

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52167

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

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 N° 2768 del 29 de enero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MEZCLA DE POLÍMEROS QUE COMPRENDE UN COPOLÍMERO QUE COMPRENDE ETILENO Y AL MENOS UNO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO METACRÍLICO Y UNA POLIOLEFINA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 10 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de marzo de 2021 con el N° NC2021/0003038, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC., interpuso un recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificación al capítulo reivindicatorio.

Conforme a lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones y asegura que realizó los siguientes cambios:

- La nueva reivindicación 1 incluye las características técnicas esenciales de las antiguas reivindicaciones 3, 4 y 6 y definen las cantidades del ácido acrílico por referencia a un rango y el índice de fusión del ácido acrílico, en los siguientes términos: “(...) la cantidad total de copolímero de ácido etileno acrílico y copolímero de ácido etileno metacrílico en la mezcla, la densidad de la poliolefina, su índice de fusión y su porcentaje en peso de la mezcla total (...) la relación de viscosidad de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido (met)acrílico es desde 1. 5 hasta 5.

En este sentido, deseo señalar que estas enmiendas se proponen en un esfuerzo por distinguir mejor las mezclas de polímeros reivindicadas del arte previo citado y limitar aún más el alcance de la invención, y de ninguna manera se deben entender o considerar como una aceptación de la supuesta falta de nivel inventivo elevada por su Despacho.”

2.2 Sobre el estudio de nivel inventivo.

2.2.1 Estudio de las reivindicaciones 7 a 10.

La sociedad recurrente asegura lo siguiente: “El Examinador falló en evaluar las características técnicas esenciales de las antiguas reivindicaciones 7 a 10 (...) al considerarlas modalidades preferidas de la Reivindicación 1, es decir, el Examinador consideró incorrectamente que la nueva Reivindicación 4 (...) es una reivindicación



Ref. Expediente N° NC2018/0005794

dependiente de la Reivindicación 1. Sin embargo, vale la pena resaltar que dicha reivindicación reclama una estructura multicapa y no una mezcla de polímeros. En este sentido, si bien la Reivindicación 4 incluye dentro de sus capas la mezcla de polímeros de la Reivindicación 1, debido a que se encuentra dentro del mismo objeto inventivo de la invención, la desacertada apreciación de su Despacho al clasificarla como una modalidad preferida de la Reivindicación 1, no solo demuestra el análisis inapropiado del Examinador frente a la presente invención, sino que adicionalmente, dichas reivindicaciones no debieron ser negadas frente al arte previo citado sin su debido análisis. En este sentido, solicito a su Despacho que la Reivindicación 4 junto con sus dependientes sean comparadas frente al arte previo de manera adecuada antes de pensar en mantener la desfavorable decisión vigente.”

2.2.2 Sobre la objeción de la reivindicación 1.

Respecto de la conclusión de la Oficina según la cual, la invención no trae consigo un efecto sorprendente frente a lo conocido, la sociedad recurrente afirma lo siguiente: “(...) el único requisito necesario para que una invención tenga nivel inventivo es que **no se pueda deducir de manera obvia a partir del arte previo citado**. En ningún momento la ley establece que debe presentar efecto mejorado o inesperado con respecto al arte previo (...) Así las cosas, el único requisito para que una invención sea considerada inventiva es que no se haya podido derivar de manera evidente del arte previo, como ocurre en el presente caso” –subrayado original de texto–.

En cuanto a los ejemplos de una solicitud, la sociedad recurrente señala que “(...) sirven para comprender de forma aún más clara el alcance de sus reivindicaciones pero de ninguna manera representan un requisito para considerar una solicitud inventiva o no frente al arte previo citado. De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicito a su Despacho se evalué el nivel inventivo de la presente invención respecto a la **no obviedad** de la misma frente al arte previo citado y no por los valores reportados en los ejemplos o la ausencia de ejemplos comparativos respecto a los resultados de D3, como desacertadamente lo hizo su Despacho” –subrayado y negrilla original de texto–.

Frente al análisis de nivel inventivo la sociedad recurrente afirma que a partir de un solo documento –D3–, no es posible asegurar que la materia se deriva de manera obvia y además asegura que el examen adolece de “(...) un segundo documento que junto con las enseñanzas de D3 motiven a una persona versada en la materia de forma obvia a llegar al producto de la presente invención-, y ii) dicho documento no afecta la novedad de ninguna de las reivindicaciones reclamadas, tal y como lo reconoce el Examinador en los exámenes anteriores de patentabilidad.”

