

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13581

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

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. 17775 del 29 de mayo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PELÍCULA PLÁSTICA BRILLANTE Y MATE GRABADA EN RELIEVE Y MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE 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 1, 3 y 11 a 13 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 2, 4 a 10, 14 y 15 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo. De igual manera se objeta el capítulo reivindicatorio por no cumplir con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de julio de 2019 con el No. NC2019/0007804, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificación del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente aporta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, en el cual se realizan las siguientes modificaciones:

- En las reivindicaciones 1, 7 y 10 se eliminó el término “*por lo menos*”, y el término “*porción*” de las reivindicaciones 8 y 9.
- En las reivindicaciones 14 y 15 se eliminaron todas las expresiones que refieren a resultados a alcanzar.

Expresa que dichas modificaciones se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 y no amplían la protección inicialmente presentada.

2.2 Claridad de la materia reclamada.

Respecto a las objeciones de los términos imprecisos, la sociedad recurrente considera que al eliminar el término “*por lo menos*”, se entiende por superada dicha objeción. En cuanto a los términos “*una parte*” y “*porción*”, considera que modificarlos por un rango específico, limitaría indebidamente el alcance de la protección de la solicitud, “*(...) puesto que el tamaño de la porción o parte que tiene el micro grabado o grabado dependerá del patrón que se necesite en cada película.*”

De igual manera en cuanto a los términos “*micro grabado*”, “*primera profundidad*”, “*mayor que*”, “*por debajo de*”, la sociedad recurrente considera que son términos entendibles para la persona versada en la materia, y eliminarlos o sustituirlos por rangos, también derivaría en una indebida limitación del alcance de la invención.



Ref. Expediente N° NC2017/0002066

En cuanto a los términos objetados como generales, la sociedad recurrente explica que dichos términos se encuentran descritos en la descripción y “(...) *se le recuerda que, aunque si bien es cierto que las reivindicaciones deben entenderse por sí mismas, también deben interpretarse junto con las enseñanzas del capítulo descriptivo y con los conocimientos medios de la persona versada en la materia.*”

Ahora bien, respecto a las objeciones de las reivindicaciones 10 a 13 por no cumplir con el requisito de dependencia, expresa que la Guía para el examen de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad explica que “(...) *la reivindicación dependiente ‘contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger’. Por lo anterior, agregar características como un sustrato, un colorante, o un segundo patrón de relieve, permiten limitar aún más el alcance de la solicitud, y por tanto, están permitidas dentro del pliego reivindicatorio.*”

Finalmente, en cuanto a las frases objetadas como resultados a alcanzar, la sociedad recurrente considera que al ser modificadas se entiende por superada la objeción.

2.3 Patentabilidad de la materia reclamada.

Inicialmente, la sociedad recurrente resalta que se “(...) *debe tener en cuenta que la presente invención provee una solución técnica para un problema específico que es obtener una película polimérica termoplástica grabada en relieve, que cuenta con una buena resistencia al impacto.*”

En cuanto a la objeción de la reivindicación 1 por carecer de novedad, la sociedad recurrente presenta los siguientes argumentos:

2.3.1 Novedad.

- Reivindicación 1.

Si bien el examinador concluye que el documento D1 afecta la novedad de la reivindicación 1, la sociedad recurrente considera que en el párrafo (084) de dicho documento “(...) *no hace referencia alguna a la resistencia al impacto, y mucho menos al rango reivindicado de resistencia al impacto.*”

Explica que el documento D1 enseña “(...) *como impartir resistencia a la película utilizando una hoja de soporte de papel 1A para procesar la película adherida.*”, particularmente dicho párrafo (0084), “*simplemente establece el peso base de la propia hoja de soporte de papel, no de la película. Por lo tanto, todos los argumentos del Examinador con respecto a la película divulgada que tiene las mismas [sic] propiedades que la película reclamada, no son persuasivos, ya que D1 ni siquiera enseña el peso básico de la película. En cambio, D1 enseña que para la elaboración de la película se requiere un sustrato de papel durante la formación de la película y el almacenamiento del rollo, mientras que la película descrita en la presente solicitud tiene propiedades que incluyen una resistencia suficiente para no depender de un sustrato de papel.*” Complementario a esto, explica que en el nuevo capítulo reivindicatorio se limita aún más las reivindicaciones al dejar el polietileno como el polímero termoplástico.

