

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 89596 del 26 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PELÍCULA ESTRUCTURADA QUE CONTIENE AGENTE BETA-NUCLEANTE Y MÉTODO PARA ELABORAR LA MISMA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 10 a 15 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 1 a 10 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de febrero de 2017 con el No. NC2017/0001194, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Menciona que con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486, bajo el radicado NC2017/0001207 con fecha del 08 de febrero de 2017, la solicitante presenta un nuevo capítulo modificado conformado por trece (13) reivindicaciones, las cuales reemplazan el capítulo presentado anteriormente.

Frente a las objeciones de claridad, menciona que el termino objetado “*agente beta-nucleante*” no es general, ya que es claro a la luz del contexto general de la invención y de la descripción, explica que en la página 7 se hace referencia a que dicho agente puede ser cualquier tipo ya será orgánico o inorgánico que produzca beta-esferulitas, por ejemplo: “*Los agentes beta-nucleantes útiles incluyen gamma quinacridona, una sal de aluminio de ácido quinizarin sulfónico, dihidroquinoacridin-diona y quinacridin-tetrona, trifenenol ditriazina, silicato de calcio, ácidos dicarboxílicos (por ejemplo, ácido subérico, pimérico, orto-ftálico, isoftálico, y tereftálico) (...) antraquinona roja y pigmentos bis-azo amarillo*”. por lo que considera que se encuentra razonablemente amplio y permite definir la invención de forma precisa.

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

Respecto a los demás términos objetados: *“un colorante”, “primero y segundo carriles” “una herramienta”,* fueron eliminados del nuevo pliego reivindicatorio, por lo tanto la objeción queda superada, de la misma forma los términos objetados por ser imprecisos o como resultados a alcanzar fueron eliminados.

En lo concerniente al análisis de novedad de la reivindicación 10, ahora reivindicación 9, fue modificada incluyendo características de la reivindicación 1, cuyo carácter novedoso no fue objetado por el examinador, es decir la nueva reivindicación de proceso, reclama un *“método para elaborar una película estructurada que contiene un soporte y montantes verticales con proporciones de base acopladas a él, e incluye la extrusión de un agente beta-nucleante para el propileno.”*, por lo que al incluir características que no fueron objetadas, considera que la nueva reivindicación 9 es novedosa frente a las anterioridades citadas.

Respecto al análisis de altura inventiva, expresa su desacuerdo por cuanto no es obvio incluir agentes beta-nucleantes de D2 en el sistema de D1 con el fin de inducir la cristalización del polímero y mejorar así la iniciación de los sitios de cristalización polimérica, esto a la luz de los descubrimientos y ventajas inesperadas resultantes de la presente invención, como por ejemplo la película estructurada presenta una porosidad y opacidad que se logran de las relaciones de estiramiento bajas, siendo esto diferente a las películas del estado de la técnica. Existen otras características importantes como que la película incluye montantes verticales que pueden ser útiles como miembro sujetador, o que la película puede contener beta-esferulitas cuando se forma a partir de una fusión.

Adicionalmente a lo anterior, explica que *“cuando la película se estira en al menos una dirección se forman micro-poros en el soporte de la película (...) Las películas estiradas de esta forma típicamente tienen una apariencia y sensación visual única y propiedades mecánicas y propiedades ópticas útiles. De manera inesperada y distintiva, tales propiedades de película se pueden obtener al emplear relaciones de estiramiento muy inferiores a las de películas planas comparativas elaboradas de materiales similares pero carentes de montantes verticales.”* Las relaciones de estiramiento normalmente exceden 5:1, 10:1 o incluso 20:1, por ejemplo D2 revela tasas de estiramiento entre 3 y 12 veces el ancho original, con razones entre 5 y 10 veces el ancho original en ciertas modalidades preferidas.

A la luz de lo anterior, resalta que la película estructurada de la presente invención **“puede ser estirada a relaciones de estiramiento relativamente bajas, y en algunos casos, a lo largo de una única dirección, para lograr altos niveles de porosidad y opacidad”**, por ejemplo puede estirarse monoaxialmente a una relación de estiramiento de 2:1, lo que le da una densidad inferior y opacidad superior que una película plana elaborada con los mismos materiales, sin la presencia de montajes verticales.

