

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0014783

Asunto: Solicitud de patente para: PELÍCULAS MULTICAPA Y LAMINADOS QUE
CONTIENEN AGENTES DE DESLIZAMIENTO

Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

Fecha de solicitud: 26 de diciembre de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **8837**, notificado el 18 de junio de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporté un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 13 reivindicaciones, en donde se realizaron los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 9 a 13;
- se limita la nueva Reivindicación 1 especificando que la película multicapa reclamada comprende además una tercera capa, lo cual encuentra soporte al menos en los párrafos [0089] a [0091] del Capítulo Descriptivo Modificado adjunto;
- se reemplazan las unidades “cc” por “cm³” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- se agregan las nuevas Reivindicaciones 7 a 9, las cuales encuentran soporte al menos en los párrafos [0014], [0083], [0087], [0091] y [0095] del Capítulo Descriptivo Modificado adjunto al presente memorial;
- las nuevas Reivindicaciones 10 y 11 (antiguas Reivindicaciones 7 y 8) se hicieron dependientes de las Reivindicaciones 1 a 9;

- se actualizó la numeración y las dependencias de acuerdo con los cambios mencionados.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

3.1. En primer lugar, quisiera llamar la atención de la Examinadora al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en donde se eliminó la Reivindicación 13 y se reemplazaron las unidades “cc” por “cm³” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio. Por lo tanto, solicito amablemente se tengan por superadas las objeciones al respecto.

3.2. Ahora bien, en cuanto a la supuesta falta de concisión del Capítulo Reivindicatorio debido a que se repetía materia de la Reivindicación 1 en la Reivindicación 8, quisiera llamar la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial en donde la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 8) se hizo dependiente de las nuevas Reivindicaciones 1 a 9, evitando así la repetición de materia. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

III. EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN

El Examinador requiere realizar la corrección de las unidades de medida “cc”. Siguiendo las amables sugerencias del Examinador, me permito adjuntar una Descripción modificada, en donde se realizaron las correcciones correspondientes, reemplazando las unidades “cc” por “cm³”. Por lo tanto, considero superada la objeción del Examinador al respecto.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Titulo	Fecha de publicación
D1	EP1572451 A2	<i>"Polymeric film with low blocking and high slip properties"</i>	14 de junio de 2005
D2	JP2001288311 A	<i>"Resin composition for forming film"</i>	16 de octubre de 2001

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D2. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a lo siguiente:

En primer lugar, quisiera señalar que la presente invención se refiere a una película multicapa coextruida que comprende al menos dos capas que comprenden:

una capa selladora que comprende

(A) un primer polímero a base de etileno que tiene una densidad de 0,865 g/cm³ a 0,930 g/cm³, y un índice de fusión de 0,5 g/10 min a 25 g/10 min;

(B) una amida de ácido graso primario insaturado que tiene un punto de fusión de 100 °C o menos;

(C) una amida de ácido graso primario saturado que tiene un punto de fusión mayor de 100 °C, en donde la amida de ácido graso primario insaturado y la amida de ácido graso primario saturado tienen una relación en peso de 3:1 a 1:6;

una segunda capa en contacto con la capa selladora, en donde la segunda capa comprende un segundo polímero a base de etileno;

una tercera capa, en donde la tercera capa contiene un tercer polímero a base de etileno;

en donde la capa selladora está en contacto directo con la segunda capa y la segunda capa está en contacto directo con la tercera capa; y

en donde el tercer polímero a base de etileno es igual al segundo polímero a base de etileno de la segunda capa.

Teniendo claro el alcance de la materia reclamada, con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía de la SIC sobre el método problema-solución, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada.

Con el ánimo de hacer una comparación directa con las conclusiones a las que llega el Examinador, considero a D1 como el arte previo más cercano a la presente invención, el cual divulga una película multicapa que comprende una primer y una segunda capa exterior cada una comprendiendo un polímero, una capa central que comprende un polímero, y una primer y una segunda capa de sustrato dispuestas entre la capa central y las primer y segunda capas exteriores, respectivamente, en donde al menos una de la primera y segunda capa de sustrato comprenden una cera amídica en una cantidad de 1% a 50% de la cantidad de cera en dichas capas (página 8, líneas 5 a 12). Sin embargo, como lo menciona el Examinador, D1 no divulga una película multicapa que comprende una capa selladora en donde la amida de ácido graso primario insaturado y la amida de ácido graso primario saturado tienen una relación en peso de 3:1 a 1:6.

