

Señora

Olga Rosa González Fonseca

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invención denominada ***Película Multicapa Termoplástica para Envasado de Alimentos que Comprende un Aditivo Alimentario y Método para Liberar y/o Transferir un Aditivo Alimentario Sobre la Superficie de un Producto Alimentario.***

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 2466 de fecha 20 de febrero de 2020.

Expediente No. NC2018/0009182

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Viskase Companies, Inc**, doy respuesta al Oficio No. 2466 de fecha 20 de febrero de 2020, bajo lo siguiente:

1. Título:

De acuerdo a las objeciones planteadas respecto al título de la invención, solicito respetuosamente a este Despacho tener como título de la invención el siguiente:

Película Multicapa Termoplástica para Envasado de Alimentos que Comprende un Aditivo Alimentario y Método para Liberar y/o Transferir un Aditivo Alimentario Sobre la Superficie de un Producto Alimentario.

2. Reivindicaciones relativas a un uso:

El solicitante informa al Examinador que la Reivindicación 16, la cual se refería a un uso fue eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio.

3. Reivindicaciones:

- Con respecto a la objeción de la estructura de la reivindicación 1, hemos modificado la redacción introduciendo la expresión “caracterizado porque”, separando el preámbulo de la parte caracterizadora. Pero en cualquier caso queremos señalar que aunque la reivindicación 1 comprenda más de un enlace “comprende”,

consideramos que lo que define el objeto que se desea proteger son todas las características técnicas de la reivindicación 1 consideradas en combinación, y que en numerosas ocasiones las reivindicaciones comprenden más de un enlace “comprende” dependiendo de las necesidades al definir lo que se desea proteger y así lo ilustran patentes concedidas en Colombia por ejemplo la No. 13-126.418 que contiene dos enlaces “comprendiendo” (equivalentes a “que comprende”):

1. *Electrodo para evolución de productos gaseosos en celdas electrolíticas constituido por un substrato metálico revestido con al menos una primera composición catalítica y al menos una segunda composición catalítica, dicha primera composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de al menos un metal de válvula y siendo exenta de estaño, dicha segunda composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de estaño, dicha primera y segunda composición catalítica aplicadas en dos o más capas alternadas.*

- En cuanto a la objeción relativa a las características técnicas esenciales como términos generales etc., queremos señalar lo siguiente:

En primer lugar, las características técnicas esenciales son las que por definición: (1) definen la invención que se desea proteger, sin incluir características que no son esenciales, (2) diferencian la materia que se reivindica del estado de la técnica; y (3) definen la solución proporcionada.

En este sentido tenga en cuenta por favor el Examinador que así lo indica la Guía de Examen de Colombia, de Enero 2014 (en adelante la GE) en 2.6.5.4:

Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales.

Además, tal como indica la GE no debe requerírsele al solicitante que en las reivindicaciones independientes incluya otras características que no son esenciales a la hora de definir la solución.

Cómo se determinan por tanto las características esenciales:

Con todo el respeto, si el Examinador encontrase algún documento en el estado de la técnica que definiese una película multicapa con todas las características que se define en la reivindicación 1, por ejemplo que divulgase la película comprendiendo una “poliolefina X” particular, o una “poliamida Y” particular, de forma que dicha película multicapa del estado de la técnica cayera dentro del ámbito de protección que define la reivindicación 1, la privaría de novedad, y ello obligaría al solicitante a tener que incluir alguna característica técnica adicional relativa al tipo de poliolefina concreta, o de poliamida concreta que las diferenciara de X e Y. Dicha características adicional sería en este caso esencial en la reivindicación 1 para diferenciar la película reivindicada del estado de la técnica y definir la solución propuesta. Pero si no es el caso, y no existe esta justificación, porque no existe tal documento en la técnica que anticipe una realización (con una poliolefina X y/o con una poliamida Y concretas) que cae dentro de la reivindicación 1, el Examinador no debería a priori sin motivo fundado, exigirle al solicitante que limite el ámbito de protección, al que debería tener derecho por ser el primero en dar a conocer una película multicapa con las características de la de la presente invención.

Porque las reivindicaciones son generalizaciones como lo señala también la GE en el segundo párrafo de la página 86 dice textualmente:

Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica. Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando la invención está relacionada con un avance en una tecnología conocida.

Es decir, si la invención abre un nuevo campo, el ámbito de protección será mayor que si el campo es conocido y la invención debe limitarse a algo más concreto porque si no colisionaría con el estado de la técnica cercano. Quiere esto decir, que a priori al solicitante no debe impedírsele obtener una protección justa acorde con lo inventado y a cambio de divulgar su invención. Dicho de otro modo, consideramos que no sería justo que el solicitante tenga que limitar el tipo de poliolefina o poliamida (de todos los convencionalmente utilizados en este campo de la técnica) sin que haya un motivo fundado para ello, por ejemplo, porque exista ya una película multicapa que comprenda una poliolefina X y/o poliamida Y concreta.

En este sentido si al solicitante se le exige limitarse innecesariamente a algún tipo de poliolefina y/o poliamida concreta, un tercero que conozca la presente invención tras su publicación, podría aprovecharse de forma indebida del esfuerzo inventivo

del solicitante, y hacer variaciones equivalentes a las que se protegieran, sin ninguna actividad inventiva, pudiendo reproducir el invento, pero sin infringir la patente. Esto obviamente va contra el propio sentido de las patentes. Es decir, al solicitante, si es la primera vez que se divulga una película multicapa como la definida en la reivindicación 1, no se le debe exigir sin razón fundada en el estado de la técnica, que limite innecesariamente el ámbito de protección.

Al solicitante se le debe permitir que proteja “realizaciones equivalentes” porque si no cualquiera podrá poner en práctica la invención sin esfuerzo, y sin que exista infracción de la misma.

Es decir, es claro pues que el solicitante tiene derecho a un ámbito de protección más general que el reflejado por los ejemplos, tal y como parece sugerir el Examinador al exigir las limitaciones. El hecho de que las reivindicaciones sean una generalización de la descripción tiene lógica: no es razonable esperar que un solicitante aporte ejemplos para cada posible variante. Los ejemplos sirven para ilustrar la invención, es decir, prueban que la invención funciona y soluciona el problema al que se enfrenta, pero no deben interpretarse en el sentido de que limiten la invención. De hecho, un solo ejemplo puede en ocasiones ser suficiente para ilustrarla.

Por poner un ejemplo que ilustre lo que se está pretendiendo exponer, si un solicitante ha inventado un método químico y pretende protegerlo, por ejemplo un método químico en el que en una de las etapas se utiliza una base y el Examinador exige que se limite “base” porque es un término general; si el solicitante se limitase a bases como por ejemplo NaOH, KOH, Ca(OH)₂, etc., un tercero podría utilizar otra base distintas a las reivindicadas, por ejemplo LiOH que es una base bien conocida, a la que llegaría sin esfuerzo inventivo cualquier técnico en la materia, y sin embargo, no infringir, abusando del esfuerzo inventivo de los inventores.

Por todo esto, los términos generales que se utilizan en este caso, y habitualmente en patentes, en primer lugar, no son imprecisos porque un experto en la técnica conoce su significado en el campo técnico de la invención, y por tanto sus límites y lo que abarca el término; y en segundo porque es obvio que se le debería permitir al solicitante proteger “realizaciones equivalentes” a las cuales llegar no supone ningún esfuerzo inventivo.

Lo anteriormente expuesto es aplicable al término general “capa adhesiva” por lo que no repetiremos la argumentación.

- El término “preferentemente” de la anterior reivindicación 17 ha sido eliminado, así como del resto de reivindicaciones.

Asimismo, los términos “y/o” de las reivindicaciones 1 y restantes han sido sustituidos por el término “o”.

Aunque en nuestra opinión la expresión “y/o”, delimita claramente el objeto definido por una reivindicación, éste ha sido sustituido por “o”. El término “o”, implica la existencia de dos alternativas en una reivindicación, claras y concretas, las cuales están comprendidas, en el ámbito de protección que queda por tanto definido de forma perfectamente delimitada a dichas alternativas y ninguna otra posible realización. Si una reivindicación define por ejemplo un elemento técnico X, y que dicho elemento X puede ser A o B, es claro que la reivindicación comprende dos alternativas bien definidas y no otras, esto es, que X sea A o que X sea B.

- El Examinador también objeta que el término “al menos” no es conciso. El solicitante respetuosamente discrepa. Esta expresión claramente indica que “al menos un X” indica que puede haber un X o más de un X. Es un término comúnmente aceptado en las patentes, y permite al titular obtener una protección razonable, evitando que un tercero simplemente añada, por ejemplo, en relación a la expresión “al menos tres capas”, una capa más, y se salte así la patente sin haber en realidad hecho ninguna modificación sustancial.

Además, el término no solo aparece en multitud de patentes concedidas en numerosos países, sino también en varias patentes concedidas en Colombia (por ejemplo la No. 13-126.418 (véase por favor la reivindicación 1 que contiene hasta tres “al menos”).

1. *Electrodo para evolución de productos gaseosos en celdas electrolíticas constituido por un substrato metálico revestido con **al menos** una primera composición catalítica y **al menos** una segunda composición catalítica, dicha primera composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de **al menos** un metal de válvula y siendo exenta de estaño, dicha segunda composición catalítica comprendiendo una mezcla de óxidos de iridio, de rutenio y de estaño, dicha primera y segunda composición catalítica aplicadas en dos o más capas alternadas.*

O en las patente concedida No. 14-132613:

1. *Procedimiento para la generación de gas de síntesis, que presenta las siguientes etapas:*

*Disociar a una temperatura superior a 1000 °C, un fluido que contiene hidrocarburo en carbono e hidrógeno mediante un aporte de energía, que se produce **al menos** parcialmente por medio de calor, en el que la energía para disociar el fluido que contiene hidrocarburo se introduce principalmente por medio de un plasma, y en el*

*que el carbono y el hidrógeno tras la etapa de disociación presentan una temperatura de **al menos** 200 °C;*

*poner en contacto agua con **al menos** una parte del carbono obtenido a partir de la etapa de disociación a una temperatura de 800 °C a 1700 °C, en el que, tras la puesta en contacto del carbono con el agua, se ha enfriado el carbono obtenido mediante la etapa de disociación en como máximo el 50 % en °C con respecto a su temperatura tras la etapa de disociación;*

*convertir **al menos** una parte del agua y del carbono obtenido mediante la etapa de disociación en gas de síntesis;*

en el que el carbono obtenido por medio de la etapa de disociación y el hidrógeno obtenido por medio de la etapa de disociación se ponen juntos en contacto con el agua.

- El Examinador considera que los términos “PA 6, PA 6.66...etc” son genéricos y no definen el producto.

Con todo el respecto no se trata de marcas comerciales. En el caso de marcas comerciales, es correcto que el producto que hay tras una marca comercial puede cambiar en el tiempo y por ello las marcas comerciales, no pueden utilizarse en reivindicaciones para definir un producto que puede cambiar en el tiempo.

Estos términos sin embargo no son marcas sino términos genéricos que definen productos de forma clara y sin ambigüedad para un experto. Son términos habituales en este campo. Para conveniencia del examinador adjuntamos un extracto de Wikipedia (Doc 1) para que el examinador compruebe que son abreviaturas utilizadas habitualmente en este campo.

También adjuntamos un extracto de una Enciclopedia de Química que muestra que “PA” es la abreviatura habitualmente utilizada para “poliamida” y que los distintos números se refieren a los monómeros utilizados respectivamente (Doc 2).

Además adjuntamos el Diccionario de Tecnología en polímeros Inglés (Doc 3), y especialmente las páginas 276 a 278, que muestran que estas abreviaturas son habituales y bien conocidas.

Asimismo, indicamos que existen numerosas patentes donde se utilizan estas abreviaturas convencionales y bien conocidas. Nos referimos por ejemplo a la patente concedida EP3349981B1 (Doc 4), en particular a la Tabla “abreviaturas” en la página 9, y reivindicación 5.

En resumen, con todo el respecto estos términos definen claramente los compuestos que abarcan y un experto en la materia no tendría duda al respecto.

- Con respecto a la objeción de la reivindicación 17 (anterior) señalamos lo siguiente.

Como ya lo expusimos, en primer lugar las reivindicaciones son generalizaciones de lo divulgado en la memoria descriptiva. Los detalles del procedimiento que no son características esenciales para definir la solución propuesta por la invención y diferenciarla del estado de la técnica, procede divulgarlos con detalle en la descripción de la solicitud, y ejemplificarlos en los ejemplos concretos de realización tal y como se hace en la presente solicitud. Estos detalles técnicos no es necesario incluirlos en las reivindicaciones, a la vista de la función que deben cumplir las reivindicaciones como se ha expuesto anteriormente de definir la solución propuesta por la invención, y definir el ámbito de protección proporcionando una protección justa y razonable mediante las características técnicas esenciales.

4. Descripción:

En cuanto a la objeción de la Descripción y en concreto por el empleo de unidades de medida no establecidas en el Sistema Internacional señalamos lo siguiente.

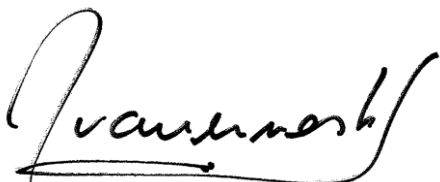
En primer lugar, estas unidades son las más comunes que se usan en el campo, por lo que el solicitante cree que son claras y las preferidas por un experto en la materia por ser las habituales.

No obstante, hemos modificado la Tabla 5 añadiendo entre corchetes las unidades y los valores según el Sistema Internacional.

- un área de 15,50 in² corresponde a un área de 99,9998 cm²;
- una absorción de agua de 1464.51 mg / 100 in² corresponde a 2.26999 mg / cm²; y
- una absorción de agua de 1667.09 mg / 100 in² corresponde a 2.58399 mg / cm².

En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base en las modificaciones realizadas y proceder de conformidad.

Cordialmente,



Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.