

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52568

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-006186

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 206 del 06 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PELÍCULAS BIODEGRADABLES”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 11 y 14 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 12 y 13 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2015, con el No. 13-006186-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc., presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente se manifiesta contraria a lo expresado por esta Oficina, en relación con la negación por falta de novedad de la reivindicación independiente 1 y sus dependientes 2 a 11 a la luz del documento D1, toda vez que en el examen presentado, el contenido de almidón oxidado reclamado en la reivindicación 1 se compara con la información del ejemplo 1 de D1, el cual no exhibe las mismas características del objeto que se busca proteger. De tal manera concluye que “(...) *la película descrita en el ejemplo 1 de D1 se revela solamente con fines comparativos, para demostrar que las películas fabricadas según las definiciones del documento D1 exhiben propiedades mecánicas mejoradas con respecto a películas biodegradables que **no** comprenden un poliéster biodegradable y un polímero soluble en agua, como la presentada en el ejemplo 1. Se puede concluir entonces que el ejemplo 1 de D1 no es comparable con la invención reivindicada por el solicitante, ya que la película de dicho ejemplo 1 no comprende un poliéster biodegradable que es esencial de la definición de la presente invención.*” – resaltado del texto original-. De acuerdo con lo anterior, la recurrente afirma que la comparación entre la invención y lo divulgado en D1 no es acertada.

Por otra parte, la recurrente informa que ha modificado la reivindicación 1, de tal manera que limitó la cantidad de almidón oxidado en la película, y que ahora el rango inicia en 46,5% en peso de la película, límite que no contempla el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52568

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-006186

documento D1. La recurrente señala que en vista de que ha desvirtuado la pertinencia de la comparación entre lo divulgado en el ejemplo 1 de D1 y las cantidades de almidón oxidado reclamado en la presente solicitud, y además que modificó el límite inferior del contenido del mismo, entonces considera procedente retirar la objeción por falta de novedad de la reivindicación 1 estipulada en la Resolución impugnada y reconocer el cumplimiento de dicho requisito a la misma y sus dependientes 2 a 11.

Aunado a lo anterior, la recurrente considera que el rechazo de la reivindicación 14 por carecer de novedad en vista del documento D1 no procede, dado que existe un error de transcripción puesto que “(...) *según la definición de la Reivindicación 14, el contenido en la película de la fase dispersada que comprende por lo menos un almidón oxidado y por lo menos un plastificante es de 47% a 75%. Esta aclaración es necesaria considerando que el primer rango mencionado (46% a 75%) se establece en la Reivindicación 14 pero para definir el contenido de almidón oxidado en peso de la película.*” Hace notar que en la nueva reivindicación 14 “(...) *se establece, además de la cantidad de fase dispersada, el contenido total de almidón oxidado en la película (entre 46.5% y 75%). Por lo tanto, más allá que la fase dispersada (compuesta de almidón oxidado y plastificante) relacione proporciones similares a las divulgadas por D1, debe notarse que el elemento diferenciador de la invención respecto de D1 es el contenido de almidón oxidado en la película*” –resaltado del texto original-. Considera que dado que D1 divulga un contenido de 0,5% a 45%, entonces existe una diferencia sustancial entre ambas invenciones.

Agrega que el análisis de la reivindicación 14 es equivocado en la comparación de la proporción de poliéster biodegradable a almidón termoplástico “*Lo anterior por cuanto el hecho que en D1 se formen películas constituidas por dos capas diferentes, en donde cada capa comprende la composición de película de ese documento, no indica en lo más mínimo cuál debe ser la relación en peso de poliéster biodegradable a almidón oxidado termoplástico en una película, o en cada capa en el caso de las películas multicapa de D1.*” Señala que las aclaraciones y modificaciones a la reivindicación 14, alejan la invención de lo divulgado en D1, y por ende, solicita sea retirada la objeción por falta de novedad, determinada en la Resolución objeto de recurso.

Con respecto a la objeción por falta de nivel inventivo de la reivindicación 12 frente a D1, la recurrente reitera que “(...) *el hecho que D1 indique que se puede configurar una película multicapa con una capa base y por lo menos una capa delgada fabricadas a partir de la mezcla del poliéster, almidón, polímero soluble y plastificante, no dice nada sobre la proporción de estos componentes en la mezcla formadora de película (cada capa por separado).*” resaltado del texto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52568

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-006186

original-. En tal virtud, “(...) *el hecho de tener una película conformada por dos capas no anticipa de ninguna manera las características definidas en la Reivindicación 12 con respecto a la distribución en peso de las fases matriz y dispersada en una misma película, no en dos capas (películas) separadas compuestas por una mezcla formadora de película.*” Solicita tener en cuenta que el contenido de almidón oxidado es desde 46,5% a 75% en la película. A continuación, indica que dado que D1 no anticipa el rango de almidón como el ahora reclamado, entonces no hay sugerencia que permita a una persona medianamente versada en la materia modificar la invención de D1 para llegar al objeto reclamado.

Con base en las aclaraciones anteriores, solicita que esta Oficina reconozca la equivocación en el análisis de nivel inventivo de la reivindicación 12 y la no obviedad de la solución planteada y, a su vez, solicita la evaluación de la reivindicación dependiente 13.

En respuesta a las observaciones expresadas por este Despacho con respecto a los argumentos presentados por la recurrente, la misma indica que:

i) En el ejemplo 1 de D1, no se “(...) *anticipan los porcentajes por peso de la película que se reclaman en la presente solicitud, pues para poder comparar estas proporciones se debe partir de la mezcla formadora de película de D1 y no de la mezcla formadora del almidón hidroxipropilado*” y que en cualquier caso los nuevos valores reivindicados no se ven afectados por dicha anterioridad,

ii) Coincide con la conclusión en cuanto a que el almidón sensible al agua y el plastificante, puede estar en mayor proporción que la matriz de poliéster biodegradable, basada en los ejemplos 7, 8, 10 a 12, 14 y 15 de D1, y no en el ejemplo 5, como se señaló por parte de esta Oficina. A pesar de la observación anterior, reitera que la modificación en la cantidad de almidón oxidado, la cual no está divulgada ni sugerida en D1, permite cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo de la materia reclamada,

iii) Reconoce que el documento D1 sí divulga que el contenido de poliéster puede ser menor que el de almidón, pero reafirma que la característica esencial que diferencia ambas invenciones es el nuevo nivel de contenido de almidón oxidado (46,55 a 75% por peso de la película).

La recurrente considera haber demostrado el carácter novedoso e inventivo de la invención, y por ello solicita se revoque la Resolución No. 206 del 06 de enero de 2015, y se otorgue el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 14.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52568

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-006186

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 capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-006186-00010-0000 del 27 de febrero de 2015, el cual cuenta con catorce (14) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Ahora bien, estudiando nuevamente el expediente administrativo, el documento trasladado, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y la divulgada en el documento D1, y además que las modificaciones al capítulo reivindicatorio introducen características que no se habían estudiado con anterioridad, este Despacho concluye que dicha anterioridad no permite a un técnico normalmente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que la anterioridad trasladada D1 no es completamente relevante para afectar la novedad y/o el nivel inventivo de la materia ahora reivindicada.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta del todo relevante para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo ES 2 229 591 publicado el 16 de abril de 2005 y MX 2009006387 publicado el 23 de junio de 2009, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 206 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52568

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-006186

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 206 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez