

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de agosto de 2018, con el N° NC2018/0008680, por AVERY DENNISON CORPORATION, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE RADIACIÓN ACTÍNICA", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/018568 del 20 de febrero de 2017.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 837 el 31 de agosto de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8143, notificado el 01 de junio de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0008680 el 30 de agosto de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicación 1 a 29 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0008680 el 31 de agosto de 2022, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 29 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud.

Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 29 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0008680 el 31 de agosto de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición de preadhesivo, que presenta propiedades adhesivas mejoradas, tal como resistencia al desprendimiento y resistencia al cizallamiento, que se polimerizan y reticulan mediante su exposición a la radiación actínica.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende al menos un monómero que tiene uno o más enlaces etilénicamente insaturados, un primer iniciador de radiación actínica para formar un preadhesivo efectuando una polimerización completa del al menos un monómero, y un segundo iniciador de radiación actínica que reticula al menos parcialmente el preadhesivo a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador, en donde uno del primer o segundo iniciador se polimeriza con el al menos un monómero.

Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

- Las frases *"monómero que comprende uno o más enlaces etilénicamente insaturados"*, *"un primer iniciador de radiación actínica activable en una(s) primera(s) longitud(es) de onda de activación"*, *"un segundo iniciador de radiación actínica activable en una(s) segunda(s) longitud(es) de onda de activación"*, y *"monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador"* presentes en la reivindicación 1 son frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extendería a posibles variaciones o modificaciones no sustentadas por la materia contenida en la descripción. Si bien su significado es perfectamente claro para cualquier técnico medio con habilidad en la materia, las mismas extienden de manera injustificada el alcance de la solicitud, abarcando materia no sustentada por la descripción.
- La expresión *"donde el primer y/o el segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo"* (Reiv. 1) carece de concisión, ya que la misma reivindicación 1 enseña que los iniciadores son monómeros polimerizables que contienen un resto fotoiniciador, pero en ningún momento se establece que los iniciadores mismos sean un resto fotoiniciador. De igual forma, la reivindicación 1 no define con claridad qué conforma la cadena principal del polímero preadhesivo ni como se forma la misma.
- La expresión *"uno o más"* es imprecisa, por lo cual no delimita adecuadamente el alcance de la protección solicitada. Si bien es cierto que un polímero se conforma de varios monómeros, cuando la composición se describe como que comprende *"uno*



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

o *más monómeros*” esto sugiere que la protección se extiende incluso a monómeros no mencionados en la descripción, lo cual constituye una extensión injustificada de la materia comprendida en la solicitud tal como fue radicada originalmente. Así mismo, la solicitud no presenta evidencia suficiente que sustente que la composición reclamada forma un preadhesivo cuando se emplea cualquier monómero o combinación de monómeros que tengan uno o más enlaces etilénicamente insaturados.