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

Menciona que en la tabla 5 de la descripción se hace una comparación de las densidades obtenidas en cinco películas con algunas variaciones estructurales después de estirarlas a una tasa de 2:1, en donde los ejemplos 4 y 1 presentan una reducción del 8.6% en la densidad de la película después del estiramiento, los cuales incluyen montantes verticales y un agente beta-nucleante, en comparación con los ejemplos 5 y 6 que solo presentan una reducción del 2.4% en la densidad, donde la película solo incluía un agente beta-nucleante sin los montantes verticales. Con lo cual puede concluir que los ***“montantes verticales en conjunto con el agente beta-nucleante, proporcionan la reducción inesperada en la densidad de volumen a tasas de estiramiento bajas.”***

Por lo que ninguna de las anterioridades citadas, solas o combinadas, pueden anticipar una película que exhibe montantes verticales sobre un soporte que puede estirarse y lograr altos niveles de porosidad. Con lo cual considera que no es posible que una persona medianamente versada en la materia podría motivarse para incluir los agentes beta-nucleantes de D2 en el procedimiento de D1 con el fin de reducir la densidad de la película con una tasa de estiramiento inferior a la convencional.

Reitera que la baja tasa de estiramiento brinda ventajas significativas frente al estado de la técnica, como es el caso de que *“cualquier rasgado que pueda iniciarse durante la manufactura de una película estructurada, estirada de conformidad con la presente descripción, no se propagará rápidamente en la dirección de la máquina, como sí podría hacerlo un rasgado en una película estructurada convencional. Adicionalmente, las películas estiradas de la presente invención tienen una apariencia y sensación visual única, propiedades mecánicas y propiedades ópticas útiles.”* Por lo que aunque se pudiera combinar la materia de D1 y D2, el producto obtenido no presentaría la misma tasa de estiramiento en el orden de las sugeridas por la presente invención. De esta forma, no había manera para que la persona medianamente versada en la materia derive de manera obvia la invención ahora reivindicada en la nueva reivindicación 1, cumpliendo así con lo correspondiente al nivel inventivo.

Explica que de manera similar la reivindicación 2 adicionalmente reclama las beta-esferulitas de polipropileno comprendidas en los montajes verticales, por tanto, no habría motivación para combinar *“(...) D1 y D2 con el fin de obtener tasas de estiramiento inferiores a las convencionales”*, por lo que advierte que la reivindicación 2 también presenta nivel inventivo frente a los documentos citados.

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la resolución No.89596 del 26 de diciembre de 2016 para obtener el privilegio de patente.

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

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por trece (13) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, con el pago de la tasa correspondiente y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

En cuanto a las objeciones de claridad, a pesar que la recurrente menciona que el término “*agente beta-nucleante*” no es general, toda vez que dicho termino se encuentra sustentado en la página 7 de la descripción, donde se define que el agente beta-nucleante puede ser cualquier tipo ya sea orgánico o inorgánico, considerando así que se encuentra razonablemente amplio y permite definir la invención de forma precisa, es importante precisar que aunque la definición de dicho término se encuentra divulgado en la descripción, el alcance de la invención no se encuentra delimitado por la descripción, se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección. A la luz de lo anterior se reitera que dicho término se encuentra redactado de forma general o imprecisa, por tanto sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo que es necesario restringir la solicitud a una razonable generalización de alternativas, las cuales hayan sido probadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Ahora bien, respecto al análisis de novedad realizado a la antigua reivindicación 9, donde la recurrente menciona que se incluyeron características de la reivindicación de producto, es decir, de la reivindicación 1, y que al reconocer la novedad de dichas características y al incluirlas dentro de la antigua reivindicación 9, esta cumpliría con el requisito de novedad, es necesario aclarar que, como bien lo menciona la recurrente, al incluir dentro de la nueva reivindicación de método una característica que fue objetada por carecer de altura inventiva bajo lo revelado en los documentos D1 y D2, dicha diferencia le brinda novedad a la materia ahora reclamada, sin embargo, esto no implica necesariamente que dicha característica supere la objeción de altura inventiva, por lo que es necesario evaluar el análisis de nivel inventivo de dicha reivindicación.

