3%. No obstante los argumentos de la recurrente, este solapamiento es suficiente para afectar la novedad del objeto reivindicado. Así mismo, el grosor de la película polimérica divulgada en D4 es de 150 micrómetros (ver pág. 52, línea 20)³, cifra que se encuentra dentro del rango entre 1 y 200 micrómetros, lo cual afecta plenamente la novedad del objeto reivindicado.

Por otra parte, la fórmula citada por el recurrente corresponde a la de la amina estéricamente bloqueada. El compuesto de la hidroxifenil triazina, que corresponde a la fórmula I de la solicitud denegada, se indicó como un aditivo en la página 35 de D4 con una función de antioxidante y absorbe de radiación UV. Por lo tanto, el

³ "Las mezclas son extruida y se obtiene capas de 150 micrones de espesor" (original en inglés)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 2 27 1.3

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

objeto de la solicitud había sido previamente divulgado a la fecha de la prioridad reivindicada en la solicitud denegada y, por lo tanto, carece de novedad.

Con respecto al argumento donde se menciona que este Despacho no realizó el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, esta Oficina debe mencionar que la única diferencia entre las enseñanzas del documento WO 99/57189 (en adelante llamado D1) y el objeto reivindicado en la solicitud estudiada es el grosor de la película polimérica a la cual se han añadido como aditivos las amina estéricamente bloqueada y la triazina. Estudiados los ejemplos de la solicitud en estudio, no se encontró alguno enfocado a estudiar o comparar el efecto del grosor de la película polimérica, puesto que todos los ejemplos de la solicitud examinan el desempeño de la HALS y concluyen sobre el efecto del absorbente. En todo el texto de la descripción de la solicitud, no se hace mención a algún tipo de resultado obtenido gracias al grosor de la película, sino, por el contrario, a la importancia que se confiere a la presencia de HALS y triazina. Así las cosas, no se detecta un salto cualitativo en la técnica por el sólo hecho de haber modificado el grosor de la película y se considera que un técnico medianamente versado en la materia habría derivado el objeto reivindicado en la solicitud estudiada a partir de las enseñanzas del documento D1, ya que la modificación del grosor de una película poliolefínica no resuelve ningún problema técnico dentro del alcance de la solicitud, no representa ninguna dificultad técnica de por sí y es un elemento que, según la descripción, no aporta nada a la solución del problema técnico planteado.

En cuanto a que este Despacho no demostró cuáles eran las combinaciones específicas de las anterioridades que evidenciaban la ausencia de nivel inventivo de la solicitud bajo estudio, se debe mencionar que en la resolución recurrida (pág. 8; Fl. 268) se especifica que a partir de la combinación de D1 y el documento WO 98/06575 (en adelante llamado D2), una persona normalmente versada en la materia habría derivado también el objeto de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que D2 especifica que las películas pueden ser de 30 micrómetros y que en D1 se dan todas las características del objeto de la reivindicación en estudio. Por lo tanto, la combinación de D1 y D2 afectan el nivel inventivo de la solicitud denegada.

En adición a lo anterior, se aclara a la recurrente que mediante el Oficio No. 4583, notificado el 19 de abril de 2007, y Oficio No. 10302, notificado el 30 de agosto de 2007, se trasladaron todas la objeciones a la patentabilidad de la materia reivindicada y, en este orden de ideas, la solicitante tuvo pleno conocimiento de las objeciones mencionadas y la oportunidad de controvertirlas.

Ahora bien, en relación con la afirmación de la recurrente en torno a que es deber de esta Oficina probar la ausencia de nivel inventivo, este Despacho manifiesta que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2 27 13

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

en los oficios mencionados se le indicó que los documentos encontrados contenían suficiente información para afectar el nivel inventivo de la solicitud. Así mismo, se indicó a la solicitante que en dichos documentos se divulgó el uso de triazinas, con la misma fórmula que caracterizaba las triazinas de su solicitud y simultáneamente de aminas impedidas estéricamente en cantidades aproximadas o iguales a las reivindicadas en la solicitud denegada. Frente a lo anterior, el solicitante no adujo argumentos suficientes que demostraran el nivel inventivo de la materia reivindicada y, por lo tanto, una vez estudiadas las respuestas de la solicitante, este Despacho consideró, por los motivos expuestos en la resolución recurrida, que no era procedente reconocer la existencia de nivel inventivo en la solicitud estudiada como quiera que las diferencias entre el estado de la técnica y la solicitud son evidentemente derivables de éste.

Frente al resultado inesperado de la solicitud negada, este Despacho advierte a la solicitante que con base al documento US 5.288.778 (en adelante D3) es posible derivar de manera evidente el objeto de la solicitud, ya que en esta publicación se divulga el uso de las triazinas, también usadas en la invención bajo estudio, junto con las aminas impedidas estéricamente, las cuales son usadas en la solicitud denegada en películas de poliolefina (ver pág. 1, columna 1, líneas 49 a 63 y columna 2, líneas 43 a 45). Así mismo, las cantidades de hidroxifeniltriazina usadas van desde 0,1% hasta 5% con base en el peso de una poliamida. La única deferencia está en que se usa un sistema de múltiples capas; sin embargo, las capas son de 10 a 100 micrómetros, lo cual coincide con lo reivindicado por la solicitante.

Por último, respecto a que el acto administrativo constituye una violación al artículo 30 de la Decisión 486, este Despacho debe mencionar que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que si bien existe el error de escritura "*estéticamente bloqueada*" el mismo no fue motivo de negación de la invención pues como quedó demostrado en la Resolución recurrida, la solicitud fue denegada por carecer de novedad y nivel inventivo.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 46999 del 21 de noviembre de 2008, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ARTÍCULOS TRANSPARENTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2 27 13

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 53813

DE POLÍMERO DE BAJA CONSISTENCIA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095