- La expresión “y/o” en la reivindicación 1 no define adecuadamente el objeto que se desea proteger ni el alcance de la protección solicitada. Así mismo, esta expresión hace imposible comparar la materia reclamada con el estado del arte, ya que la composición reclamada puede tener un primer iniciador que es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador, o un segundo iniciador que es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador, o los dos iniciadores pueden ser monómeros polimerizables que contiene un resto fotoiniciador. De igual forma, la composición de preadhesivo reclamada se comporta diferente cuando un primer iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador, o cuando un segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador, o cuando los dos iniciadores son monómeros polimerizables que contiene un resto fotoiniciador. Lo mismo sucede para el caso donde el primer y/o el segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo,
- Las expresiones: “... donde tras la activación del primer iniciador, el uno o más monómero(s) se polimeriza para formar el preadhesivo” (Reiv. 1), “(...) donde el primer y/o el segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo” (Reiv. 1) “(...) donde el preadhesivo exhibe una viscosidad dentro de un intervalo de 1 Pa.s a 80 Pa.s a una temperatura dentro de un intervalo de 110°C a 180°C” (Reiv. 6), “(...) el preadhesivo exhibe una viscosidad dentro del intervalo de 30 Pa.s a 40 Pa.s a una temperatura dentro del intervalo de 120°C a 140°C” (Reiv. 7), “(...) el preadhesivo exhibe una viscosidad dentro del intervalo de 40 Pa.s a 50 Pa.s a una temperatura dentro del intervalo de 120°C a 140°C.” (Reiv. 8), “(...) el preadhesivo exhibe una viscosidad dentro del intervalo de 1Pa.s a 15 Pa.s a una temperatura dentro del intervalo de 110°C a 130°C” (Reiv. 9), “donde el primer iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo” (Reiv. 16), “donde tras la activación del primer iniciador, el al menos un monómero se polimeriza para formar el polímero preadhesivo que comprende el segundo iniciador unido a la cadena principal del polímero preadhesivo” (Reiv. 21), “donde tras la activación del segundo iniciador, la composición se reticula para formar un adhesivo sensible a la presión” (Reiv. 26), corresponden a características de proceso, es decir, estas reivindicaciones de producto (composición) también se encuentran definidas en términos del resultado de un proceso de fabricación y no limitan el alcance de la reivindicación 1. Además, las características de la composición no deben referir otras entidades preparadas a partir de ella y en una etapa posterior, por lo cual el preadhesivo no es parte del objeto de la reivindicación 1. Estas frases también sugieren un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (b))

Página 3 de 11

Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología”*.

Se le recuerda al solicitante que la suficiencia de la descripción es un requerimiento de patentabilidad y que la Decisión 486 indica que la descripción debe incluir las *“referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativos a dicha tecnología”*, no solamente una descripción somera de la tecnología anterior. Toda tecnología proviene de otros desarrollos y los inventores inevitablemente basan sus propios inventos en las enseñanzas que obtienen de diferentes manuscritos. Con el fin de poder apreciar adecuadamente el tipo de documentos que dio origen a la presente invención, el solicitante debió proporcionar una lista de aquellos que le fueron familiares o que, a su parecer, correspondían al estado de la técnica que le sirvió de base para su propia invención.

Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de febrero de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2014/186265	“Multilayer Pressure Sensitive Adhesive Assembly”	24 de noviembre de 2014
D2	KR20130130927	“Adhesive composition and adhesive layer”	3 de diciembre de 2013

D1¹ divulga precursores líquidos curables mediante exposición a radiación actínica y, en particular, a radiación UV, radiación gama, haz de electrones o exposición al calor (ver D1; pág. 11, líneas 6 a 8). Los precursores comprenden copolímeros de (met)acrilato de baja Tg que comprenden unidades de monómero funcionalmente etilénicamente insaturadas. (Ver pág. 14, líneas 12 a 21).

D2² divulga una composición adhesiva y una capa adhesiva y, más concretamente, una composición adhesiva y una capa adhesiva en las que la composición adhesiva mejora las fugas ligeras al aliviar la tensión generada por la contracción de una placa polarizadora durante el uso a largo plazo en condiciones de alta humedad y temperatura y mejora la durabilidad de la adhesión en condiciones severas al incluir copolímeros acrílicos, agentes de reticulación, monómeros de acrilato multifuncionales (meta), primeros iniciadores de fotopolimerización con longitud de onda de absorción máxima de 200-300 nm y segundos iniciadores de fotopolimerización con longitud de onda de absorción máxima de 340-500 nm. (Resumen)