Frente al análisis de altura inventiva, donde la recurrente expresa que no era obvio incluir agentes beta-nucleantes conocidos en D2 en el sistema de D1 con el fin de inducir la cristalización del polímero toda vez que no llegarían a las ventajas y descubrimientos inesperados resultantes de la presente invención, respecto a la porosidad y opacidad, logradas con base en las relaciones de estiramiento bajas, siendo estas características diferentes al estado de la técnica, es importante aclarar que dichas características, que la recurrente considera que alejan la invención del estado de la técnica no fueron incluidas en la reivindicación independiente de producto, es decir, no se incluyeron las características de porosidad u opacidad en el producto, por lo que no son ciertos dichos

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

argumentos, es decir, al no estar reivindicadas dichas características dentro de la reivindicación independiente, no son características que pudieran considerarse para alejar la invención del estado de la técnica.

Asimismo en cuanto a los argumentos sobre que las relaciones de estiramiento bajas, los altos niveles de porosidad, o en cuanto a que los montantes verticales junto con el agente beta-nucleante, proporcionan una reducción en la densidad de volumen, siendo esto diferente del estado de la técnica, es pertinente mencionar que dichas características son resultado de las condiciones del método, como bien se menciona en la descripción: *“el método incluye extruir una fusión de una poliolefina y un agente beta-nucleante para proporcionar un soporte de la película, enfriando al menos una porción de la fusión a una temperatura suficiente para formar beta-esferulitas, y formar montantes verticales en el soporte de la película para proporcionar la película estructurada”, “el método además incluye estirar la película estructurada que contiene beta-esferulitas para proporcionar microporos en el soporte (Pág.11, Parr.3), “... método para elaborar una película estructurada de conformidad con la presente descripción, estirar la película estructurada que contiene beta-esferulitas proporciona un incremento en opacidad en la película estructurada de al menos diez por ciento” (Pág.19, Párr.2), “Cuando se forman microporos en el soporte de la película estructurada estirada descrita en la presente, la densidad de la película disminuye. La película estructurada estirada de baja densidad resultante se siente más suave al tacto que las películas que tienen espesor comparable pero densidades superiores.” (Pág.23, Párr.2) –subrayado fuera de texto–, por tanto, al no estar dichas características incluidas dentro de las reivindicaciones independientes, no es posible evaluar su efecto técnico frente al estado de la técnica.*

Con base en lo anterior, es pertinente recordar lo que la doctrina ha señalado: *“(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación...”*¹, por lo tanto, se reitera que las características que se enumeran como las que alejan la invención del estado de la técnica no se encuentran evidenciadas en las reivindicaciones independientes.

La recurrente reitera que la baja tasa de estiramiento brinda ventajas con respecto al estado de la técnica, ya que con dicho estiramiento se logra una apariencia y sensación visual mejorada, lo que no resulta de la combinación de la materia contenida en los documentos, sin embargo, como bien se le expuso en párrafos anteriores, no es posible

¹ Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Págs. 118 y 119.

Resolución N° 82584

Ref. Expediente N° 14134688

evaluar el efecto técnico del estiramiento dentro de la película, por cuanto no se encuentra contenida dentro de la reivindicación independiente de método.

Adicionalmente es importante precisar que el capítulo reivindicatorio evaluado no cumple cabalmente con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que el método no se encuentra debidamente definido, aunque presenta una secuencia de etapas, no divulga las condiciones técnicas para llevar a cabo dicho proceso, las cuales le brindan efecto técnico y ventajas frente al estado de la técnica, como bien lo menciona la recurrente. Adicionalmente al presentar términos generales y/o imprecisos, por ejemplo: “*agente beta-nucleante*”, “*formar*”, “*enfriar*”, “*a una temperatura*”, deja la posibilidad de que la invención se extienda a una amplia gama de posibilidades y variaciones, por tanto es necesaria una mejor definición del método.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien los documentos D1, D2 y D3 no resultan totalmente relevantes para afectar la novedad de la invención, se ve indispensable evaluar el efecto técnico de la materia ahora reivindicada. Adicionalmente, se encuentra que 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 el documento: US5169712 publicado el 23 de agosto de 1991, US5208098 publicado el 23 de octubre de 1990, CN1334886 publicado el 6 de febrero de 2002, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo y correr traslado del mismo al solicitante, para todos los efectos legales.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 89596 del 26 de diciembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un estudio completo y emitir un nuevo requerimiento que incluya todas las condiciones propias de un estudio de patentabilidad, esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

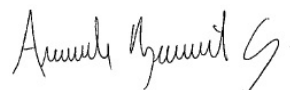
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Resolución N° **82584**

Ref. Expediente N° 14134688

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 7 de noviembre de 2018



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

