

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14581

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de septiembre de 2005, bajo el número 05099251, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PELÍCULAS PLEGABLES DE POLIOLEFINA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante resolución 10521 del 27 de febrero de 2009 se declaró abandonada la solicitud de patente invención, con fundamento en que el pago de la tasa y la solicitud de la práctica del examen de patentabilidad fue realizado por fuera del término legal.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 31 de marzo de 2009, interpuso recurso de reposición contra la resolución de abandono, argumentando que el pago y la solicitud del estudio de patentabilidad fueron hechos oportunamente.

QUINTO: Que verificados los argumentos del solicitante, mediante resolución 28364 del 29 de mayo de 2009 se revocó la decisión contenida en la resolución 10521 del 27 de febrero de 2007, y se dispuso continuar con el trámite.

SEXTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 25 de mayo de 2006, la doctora Alejandra Fajardo Arias informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante Plásticos Flexibles S.A., por el de Plásticos Flexibles Ltda., el cual reúne los requisitos legales.

SÉPTIMO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

OCTAVO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 de noviembre de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, presentando nuevo capítulo reivindicatorio y nuevo resumen, los cuales no cumplen con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486, tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

14581

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14581
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

NOVENO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

DÉCIMO: Que las reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 83 a 86 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente se refiere a "un compuesto de poliolefina para producir una película por el sistema de extrusión de soplado que está distribuido uniformemente en ella por el peso del compuesto total. (A) 35 a 91% de polietileno de alta densidad que tiene una densidad de 0.945 a 0.965 y un índice de fusión como quedó determinado por ASTM D1238 de 0.01 a 0.1 g/10 min; (B) 0 a 45% de polietileno lineal de baja densidad que tienen una densidad de 0.918 a 0.923 y un índice de fusión como quedó determinado por ASTM D 1238, de 0.75 a 1.40 g/10 min; (C) 1 a 31% de silicato de magnesio en partículas; y (D) 7.5 a 15% de un álcali o carbonato de metal térreo alcalino".

También se reivindican la película preparada a partir de la composición y el método de preparación de la película.

2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial". (Subrayado fuera de texto)

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.458.1
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

solicitud inicial."¹

Para el caso concreto, y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones modificado, toda vez que introduce materia que no había sido divulgada originalmente en la solicitud.

Efectivamente, en la divulgación original el índice de fusión del polietileno de alta densidad (HDPE), medido según la norma ASTM D1238 se encuentra en el intervalo de 0,01 g/10 min y 0,1 g/10 min.

Por el contrario, en el capítulo reivindicatorio allegado como respuesta al requerimiento de fondo, dicho índice de fusión tiene un valor de 1,0 g/10 min, lo cual significa que se ha introducido materia nueva que no había sido incluida en la divulgación original, y debido a que es una característica esencial del objeto reivindicado no es posible aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio.

3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de febrero de 2005, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 11/042987. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 139 y 140 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud en estudio:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 94/06849	Paper-like film and method and compositions for making it	1994-03-31

4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14581
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”².

“La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla”³.

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

“Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”⁴. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la

2 Proceso 83-IP-2009

3 Proceso 41-IP-2006

4 SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.
En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14581
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

información”⁵.

Con base en lo anterior y tomando en consideración la anterioridad encontrada, puede observarse que las características técnicas de la presente solicitud se encuentran anticipadas, tal como se muestra a continuación:

Como ya se dijo, el presente invento se refiere a un compuesto de poliolefina para producir una película por el sistema de extrusión de soplado que está distribuido uniformemente en ella por el peso del compuesto total. (A) 35 a 91% de polietileno de alta densidad que tiene una densidad de 0.945 a 0.965 y un índice de fusión como quedó determinado por ASTM D1238 de 0.01 a 0.1 g/10 min; (B) 0 a 45% de polietileno lineal de baja densidad que tienen una densidad de 0.918 a 0.923 y un índice de fusión como quedó determinado por ASTM D 1238, de 0.75 a 1.40 g/10 min; (C) 1 a 31% de silicato de magnesio en partículas; y (D) 7.5 a 15% de un álcali o carbonato de metal térreo alcalino.

Por su parte, D1 divulga una composición polietilénica que contiene dos polietilenos de alta densidad con índices de fusión, para el primero de menos de 0,2 dg/min y de al menos 30 dg/min, para el segundo y un polietileno de baja densidad con índice de fusión de 0,4 a 3,0 dg/min. La composición contiene talco (silicato de magnesio) y carbonato de calcio.

Así las cosas, el objeto reivindicado ha sido revelado en D1, debido a que en la composición allí definida, se encuentran todos los elementos técnicos característicos de la presente solicitud, y de allí que al tenor del artículo 16 de la Decisión 486 no cumpla con el requisito de novedad.

5. Nivel inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” (Sobre el estado de la técnica se habló en el numeral anterior)

Por su parte, al referirse a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostiene:

“Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14581
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo *"que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad"*. Lo evidente consiste en la *"certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda."*

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que *"Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)"* **Proceso 13-IP-2004**, sentencia de 31 de marzo del 2004. **Caso:** solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXYCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO"⁶.

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, y considerando el documento encontrado en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

Si bien algunas de las reivindicaciones dependientes de la presente solicitud contienen cantidades y proporciones que no habían sido divulgadas en D1, las cantidades de polietileno de baja densidad de la anterioridad se encuentran entre 0 y 20% en peso del total del componente poliolefínico.

Por lo tanto, las cantidades del polietileno de baja densidad reivindicadas pueden ser derivadas de manera evidente por un técnico medianamente versado en la materia.

En el mismo sentido, las cantidades de talco y de carbonato que no se habían divulgado explícitamente en D1 habrían sido derivadas de manera evidente por el técnico medio.

En consecuencia, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

6 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° ^{NO} 1 4 5 8 1
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 99251

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Como respuesta al requerimiento de fondo el solicitante allega un nuevo capítulo reivindicatorio y un nuevo resumen, de los cuales no se acepta el capítulo reivindicatorio, tal como fue expuesto en el numeral 2 de la presente resolución.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 34 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos de patentabilidad consignados en la ley.

RESUELVE

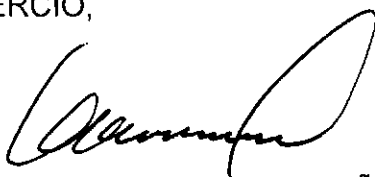
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PELÍCULAS PLEGABLES DE POLIOLEFINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Rubiela Arias de Fajardo, en su calidad de apoderada de la sociedad Plásticos Flexibles Ltda., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **16 MAR. 2010**.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
RUBIELA ARIAS DE FAJARDO
Carrera 7 N° 32 – 33, Oficina 1501
Bogotá D.C.


202068