Posteriormente sustenta que en cuanto a la resistencia al impacto, el peso base y el grabado en relieve de una película de polietileno tal y como se presenta en la descripción, no son reconocidas ni descritas en la técnica anterior. Menciona que

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

“Como es conocido, cuanto más delgada sea la película, mayor será la probabilidad de que se produzca una película que se rasgue fácilmente o que tenga orificios y otros defectos que provoquen fisuras. Por lo tanto, la película reivindicada equilibra los desafíos revelados de tener una sensación de suavidad, tener buena resistencia y estar libre de agujeros. La descripción de la presente solicitud establece claramente la importancia y la relación con la fuerza, para reducir la probabilidad de fugas, desgarros o formación de agujeros.”

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente explica que en ningún párrafo citado por el examinador se divulga ni el peso base ni la resistencia al impacto, ni el patrón de micro grabado en relieve tal y como ahora se reclama. Por tanto, *“(…) es claro que D1 no logra mencionar todas y cada una de las características técnicas de la película de la nueva reivindicación 1, por lo que se debe reconocer que la misma y sus dependientes cumplen el requisito de novedad frente a esta anterioridad.”*

2.3.2 Nivel inventivo.

- Reivindicaciones 14 y 15.

En cuanto a la objeción de las reivindicaciones 14 y 15, la sociedad recurrente considera que *“(…) se debe tener en cuenta nuevamente que D1 no enseña un peso base de una película, pero en cambio sí enseña que necesita de un sustrato de papel. D4 por su parte tampoco enseña el peso base, por lo que no enseña el método reivindicado y tampoco logra superar el problema técnico de obtener una película polimérica termoplástica grabada en relieve, que cuenta con una buena resistencia al impacto.”*

Respecto al documento complementario D3, explica que se encuentra dirigido a la propiedad de brillo de una película, sin que se contemple la resistencia al impacto o el peso base, por lo que *“(…) no supera las deficiencias de D1, ni logra solucionar el problema técnico, que sí soluciona la presente invención.”*

A la luz de lo anterior, considera que la presente invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a películas termoplásticas delgadas novedosas que comprenden áreas que tienen una parte mate mediante un grabado en relieve y una parte brillante, manteniendo la calidad física, y métodos para fabricarlas.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13, Una película polimérica termoplástica que comprende:

“un polímero termoplástico, la película de polímero termoplástico (10) tiene un peso base de 3 g/m² a 18 g/m² y una resistencia al impacto de 15 g a 40 g, caracterizado adicionalmente porque una parte de dicha película se micro graba en relieve con un

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

patrón de micro grabado en relieve (17); y, una parte de la película se graba en relieve con un primer patrón de grabado en relieve (19) que tiene una primera profundidad de grabado en relieve que es mayor que la profundidad de micro grabado en relieve, en donde el polímero termoplástico es una composición polimérica basada en polietileno.”

Por su parte, la reivindicación 14 reclama Un método para elaborar una película polimérica termoplástica grabada en relieve (10), que comprende las etapas de:

“(…) hacer avanzar una película polimérica termoplástica que tiene un peso base de 3 g/m² a 18 g/m² entre rodillos calientes (30a-30d) calentados a temperaturas de desde 60°C a 130°C y un primer rodillo de grabado en relieve (25a) y un segundo rodillo de grabado en relieve (28a), impartiendo un acabado mate que tiene una relación de brillo final a brillo inicial (Gf/Gi) de 0,2 a 0,7 o un brillo especular de 10 unidades de brillo a 35 unidades de brillo sobre la película polimérica termoplástica con el primer rodillo de grabado en relieve que comprende un patrón de micro grabado en relieve, y un segundo rodillo de grabado en relieve comprende un patrón de grabado en relieve que imparte un diseño grabado en relieve sobre la película polimérica termoplástica; y aplicar presión por debajo de 13500 kPa para forzar la película polimérica termoplástica en el patrón de micro grabado en relieve y el primer patrón de grabado en relieve, en donde el polímero termoplástico es una composición polimérica basada en polietileno.”