La sociedad recurrente asegura que la presente invención es inventiva frente a las enseñanzas del documento D3 por las siguientes razones:

- La modificación al capítulo reivindicatorio enseña rangos restringidos, en donde los “(...) valores de relación de viscosidad relativa (RVR) y de la relación de viscosidad de la poliolefina con respecto al copolímero de etileno/ácido (met)acrílico, a diferencia de la opinión del Examinador, si contribuyen a la adhesión deseable cuando la resina se usa como una capa de unión en una estructura multicapa y particularmente cuando una de las capas es una hoja de metal o película metalizada.”
- De igual manera señala que el documento “(...) D3 es completamente silencioso en cuanto a estas dos características técnicas esenciales. De hecho, D3 no usa la palabra ‘viscosidad’ en ninguna parte del documento y mucho menos hace

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

referencia a las proporciones de dichas viscosidades.”

- Por otra parte, la sociedad recurrente asegura que el documento D3 “(...) se centra en una capa de pelado controlada que es una capa interior de una estructura multicapa. Como se estableció anteriormente, D3 no dice nada sobre la inclusión de una mezcla de polímeros como la mencionada en la nueva Reivindicación 1, en donde la relación de viscosidad de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido (met)acrílico es desde 1. 5 hasta 5 y que la RVR de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido(met)acrílico es menor de 0,15 como se requiere en las presentes reivindicaciones. D3 no enseña, sugiere o motiva a una persona versada en la materia a considerar mezclas de polímeros que tengan las propiedades especificadas y en las cantidades especificadas, incluida la relación de viscosidad y la relación de viscosidad relativa, con una expectativa que tales mezclas proporcionarían los beneficios observados por las mezclas de polímeros reivindicadas en la presente solicitud (...)”.
- En cuanto a la restricción de los rangos asociados a las cantidades de los componentes dentro de la formulación, la sociedad recurrente asegura que la presente invención supera al estado de la técnica porque en la solicitud “(...) el copolímero de etileno/ácido(met)acrílico comprende al menos el 55 por ciento con base del peso total de la mezcla, y que la poliolefina o polietileno comprende del 30 al 45 por ciento con base del peso total de la mezcla. Por el contrario, las mezclas de D3 contienen un máximo del 25 por ciento en peso de LDPE (...). Así las cosas, la Reivindicación 1 muestra una diferencia del 5 por ciento en peso entre la cantidad máxima de D3 y la cantidad mínima reclamada en la presente invención, lo cual vale la pena resaltar es más que una ligera diferencia. Esto es más claro a través de los ejemplos de las películas de la invención en D3, las cuales solo incluye el 5 por ciento en peso del LDPE.”

2.2.3 Sobre el efecto técnico.

En cuanto al efecto técnico, la sociedad recurrente señala que “(...) el Examinador hace referencia a los cuadros 2 y 14, contenidos en los ejemplos de la presente invención. Respecto a este particular, una vez más deseo resaltar que, tal como lo menciona el Examinador, el Cuadro 2 relaciona los ensayos de adherencia de una capa de aluminio con una capa de copolímero con diversas composiciones a saber: tres composiciones comparativas, las cuales corresponde a una capa A con 100% de LDPE 722 (Ejemplo comparativo A), una con 100% de PRIMACORTM 3440 (Ejemplo comparativos B), y una con 60% de PRIMACORTM 3440 y 40% de LDPE 4012 (Ejemplo comparativos C), contando esta última con un RVR por fuera de lo reclamado en la invención, lo cual es más evidente ahora a partir de las modificaciones hechas a la Reivindicación 1. Las composiciones mencionadas previamente se contrastan con el ejemplo inventivo 1 que corresponde a 60% de PRIMACORTM 3440 y 40% LDPE 132i (RVR 0.025) y el ejemplo inventivo 2 que contiene 60% de PRIMACORTM 3440 y 40% DOWLEX™ 2045 (RVR 0.1).

En este ejemplo se demuestra claramente las propiedades de adherencia superiores de las composiciones de acuerdo con la presente invención, por encima de las obtenidas al emplear solo el polietileno. Asimismo, se demuestra que no cualquier combinación de polímeros permite obtener resultados óptimos de adherencia, ya que al realizar una composición con un RVR de 1.2 se obtuvo la menor adherencia de todas (...).”

De igual manera, señala que en el ejemplo 7 se presenta otra característica mejorada, la cual corresponde a “(...) la resistencia a la pegajosidad en caliente, la cual emplea como Capa A por un lado los ejemplos inventivos 13 a 16, y en paralelo el ejemplo

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

comparativo H, este último siendo justamente una capa de 100% de PRIMACORTM 3440. Como conclusión de estos ensayos se obtiene que ‘Las resistencias máximas de adherencia en caliente de los Ejemplos inventivos 13-16 son significativamente más altas que la resistencia máxima a la pegajosidad en caliente del Ejemplo Comparativo H’.

Por lo tanto, deseo resaltar que considerar que la invención propuesta no presenta un efecto técnico es una apreciación desacertada de su Despacho, ya que, al evaluar solo la adherencia de las composiciones en aluminio, se están obviando los resultados de los demás ensayos como la resistencia de pegajosidad en caliente o la adherencia en oPA, y, por tanto, no se están teniendo en cuenta todas las ventajas de las composiciones obtenidas” –subrayado original de texto–.

Finalmente, la sociedad recurrente considera necesario plantear un cuestionario conformado por 6 preguntas a ser resueltas en caso de que a pesar de los argumentos esgrimidos en su escrito, la Oficina insista en concluir que la invención carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento D3.

A la vez, la sociedad recurrente considera que “(...) es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo una actividad inventiva. En el presente caso, nada en D3 hubiera llevado a la persona normalmente versada en la materia a modificar la mezcla de polímeros para proveer polímeros alternativos que puedan proporcionar una adherencia deseable a láminas, películas metalizadas o sustratos similares en estructuras multicapa mientras se minimiza el impacto negativo sobre la sensibilidad a la temperatura de la capa de unión.”

2.4 Sobre el presunto análisis en retrospectiva.

La sociedad recurrente considera que análisis efectuado por esta Oficina es de corte retrospectivo y al respecto afirma que “(...) aunque D3 menciona algunas características, no revela ninguna enseñanza particular que motive a la persona medianamente versada en la materia a realizar modificaciones particulares. En otras palabras, el Examinador combinó las características estructurales mostradas anteriormente de D3 con lo que él supone es un proceso de optimización, sin considerar las enseñanzas específicas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invención (...).”

De manera complementaria a lo anteriormente expuesto, la sociedad recurrente concluye que “(...) el análisis de nivel inventivo no puede basarse en si la invención es -mejor- que el arte previo o si presenta efectos mejorados, o si existe un documento que invite al científico a llevar a cabo investigación, sino únicamente en si la invención resulta obvia o evidentemente derivable del arte previo, lo cual, como se explicó anteriormente, no aplica para el presente caso, ya que no hay ningún indicio en D3 que permita al experto en la materia concluir que las mezclas de copolímeros de etileno y al menos uno de ácido acrílico y ácido metacrílico con las características mencionadas en la Reivindicación 1, y particularmente con una viscosidad relativa menor a 0.15, presentarían los efectos técnicos demostrados en la solicitud.”

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”.

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

3.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a la necesidad de diseñar un adhesivo polimérico con adherencia mejorada, con el cual se busca minimizar los efectos indeseables relacionados con la sensibilidad a la temperatura.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2018/0005794 el 17 de abril de 2020 y está conformado por un total de 10 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto.

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones 1 a 6 corresponde a una mezcla de polímeros que comprende:

un copolímero que comprende etileno y al menos uno de ácido acrílico y ácido metacrílico que tiene un contenido de ácido de 4 a 25 por ciento en peso basado en el peso del copolímero y que tiene un índice de fusión (I₂) de 1 a 60 g/10 minutos, en donde la cantidad total de copolímero de ácido etileno acrílico y copolímero de ácido etileno metacrílico comprende 45 a 99 por ciento en peso de la mezcla basado en el peso total de la mezcla; y

una poliolefina que tiene una densidad de 0.870 g/cm³ a 0.970 g/cm³ y que tiene un índice de fusión (I₂) de 0.2 g/10 minutos a 20 g/10 minutos, en donde la poliolefina comprende de 1 a 55 por ciento en peso de la mezcla basado en el peso total de la mezcla;

y

en donde la relación de viscosidad relativa de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido (met)acrilato es inferior a 0,15.

Por otra parte, las reivindicaciones 7 a 10 reclaman una estructura multicapa que comprende al menos dos capas, cada capa que tiene superficies faciales opuestas, en donde:

la capa A comprende la mezcla de polímeros de cualquiera de las Reivindicaciones 1-6;

y

la capa B comprende un sustrato, en donde una superficie facial superior de la capa B está en contacto adherente con una superficie facial inferior de la capa A.

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0005794 del 01 de junio del 2018, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°6815 del 25 de julio de 2019, N°733 del 22 de enero de 2020 y N°11338 del 10 de septiembre de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 6815, la Oficina objetó algunos aspectos relativos a la claridad del capítulo reivindicatorio por incluir términos generales, imprecisos, o no limitativos que daban cuenta de que la materia caracterizada no correspondía a una razonable generalización del concepto inventivo reivindicado. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia caracterizada en la reivindicación 1 y sus dependientes se encontraba anticipada por los documentos D1 - EP0997494 - o D2 - WO2013048689 -, en tanto que la materia caracterizada en la reivindicación 7 y sus dependientes se encontraba anticipada por las enseñanzas del documento D2.

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 9 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2018/0005794 del 18 de octubre de 2019. Revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 733, en el cual se indicó que la materia se encontraba anticipada bajos las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica D1 o D2. En particular, se indicó que la materia de las reivindicaciones 1 a 3 carecía de novedad frente las enseñanzas de los documentos D1 o D2, por su parte, la materia caracterizada en las reivindicaciones 6 a 8 también carecía de novedad frente las enseñanzas de D2 y por último, la materia caracterizada en la reivindicación 5 se derivaba de forma evidente a partir de las enseñanzas del documento D1.

En consideración al segundo requerimiento de fondo, la sociedad solicitante presentó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta radicada bajo el N° NC2018/0005794 del 17 de abril de 2020. Verificada la respuesta, la Oficina encuentra pertinente plantear un tercer requerimiento con el resultado del examen de patentabilidad bajo el Oficio N°11338, en el cual se indicó que la materia reclamada carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento D3- US20140262426-

En respuesta al Oficio, la sociedad solicitante presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0005794 del 04 de diciembre de 2020. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones vigentes, es decir, las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en el radicado N° NC2018/0005794 del 17 de abril de 2020, al considerar que la materia no cumplió con el requisito de nivel inventivo de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486, en virtud de las enseñanzas del documento D3.

3.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece 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”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido 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 aun 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 solicitud inicial”*¹.

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, frente a esta modificación la Oficina considera lo siguiente:

3.3.1 Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2021/0003043 del 08 de marzo de 2021, el cual, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de siete (7) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que la modificación al capítulo reivindicatorio se enfoca en delimitar la materia reclamada en la reivindicación 1 al incluir las características de las antiguas reivindicaciones 3, 4 y 6, que tienen que ver con “(...) *la cantidad total de copolímero de ácido etileno acrílico y copolímero de ácido etileno metacrílico en la mezcla, la densidad de la poliolefina, su índice de fusión y su porcentaje en peso de la mezcla total (...) la relación de viscosidad de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido (met)acrílico es desde 1. 5 hasta 5.*”, lo cual, cuenta con pleno sustento descriptivo (Pág.15, 27). Asimismo, la Oficina advierte que las antiguas reivindicaciones 2, 5 y 7 a 10 conservan su contenido y alcance, pero fueron reenumeradas y corregida la subordinación.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N°509948 del 08 de marzo de 2021, por lo tanto, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 y la modificación se aceptan en el marco del procedimiento de revisión de las decisiones administrativas.

3.4 Sobre el estudio de nivel inventivo, artículo 18 de la Decisión 486.

3.4.1 Sobre el estudio de las antiguas reivindicaciones 7 a 10.

La sociedad recurrente considera que la Oficina cometió un error al estudiar las antiguas reivindicaciones 7 a 10 como modalidades preferidas de la reivindicación 1, es decir, como reivindicaciones dependientes, ya que en su concepto dichas reivindicaciones reclaman una estructura multicapa y no una mezcla de polímeros, por lo tanto, afirma que cada una de ellas se debió analizar frente al estado de la técnica trasladado. De lo anterior, la Oficina encuentra pertinente aclarar lo mencionado por el Manual Andino² respecto a las falsas dependencias:

Falsas dependencias: no toda reivindicación que se refiere a otra reivindicación es necesariamente dependiente. Uno de estos casos es cuando una reivindicación de una categoría se refiere a una reivindicación de otra categoría, por ejemplo ‘procedimiento para fabricar el producto de la reivindicación 1’ o ‘aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 1’.

Otro caso es cuando una reivindicación hace referencia a otra reivindicación de la misma categoría, pero sin embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las

²Manual Andino de Patentes. 4.5.3 Falsas dependencias. Pág.33
Página 7 de 14

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

características de la reivindicación a la que hace referencia estén incluidas en ella –subrayado fuera de texto–.

Así, con fundamento en los criterios de examen señalados por el precitado Manual, es necesario revisar las características de la nueva reivindicación 4 propuesta con motivo de la modificación que se allega en la etapa de recurso, la cual, hace referencia a:

“Una estructura multicapa que comprende al menos dos capas, cada capa que tiene superficies faciales opuestas, en donde:
la capa A comprende la mezcla de polímeros de cualquiera de las Reivindicaciones 1-3; y
la capa B comprende un sustrato, en donde una superficie facial superior de la capa B está en contacto adherente con una superficie facial inferior de la capa A” –subrayado fuera de texto–

De lo anterior se advierte que las reivindicaciones 1 y 4 comparten el concepto inventivo, el cual, corresponde a la mezcla de polímeros, por lo tanto, esta Oficina coincide con el argumento de la sociedad recurrente según el cual, es posible que dentro del capítulo reivindicatorio se presenten dos reivindicaciones de producto con ámbitos y alcances diferentes. En el presente caso el segundo producto reivindicado denominado estructura multicapa si bien incluye todos los elementos característicos del primero, es decir, de la mezcla de polímeros, de su enunciado se advierte que involucra la presencia de un segundo componente B denominado sustrato sobre el cual se dispone la capa de polímeros definida en la reivindicación 1.

En consecuencia, al verificar las consideraciones técnicas que determinaron el resultado del examen de patentabilidad consignado en la Resolución impugnada, esta Oficina encuentra que en el caso del producto estructura multicapa definido en la antigua reivindicación 7, la administración no abordó el estudio de todas y cada una de las características técnicas esenciales que lo caracterizan; por lo tanto, resulta ajustado a la normatividad aplicable al caso que se realice el análisis frente a las enseñanzas del estado de la técnica relevantes, tal como lo estipula el artículo 18 del a Decisión 486, desarrollando para ello las cinco etapas previstas en el método problema – solución y teniendo en cuenta que la materia ahora aparece definida a lo largo de la reivindicación 4 y sus dependientes.

3.4.2 Sobre el estudio de nivel inventivo en el caso de la reivindicación 1.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente, donde señala que la conclusión a la que llegó la Oficina es desacertada ya que el único requisito para que la invención tenga nivel invento es que no se pueda derivar de manera obvia del arte previo citado, sin que la norma establezca que se deba presentar un efecto mejorado o inesperado frente al arte previo, la Oficina encuentra pertinente señalar que el método problema solución establece en una de sus etapas, la valoración de la(s) diferencia(s) encontrada(s) entre la invención y el estado de la técnica más cercano teniendo en cuenta para ello el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial³, lo cual, claramente se desprende de la información suministrada en el capítulo descriptivo. De manera complementaria se resalta que el planteamiento del problema técnico objetivo se realiza con base en el efecto técnico reportado a la luz del estado de la técnica.

Por otra parte, la Oficina encuentra pertinente señalar que el artículo 28 de la Decisión 486 señala en su apartado c) la importancia de algunos de los elementos que acompañan la descripción del invento. Frente al capítulo descriptivo se espera que esté redactado “(…) en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto

³Manual Andino de Patentes. 10.2.2 Diagrama. Pág.78.

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

a la tecnología anterior...” –subrayado fuera de texto–, si bien la presentación de las eventuales ventajas técnicas es facultativo del solicitante, es claro que dichas características o requisitos citados en la norma, adquieren relevancia cuando la invención resulta muy cercana al esto de la técnica citada, más aun conociendo que dentro del análisis de nivel inventivo es mandatorio evaluar si la diferencia técnica presenta un efecto técnico inesperado o sorprendente frente a lo conocido en el estado de la técnica y además, por ser indicios de la existencia de nivel inventivo. Por lo tanto, los argumentos de la sociedad recurrente en el sentido de que el único requisito para reconocer el nivel inventivo de la invención es que ésta no se derive de manera evidente del arte previo, desconocen que para llegar a dicha conclusión el análisis debió evaluar el efecto técnico asociado a las diferencias frente a las enseñanzas del documento más cercano.

Por otra parte, el argumento esgrimido por la sociedad recurrente se contrapone a los criterios orientadores del examen señalados por el Tribunal Andino de Justicia, que al pronunciarse sobre la importancia de evaluar el efecto técnico asociado a una invención en el marco del procedimiento de examen de nivel inventivo, se refirió a la práctica de las Cámaras de Recursos de la Oficina europea en los siguientes términos: “(...) *para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos*”⁴. -subraya fuera de texto -

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la importancia de la divulgación de algunos estudios y de los resultados que evidencian el efecto técnico alcanzado por la invención, en relación con el estado de la técnica más próximo, siendo éstos determinantes dentro del método problema solución a efectos de llegar a la conclusión sobre la no obviedad de la invención.

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos precedentes, esta Oficina reitera a la sociedad recurrente que los ejemplos y los resultados de las pruebas técnicas o ensayos, si bien sirven para comprender mejor el alcance de las reivindicaciones, tal como lo cita la recurrente, también resultan determinantes al momento de valorar el efecto técnico o efecto sorprendente frente al estado de la técnica, con lo cual, la solicitud de la recurrente frente a que se realice la evaluación del nivel inventivo sin tener en cuenta los valores de los resultados de algunas pruebas reportados en los ejemplos, no es procedente, ya que iría en contravía de lo establecido por el alto Tribunal al referirse a la metodología problema-solución en sus diferentes pronunciamientos e interpretaciones prejudiciales.

Ahora bien, en cuanto al análisis de nivel inventivo en virtud de las enseñanzas de un solo documento, la Oficina encuentra pertinente advertir que existen casos en los que de la búsqueda del estado de la técnica se recupera solo un documento que por sí solo sugiere los elementos que se definen en la materia de la reivindicación independiente y a partir del cual se llega a la conclusión de que la solicitud no tiene nivel inventivo, por ejemplo: ya sea porque las diferencias encontradas eran conocidas o refieren a equivalentes técnicos conocidos o porque una característica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación resulta evidente para la persona versada en la materia o porque no existe un efecto técnico sorprendente asociado a la selección

⁴ Proceso 09-IP-2014. M.P. José Vicente Troya Jaramillo. P. 18.
Página 9 de 14

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

reclamada y se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica. En el presente caso se concluyó que la materia modificada, con motivo de la respuesta al último requerimiento, no era inventiva a partir de las enseñanzas de un solo documento.

A continuación, la Oficina procede a revisar la validez del resultado del examen de nivel inventivo bajo las previsiones señaladas en el ordenamiento jurídico que le sirve de fundamento, considerando para ello la limitación propuesta con motivo del recurso y las enseñanzas del documento citado durante la actuación administrativa.

3.4.2.1 Sobre las enseñanzas del documento D3.

En relación con las enseñanzas del documento D3, esta Oficina advierte que revela una película adhesiva multicapa que comprende capas adhesivas superficiales, una capa de unión controlada interna (CBL) que comprende un polímero adherido de forma desprendible a una capa adyacente, una capa de unión fuerte interna (SBL) diferente al CBL y opcionalmente una o más capas de relleno. En realizaciones preferidas, el adhesivo comprende un copolímero de etileno/ácido carboxílico etilénicamente insaturado (resumen), el cual, se considera el documento más cercano a la presente invención.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina encuentra que bajo las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio es correcta la conclusión planteada por la recurrente en el sentido de que el documento D3 no menciona o sugiere los valores respecto de la viscosidad de los polímeros, es decir, no menciona el rango de la relación de viscosidad de la poliolefina respecto al copolímero de etileno/ácido (met)acrílico, un parámetro relevante de la invención y tampoco sugiere las concentraciones de poliolefina o polietileno en el rango comprendido entre el 30 al 45 por ciento con base en el peso total de la mezcla, esto debido a que las mezclas del documento D3 contienen un máximo del 25 por ciento en peso de LDPE, sin que sugieran cantidades superiores.

De igual manera, si bien el documento D3 propone una relación de viscosidad relativa de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido (met)acrilato, dicha relación no es inferior a 0,15; tal y como se evidenció durante el trámite administrativo. Con lo cual, esta Oficina identifica al menos tres diferencias claras con respecto a las enseñanzas del documento D3, como se sintetizan a continuación:

- Rango del peso de la poliolefina en peso de la mezcla: 30-45% en peso.
- Relación de viscosidad relativa (RVR) de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido(met)acrilato inferior a 0,15
- Relación de viscosidad (RV) de la poliolefina al copolímero de etileno/ácido(met)acrilato de 1,5 hasta 5.

3.4.2.2 Sobre el efecto técnico.

Ahora bien, con respecto al efecto técnico, la sociedad recurrente considera que en los ejemplos del cuadro 2 se demuestran las propiedades de adherencia del producto y su superioridad técnica frente a otros obtenidos solo a partir de polietileno. En el mismo sentido asegura que no cualquier combinación de polímeros permite obtener resultados óptimos de adherencia, por ejemplo una composición con un RVR de 1.2 tiene menor adherencia. Sin embargo, contrario a lo expresado por la recurrente, la Oficina observa que los resultados presentados en el capítulo descriptivo no son concluyentes, ya que al compararlos con las pruebas realizadas con un solo polímero los resultados no resultan sorprendentes, lo cual se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1

	Capa A	Capa B	Adherencia	RVR	RV
Ejemplo Comparativo B	100% PRIMACOR 3440	Aluminio	5,87	NA	NA
Ejemplo Comparativo C	60% PRIMACOR 3440	Aluminio	0,37	1,2	0,85
	40% LDPE 4012				
Ejemplo Comparativo D	100% PRIMACOR 3440	Aluminio	6,33	NA	NA
Ejemplo Comparativo E	100% PRIMACOR 3440	Aluminio	2,95	NA	NA
Ejemplo Comparativo F	100% PRIMACOR 3150	Aluminio	3,96	NA	NA
Ejemplo Comparativo G	60% PRIMACOR 3150	Aluminio	4,29	0,09	3,48
	40% DOWLEX 2045				
Ejemplo Comparativo I	100% PRIMACOR 3440	PP	0,59	NA	NA
Ejemplo Comparativo J	100% PRIMACOR 3440	oPA	0,21	NA	NA

De la tabla anterior se puede concluir que la aplicación de capas de un solo polímero permite alcanzar valores altos o aceptables de adherencia sobre otro sustrato respecto a los ejemplos de la invención, por ejemplo los resultados de los ensayos comparativos B y D con valores de adherencia de 5,87 y 6,33 respectivamente, son evidencia de que se presentan valores similares o superiores a los resultados de adherencia de los ejemplos inventivos 2 a 6, 10, 11 y 12, los cuales se encuentran en rangos de adhesión entre 2,75 y 6,14; con valores de RVR menores a 0.15 y relación de viscosidad entre 1.5 y 5, cuyas muestras se hacen a temperatura de fusión de 300°C y a una velocidad de línea de 440 pies por minuto, por lo tanto, las mezclas adhesivas poliméricas reclamadas no presentan adherencia mejorada respecto de la aplicación de capas con un solo polímero.

De igual manera, de la anterior tabla se puede concluir que existen otras condiciones que inciden en el resultado de las propiedades de adherencia, ya que los ejemplos comparativos B, D, E, si bien aplican en 100% Primacor 3440 aplicado al sustrato de aluminio, obtienen resultados muy diferentes de adhesividad tales como 2,95 (ejemplo E) o 6,33 (ejemplo D), aunque sus procesos sean iguales tal como lo indica la sociedad recurrente en su capítulo descriptivo. Este hecho se advierte a partir del siguiente fragmento:

“Todos los ejemplos aquí se preparan mediante el revestimiento por extrusión de la capa de polímero (Capa A) sobre el sustrato de aluminio (Capa B) utilizando un revestidor de extrusión Black Clawson. Las pellas del polímero usado para la Capa A en el Ejemplo Comparativo D se alimentan directamente de una caja de material comercial. La capa A en los ejemplos inventivos 8, 9 y 10 se preparan mezclando en estado fundido las cantidades prescritas de los dos componentes mediante un extrusor de doble tornillo equipado con un tornillo de uso general antes de alimentar la mezcla al revestidor por extrusión” –subrayado fuera de texto– (Pág.56, líneas 3 a 13).

“Las pellas del polímero usadas para la Capa A en los Ejemplos Comparativos E y F se alimentan directamente de una caja de material comercial. La capa A en el ejemplo

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

inventivo 12 y el ejemplo comparativo G se preparan mezclando en estado fundido las cantidades prescritas de los dos componentes mediante un extrusor de doble tornillo equipado con un tornillo de uso general antes de alimentar la mezcla al revestidor por extrusión –subrayado fuera de texto– (Pág.60, líneas 6 a 14).

Con lo cual es claro que no sólo los componentes de la mezcla de polímeros pueden incidir en el resultado de una eventual mejora en la adherencia, sino que también puede estar afectado por otras variables, como por ejemplo el tipo de mezclado, tal como se indica en la descripción, en cuanto a que el mezclado en fusión presenta mejor adherencia que el mezclado en tambor con los mismos componentes (Pág.53, líneas 4 a 7). Con base en lo anterior, no sería posible determinar de manera directa la relación causa-efecto frente a las diferencias advertidas frente al estado de la técnica en aspectos como la mejora en la adhesión.