Contrario a la opinión del Examinador, me permito señalar que el efecto técnico asociado a dichas diferencias no solo se relaciona con disminuir el coeficiente de fricción de curado del laminado a 40°C sino proporcionar una película multicapa que cuando se lamina exhiba un coeficiente de fricción de curado del laminado a 55°C de menos de 0.40 y un cambio en el coeficiente de fricción de curado a 55°C de 0.23 o menos, tal y como se puede evidenciar en los resultados de la Tabla 2 del Capítulo Descriptivo.

Ahora bien, en cuanto a D2 como documento complementario, este divulga una composición de resinas para moldeo de películas. Particularmente, la composición de resinas comprende etileno con una densidad de 0.890 a 0.940 g/cm³, un índice de fluidez de 0.3 a 20g/10 minutos y desde 0.02 a 1.0 partes en peso de una amida de ácido graso (párrafos [0009] a [0010]). D2 además menciona que la amida ácido graso es una mezcla de una amida de ácido graso insaturado y una amida de ácido graso saturado, con una proporción de mezclado en peso de 95:5 a 50:50 (párrafo [0013]).

Sin embargo, D2 no divulga películas multicapa que comprendan una segunda capa de polímero basado en etileno o laminados que comprendan dichas películas multicapa. Adicionalmente, D2 no incluye ningún tipo de datos que se refieran al coeficiente de fricción de laminados que comprendan la composición divulgada y mucho menos datos acerca del coeficiente de fricción de curado a 40°C o 55°C. De hecho, D2 solo menciona que si la proporción de mezclado en peso de la amida de ácido graso saturado es mayor a 5, el efecto de la prevención de bloqueo tiende a disminuir, mientras que, si excede el 50, la velocidad de sangrado tiende a ser lenta y su capacidad de resbalado tiende a verse afectada (párrafo [0031]). No obstante, tales afirmaciones no son ni remotamente comparables con los datos de los ensayos realizados en la presente solicitud. De esta manera, los efectos técnicos asociados a las diferencias de la presente invención son inesperados o sorprendentes en vista de D1 y D2.

Así entonces, una persona medianamente versada en la materia no encontraría sugerencia alguna en D2 acerca de como obtener un coeficiente de fricción de curado de laminado a 55 °C menor de 0.40 y un cambio en el coeficiente de fricción después del curado a 55 °C de 0.23 o menos. De hecho, incluso si por casualidad la persona medianamente versada en la materia hubiera combinado las enseñanzas de D1 y D2, esta no hubiera encontrado sugerencia o pista alguna de como seleccionar las proporciones de mezcla adecuadas para obtener los efectos mencionados. Asimismo, la persona medianamente versada en la materia, siguiendo las enseñanzas de D2, no hubiera estado motivada a incluir proporciones en peso en donde la amida de ácido graso saturado fuera mayor hasta una proporción de 1:6, ya que a una proporción mayor a 50:50, la velocidad de sangrado tiende a ser lenta y la capacidad de resbalado tiende a verse afectada.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.¹

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1

Asimismo, el Manual para el examen de Solicitudes de atentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, en su sección 10.8.1, señala que un compuesto químico o una composición química tienen nivel inventivo cuando el compuesto o la composición tienen una estructura inesperada o cuando estos presentan un efecto técnico inesperado². En el presente caso, nada en D2 o D1 hubiera llevado a la persona normalmente versada en la materia a desarrollar la película multicapa de la presente invención con los efectos técnicos discutidos anteriormente.

Adicionalmente, considero que las Reivindicaciones 2 a 13 también son inventiva, pues estas presentan todas y cada una de las características técnicas de la Reivindicación 1.

Por último, quisiera añadir que, acorde al Artículo 18 de la Decisión 486, una invención tiene nivel inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. Así entonces, el análisis de nivel inventivo no debería basarse en si la invención era - **posible de obtener**-, pues esto haría todas las invenciones obvias haría que el sistema de patentes fuera inviable. En otras palabras, lo que debería hacer parte del análisis no es lo que la persona medianamente versada en la materia podría haber hecho en la fecha de prioridad sino lo que habría hecho teniendo en cuenta de sus conocimientos en el área y lo enseñado en el arte previo. Además, no puede basarse el análisis tampoco 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.

VI. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

² Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y Oficina Europea de Patentes, «Manual para el examen de Solicitudes de atentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina», 2004, sección 10.8.2.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solcito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 13 reivindicaciones;
2. Capítulo Descriptivo modificado;
3. Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908