Finalmente, en la reivindicación 15 se reclama Un método para elaborar una película polimérica termoplástica grabada en relieve que comprende las etapas de:

“(…) hacer avanzar una película polimérica termoplástica que tiene un peso base de 3 g/m² a 18 g/m² entre rodillos calientes (30a-30d) calentados a temperaturas de desde 60°C a 130°C y un primer rodillo de grabado (25a) en relieve y un rodillo de apoyo de no grabado (28a), impartiendo una relación de brillo final a brillo inicial (Gf/Gi) de 0,2 a 0,7 o un brillo especular de 10 unidades de brillo a 35 unidades de brillo sobre la película polimérica termoplástica y un patrón de grabado en relieve con el primer rodillo de grabado en relieve que comprende un patrón de micro grabado en relieve; y aplicar presión por debajo de 13500 kPa para forzar la película polimérica termoplástica dentro del patrón de micro grabado en relieve y el patrón de grabado en relieve, en donde el polímero termoplástico es una composición polimérica basada en polietileno.”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0002066, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 6784 del 1 de junio de 2018 y N° 11759 del 2 de octubre de 2018. En el primer Oficio se le comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que incluye términos generales, términos imprecisos o relativos, presentan resultados a alcanzar. Y en cuanto al resultado al método reclamado se objeta por no estará debidamente definido con sus condiciones técnicas; asimismo se objeta por incluir resultados a alcanzar, ventajas o efectos esperados. Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto la película polimérica termoplástica, como el método para elaborar dicha película polimérica termoplástica grabada en relieve, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US 2009/0117330, D2 – CN 1401692 –, D3 – WO 2013/130211, D4 – US 2005/0280182, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0002066 del 14 de junio de 2017.

Con base en las objeciones expuestas por el Despacho en el primer Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0002066 del 3 de septiembre de 2018, conformado por 15 reivindicaciones de categorías de producto y de método; de igual manera en el Oficio N° 11759 se le comunicó nuevamente a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

utilizados para caracterizar la materia reivindicada al encontrar términos generales, imprecisos y que el método no se encontraba debidamente caracterizado. De igual manera, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto la película polimérica termoplástica, como el método para elaborar dicha película polimérica termoplástica grabada en relieve, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1, D3 y D4 anteriormente citados.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0002066 del 26 de diciembre de 2018, conformado por 15 reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para su concesión, por lo que mediante la Resolución N° 17775 del 29 de mayo de 2019, el Despacho decidió denegar las reivindicaciones 1 a 15, al establecer que no cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener novedad, altura inventiva, ni claridad.

3.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Respecto a la presentación de modificación al capítulo reivindicatorio, allegada junto al memorial del recurso, es del caso señalar que el artículo 34 de la Decisión 486 establece las condiciones para la aceptación de modificaciones durante el trámite en los siguientes términos:

“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”.

En el presente caso este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° NC2019/0007669, el cual está conformado por tres (3) reivindicaciones independientes comprendidas en las categorías de producto (película polimérica) y método, presentó pocas modificaciones -tal como expresa la sociedad recurrente- respecto al capítulo estudiado en la resolución recurrida, sin embargo, este Despacho advierte que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio durante el trámite administrativo no cumplieron con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que amplían la materia inicialmente presentada, tal como se explica a continuación.

Después de una revisión de cada uno de los capítulos reivindicatorios allegados en el trámite, se advierte que el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al segundo Oficio de patentabilidad -bajo el radicado N° NC2017/0002066 del 26 de diciembre de 2018- incluyó una característica de proceso relacionada a la presión que se debe aplicar sobre la película polimérica termoplástica, la cual debe estar *“por debajo de 13500 kPa”*, y aunque en los argumentos la sociedad recurrente menciona que dicha modificación: *“... (encuentra soporte en el párrafo [0089] de la solicitud originalmente presentada)”*, lo cual es incorrecto, ya que en la descripción inicialmente presentada el valor de la presión para la película polimérica es de **90 bares**, tal como se cita en los párrafos (0078, 0088 y 0089), así: *“El grabado en relieve de la película impresa se realiza en aproximadamente 135° bajo presión de grabado en relieve de 90 bar para proporcionar una película termoplástica impresa, grabada en relieve.”* (Parr.0089)-subrayado y resaltado fuera de texto-, lo que equivale en kPa a un valor de 9000. De lo anterior es claro que ampliar el valor de la presión de 9000 a <13500 kPa es una ampliación de la divulgación inicial ya que carece de sustento descriptivo.

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

En consecuencia, este Despacho encuentra que la modificación presentada tanto en respuesta al segundo examen de patentabilidad, como en la etapa de recurso no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que amplía la divulgación comprendida en la solicitud inicial. Razón por la cual, el capítulo reivindicatorio que queda en vigencia para realizar el presente estudio, es el allegado bajo el radicado N° NC2017/0002066 del 3 de septiembre de 2018.

3.3 Claridad de la materia reclamada.

Respecto a la claridad y concisión de la materia reclamada, es pertinente citar lo que el artículo 30 de la Decisión 486 establece, así: ***“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*** – Subrayado fuera de texto-

De igual manera, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial sobre el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que:

“(...) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica”. –Negrilla fuera de texto-

(...) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”.

“(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o lo ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”¹. –Negrilla fuera de texto-

Ahora bien, respecto a los argumentos de la recurrente en cuanto a que sustituir los términos considerados como imprecisos: “por lo menos”, “una parte” y “porción” por un rango específico sería limitar indebidamente el alcance de la protección de la solicitud, “(...) puesto que el tamaño de la porción o parte que tiene el micro grabado o grabado dependerá del patrón que se necesite en cada película.”, es preciso mencionar que le asiste razón, toda vez que dentro del contexto de la reivindicación, son claros y no necesitan una mayor definición. De igual manera en cuanto a los términos: “micro grabado”, “primera profundidad”, “mayor que”, son términos entendibles para la persona versada en la materia, por lo tanto no necesitan una mayor explicación o restricción al respecto.

En cuanto a los términos objetados como generales, tales como: “patrón de micrograbado en relieve”, “patrón de grabado en relieve”, “acabado mate”, “acabado brillante”, “un sustrato”, “hacer avanzar”, “primer rodillo de grabado en relieve”, “segundo rodillo grabado en relieve”, “diseño grabado en relieve”, “aplicar presión”, “película polimérica termoplástica”, son características generales de la práctica habitual del campo técnico, por tanto son términos claros y conocidos por el técnico medio, por lo cual pueden ser

¹Proceso 43-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. Págs. 20 y 21.

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

interpretados junto con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Siendo así las cosas, se entiende como superada la objeción.

Por otra parte, en cuanto a los términos: “colorante”, “polímero termoplástico”, “polímero poliolefínico, un copolímero poliolefínico, un copolímero de bloque olefínico”, si bien son términos que pueden ser conocidos por el técnico medio, se advierte que una mayor definición es importante ya que la invención no se estaría reclamando bajo una razonable generalización de la materia, toda vez que no es aplicable para cualquier colorante o cualquier polímero termoplástico, por tanto, persiste la objeción por considerarlos términos generales.

Frente a las objeciones de las reivindicaciones 10 a 13 por no cumplir con el requisito de dependencia, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que dicha objeción carece de sustento, esto con base en la Guía para el examen de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad, ya que dichas reivindicaciones adicionan características que limitan el objeto a proteger, por tanto se entiende como superada dicha objeción.

Finalmente, respecto a las frases objetadas como resultados a alcanzar, tales como: “que imparte un acabado mate que tiene una relación de brillo final a brillo inicial (Gf/Gi) de 0,2 a 0,7 o un brillo especular de 10 unidades de brillo a 35 unidades de brillo sobre la película polimérica termoplástica”, este Despacho advierte que según lo expresado en el capítulo descriptivo sobre que la relación de Gf/Gi es una media de las mediciones de normalización de brillo y es una relación de Gf a Gi cuando se realiza en una forma similar sustancialmente similar antes y después de modificación de la superficie de la película (Parr.0034), se entiende que es un parámetro de proceso y no un resultado a alcanzar.

Sin embargo, respecto a la frase: “la película polimérica termoplástica grabada en relieve teniendo una resistencia al impacto de 15 g a 40 g”, se reitera que es un resultado a alcanzar, debido a que este depende del material polimérico, el cual no es definido claramente en la reivindicación.

Complementario a lo anterior, del análisis realizado al capítulo reivindicatorio este Despacho encuentra que adicionalmente presenta las siguientes falencias:

- La reivindicación 1 presenta doble enlace gramatical: “que comprende” y “caracterizado adicionalmente”, lo cual le resta claridad a la materia que desea proteger.
- Las reivindicaciones 1 y 7 no reclaman todas las características esenciales por medio de las cuales se resuelve el problema técnico, como por ejemplo: las características y tipo de polímero, el patrón de micrograbado, la densidad del patrón, por tanto, no se encuentran debidamente definidas.
- Similar a lo anterior, los métodos reclamados en las reivindicaciones 14 y 15 si bien presentan una secuencia de etapas, no reclaman todas las condiciones técnicas por medio de las cuales deba llevarse a cabo el proceso, ni por medio de las cuales resuelve el problema técnico, por tanto no cumplen con el requisito de claridad.

Por lo cual, se reitera que el capítulo reivindicatorio allegado el 3 de septiembre del 2018 no supera todas las objeciones de claridad previstas en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.4 Patentabilidad de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio del 3 de septiembre de 2018.

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

3.4.1 Novedad.

- Reivindicación 1.

La sociedad recurrente considera que el documento D1 no afecta la novedad de la reivindicación 1, toda vez que no hace referencia a la resistencia al impacto, ni al rango reivindicado, sin embargo, se reitera que dicha información es derivada de las enseñanzas del documento D1, ya que al anticipar en su totalidad las características esenciales reclamadas, es claro que en caso que se midiera dicha resistencia al impacto con toda probabilidad estaría dentro del rango reclamado, por tanto, no le asiste razón a la sociedad recurrente.

Por otro lado, la recurrente señala que la información contenida en el párrafo (0084) del documento D1, por medio de la cual se anticipa el peso base de la película polimérica, no refiere únicamente al peso del polímero sino a la combinación de la hoja de soporte de papel 1A y la película adherida, sin embargo, una vez revisada dicha información, se encuentra que son incorrectas las apreciaciones de la sociedad recurrente, toda vez que en dicho párrafo se especifica que una vez se establece la masa de la capa plástica 102A después del secado, por ejemplo: de 1g/m² a 40 g/m², preferiblemente de 5 g/m² a 20 g/m² se mejora la capacidad de formar relieve, el cual se describirá más adelante. Si bien, de forma siguiente señala que la capa plástica 102A se forma en la lámina de soporte 1A, esto no implica que el peso base sea del conjunto de lámina plástica con la lámina soporte, tal y como erradamente lo cita la recurrente.

A la luz de lo anterior, es claro que concluir tal como lo hace la recurrente que: *“(...) todos los argumentos del Examinador con respecto a la película divulgada que tiene las mismas [sic] propiedades que la película reclamada, no son persuasivos, ya que D1 ni siquiera enseña el peso básico de la película...”* es incorrecto, toda vez que el documento D1 divulga y anticipa el rango del peso base de la lámina de polímero. Complementario a lo anterior, es de resaltar que la estructura de la reivindicación 1 es de tipo abierto, es decir, que puede incluir otras cosas más que no son mencionadas, con lo cual no excluye que la lámina incluya un material de sustrato, como bien lo sugiere en el párrafo (0081) del capítulo descriptivo y en la reivindicación 13, por tanto, se reitera que el documento D1 anticipa la totalidad de las características técnicas esenciales por medio de las cuales se caracterizó la película polimérica termoplástica.

Respecto al argumento sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, el cual limita aún más las reivindicaciones al dejar el polietileno como el polímero termoplástico, es preciso resaltar que al no ser aceptada la modificación al capítulo reivindicatorio, dichos argumentos no proceden.

Finalmente, en lo que respecta a la novedad, se reitera que contrario a lo expresado por la sociedad recurrente, a partir de las enseñanzas del documento D1 es posible anticipar tanto el peso base, como la resistencia al impacto, por tanto carece de novedad.

3.4.2 Nivel inventivo.

Ahora bien, en cuento a la objeción por nivel inventivo de las reivindicaciones 14 y 15, la sociedad recurrente considera que la invención ahora reclamada no es anticipada ni solos ni en combinación por los documentos D1 y D3, ya que no revelan el peso base, ni la

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

resistencia al impacto. Sobre esto se reitera que el peso base no se tiene en cuenta al momento de comparar con el estado de la técnica, toda vez que es un resultado a alcanzar tal y como se sustentó en el ítem de claridad, por tanto es incorrecto mencionar que es una diferencia existente entre el estado de la técnica y los documentos trasladados. Y respecto al peso base, de igual manera se reitera que los argumentos de la sociedad recurrente son imprecisos ya que efectivamente el documento D1 anticipa el rango del peso base de la película polimérica.

Finalmente, del análisis de nivel inventivo realizado a dichas reivindicaciones 14 y 15, este Despacho encuentra pertinente evaluar nuevamente si la(s) diferencia(s) encontrada(s) entre la materia reclamada y el estado de la técnica más cercano representa(n) un cambio cualicuantitativo inesperado que no sea previsible o deducible por el experto, esto mediante la revisión de pruebas comparativas que demuestren la existencia de una actividad inventiva a partir del efecto mejorado, es decir, es necesario evaluar que efectivamente el efecto o supuesta ventaja que dice tener la invención tiene su origen en la(s) característica(s) disímil(es) encontrada(s). Lo cual tiene relevancia al tener claro que la(s) ventaja(s) que no se encuentren respaldadas con pruebas técnicas no pueden tomarse en consideración en relación con la determinación del problema subyacente de la invención, lo que significaría que el planteamiento del problema técnico se resume en una alternativa.

Para sintetizar, observa el Despacho que en la resolución impugnada se aceptó el capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2017/0002066 del 26 de diciembre de 2018 presentado como respuesta al estudio de patentabilidad, al evidenciar el cumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, este Despacho advierte que el análisis comparativo presentado en la resolución de denegación es carente de coherencia administrativa y que resulta indebidamente fundado, toda vez que la materia evaluada no cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, tal como se sustentó en el presente escrito.

En conclusión, frente a las inconsistencias técnicas y procedimentales antes enunciadas y a la falta de una indebida motivación de la resolución recurrida, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso que debe imperar en toda actuación administrativa, recovar la decisión impugnada con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad atendiendo lo ordenado en el artículo 45 de la normativa andina y, de ser procedente, hacer el correspondiente traslado al solicitante.

Adicionalmente se advierte la necesidad de re evaluar el estudio de nivel inventivo con base en pruebas técnicas que sustenten la ventaja o efecto técnico inesperado. Motivo por el cual se reitera que es necesario examinar nuevamente si la materia reclamada puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud, reiterando el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

Resolución N° 13581

Ref. Expediente N° NC2017/0002066

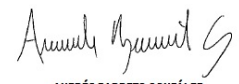
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 17775 del 29 de mayo de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 de abril de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.04.06
09:01:55 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