Ahora bien, con respecto al segundo efecto técnico atribuido, es decir, la resistencia de pegajosidad en caliente, el cual se define como “(...) *la resistencia del sellado térmico inmediatamente después de la operación de sellado antes de que la muestra tenga la oportunidad de enfriarse*”, la Oficina encuentra que si bien los valores presentes en el cuadro 7 indican una diferencia en la resistencia de pegajosidad en caliente entre el polímero solo y las mezclas, dichas pruebas no fueron realizadas con ejemplos que tengan valores de RVR o relación de viscosidad por fuera de los rangos reclamados por medio de los cuales sea posible contrastar los resultados alcanzados con dichos valores frente a los que se atribuyen a los polímeros solos, como consecuencia de lo anterior, los valores de dicha tabla indican una mejora de la mezcla, sin embargo, dicha tabla no conduce directamente a la conclusión de que existe una mejora sustancial en la pegajosidad, ligada directamente a la identificación de los valores de RVR y a la relación de viscosidad.

En vista de lo anterior, la Oficina reitera que los datos presentados en los ejemplos no son concluyentes a la hora de establecer claramente el efecto relacionado con la selección de los valores de RVR y a la relación de viscosidad, ni se pueden considerar sorprendentes frente a lo conocido en el estado de la técnica⁵.

Por otro lado, la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que no hay información suficiente en el documento D3 que motive al técnico medio en la materia a derivar de manera obvia las características técnicas esenciales ahora reclamadas, debido a que el documento es silencioso respecto a la posibilidad de aumentar la concentración de poliolefina y a seleccionar un valor relativo a la relación de viscosidad tal y como se encuentra reclamado, por lo tanto, las enseñanzas del documento D3 no resultan determinantes para asegurar que es posible derivar los elementos esenciales y característicos de la materia tal y como fue delimitada en la modificación.

Y por otra parte, ante la ausencia de datos e información concluyente dentro de la descripción de la solicitud como en el estado de la técnica que permita concluir sobre los posibles efectos técnicos inesperados atribuidos por la sociedad recurrente a la invención, esta Oficina encuentra pertinente su re examinación.

3.5 Sobre el presunto análisis en retrospectiva.

⁵Desarrollo de las resinas modificadoras de sellado de películas flexibles. Juan Diego Sierra. Enero 2002. <https://www.elempaques.com/temas/Desarrollo-de-las-resinas-modificadoras-de-sellado-de-peliculas-flexibles+5008712?pagina=1>

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

Respecto al presunto análisis en retrospectiva mencionado por la sociedad recurrente, esta Oficina encuentra importante precisar que el estado de la técnica comprendido en el documento D3 al divulgar la mezcla de polímeros que comprende 90% de un copolímero de etileno y al menos uno de ácido acrílico y ácido metacrílico, con contenido de ácido entre 1-22%, con un Índice de fusión del copolímero de 5.8 g/10min [0035]-[0036], 5% de poliolefina, densidad de poliolefina entre 0.91-0.94 g/cm³; un Índice de fusión (I2) de la poliolefina de 1.0 g/10min [0042], [0043], [0049] y una relación de viscosidad relativa Poliolefina/copolímero de 0,17; se deriva de la mayoría de las características técnicas esenciales evaluadas, por lo que la Oficina entiende que la persona versada en la materia en este caso se enfrenta a una selección sin efecto técnico inesperado y a partir del estado de la técnica citado estaría motivada a ajustar el valor de la relación de viscosidad relativa de manera alternativa a la revelada en el documento D3 dentro del rango reclamado, sin que con ello requiera una actividad inventiva. Por lo cual se consideró adecuadamente que la materia tal y como fue reclamada resultaba obvia.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el examen realizado por esta Oficina de ninguna manera se puede calificar como retrospectivo, toda vez el examinador se puso en la situación que tuvo que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en el momento de evaluar mezclas poliméricas adhesivas como opciones alternativas a las conocidas en el documento D3.

Finalmente, dado que el documento citado en la Resolución recurrida no permite derivar de manera obvia todos y cada uno de los elementos característicos de la materia ahora reivindicada, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe el efecto técnico de la materia ahora reclamada.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 2768 del 29 de enero de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MEZCLA DE POLÍMEROS QUE COMPRENDE UN COPOLÍMERO QUE COMPRENDE ETILENO Y AL MENOS UNO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO METACRÍLICO Y UNA POLIOLEFINA”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio allegado con el radicado bajo el N° NC2021/0003043 del 08 de marzo de 2021.

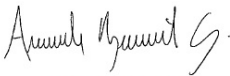
Resolución N° 52167

Ref. Expediente N° NC2018/0005794

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.18
17:01:30 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