¹ <https://patents.google.com/patent/WO2014186265A1/en?q=WO2014%2f186265>

² <https://patents.google.com/patent/KR20130130927A/en?q=KR20130130927>



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Una composición de preadhesivo (...)” (Radicado N° NC2018/0008680 del 31 de agosto de 2022).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Una composición de preadhesivo caracterizada porque comprende:	Precusores líquidos curables: (Pag. 11, líneas 6 a 8)	Una composición adhesiva (Reiv. 1)
Uno o más monómeros que comprende uno o más enlaces etilénicamente insaturados polimerizables	Una unidad de monómeros de (met)acrilato multifuncionales (Pag. 15, líneas 16 a 24).	un monómero tipo (meta)acrilato multifuncional (Reiv. 1)
un primer iniciador de radiación actínica activable en una(s) primera(s) longitud(es) de onda de activación;	El precursor líquido curable (...) comprende un copolímero de (met)acrilato con una Tg baja... (Pág. 12, líneas 1 a 10). El término precursor se refiere a un material (...) puede obtenerse mediante curado. El curado típicamente se lleva a cabo por radiación actínica tal como radiación UV, radiación γ (gama) o de haz de electrones o por curado térmico. (Pág. 6, líneas 35 a 38; Pág. 7, líneas 2 a 3) El precursor líquido curable (...) comprende un copolímero de (met)acrilato con una Tg alta (Pág. 12, líneas 1 a 4, y 12 a 19). La mezcla de monómeros puede combinarse y polimerizarse parcialmente (...). (Pág. 17, líneas 10 a 12)	Un primer iniciador de fotopolimerización con una absorción de longitud de onda de máximo 200 a 300 nm (Reiv. 1)
un segundo iniciador de radiación actínica activable en una(s) segunda(s) longitud(es) de onda de activación; y		Un segundo iniciador de fotopolimerización con una absorción de longitud de onda de 340nm a 500nm. (Reiv. 1)
siendo el segundo iniciador sustancialmente no fotoactivo en la primera(s) longitud(es) de onda de activación,	--	El segundo iniciador se activa a una longitud de onda de 340 nm a 500 nm, en tanto que el primer iniciador está activo a una longitud de onda de 200 a 300 nm. (Reiv 1)
donde el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador,	Proporcionar un precursor líquido curable de la primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión y un precursor líquido curable de la segunda capa de polímero (Pág. 3, líneas 30 a 34) El curado típicamente se lleva a cabo por radiación actínica tal como radiación UV, radiación γ (gama) o de haz de electrones o por curado térmico. (Pág. 6, líneas 35 a 38; Pág. 7, líneas 2 a 3) (Está implícito que los precursores deben tener un resto fotoiniciador para que puedan ser curados con radiación)	--

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga precursores líquidos curables mediante exposición a radiación actínica y, en particular, a radiación UV, radiación gama, haz de electrones o exposición al calor (ver D1; pag. 11, líneas 6 a 8). Los precursores comprenden

Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

copolímeros de (met)acrilato de baja Tg y de alta Tg que comprenden unidades de monómero funcionalmente etilénicamente insaturadas. (Ver pág. 14, líneas 12 a 21).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los precursores líquidos curables divulgados en D1 consiste en que el segundo iniciador de radiación actínica se activa a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador de radiación actínica.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un segundo iniciador de radiación actínica que se activa a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador de radiación actínica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar los precursores líquidos curables conocidos en D1 con el fin de obtener una composición alternativa?

Sin embargo, el incluir dos precursores líquidos curables a diferentes longitudes de onda para obtener la composición de precursores líquidos curables, ya está divulgado en D2, que enseña una composición adhesiva que comprende un primer iniciador de fotopolimerización con una absorción de longitud de onda de máximo 200 a 300 nm y un segundo iniciador de fotopolimerización con una absorción de longitud de onda de 340 nm a 500 nm (Reiv. 1).

Así mismo, D1 enseña un método para fabricar un ensamblaje multicapa adhesivo sensible a la presión el cual comprende un paso de *“(g) proporcionar un precursor líquido curable de la primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión y un precursor líquido curable de la segunda capa de polímero (...)”* (Pág. 9, líneas 4 – 7). Luego, dicho documento enseña que *“(...) las capas de precursores líquidos son curadas térmicamente y/o exponiéndolas a radiación actínica (...)”* (Pág. 9, líneas 25-26). Igualmente, D1 enseña que *“Los precursores líquidos curables adecuados para su uso dentro de la presente divulgación comprenden un amplio rango de precursores los cuales pueden curarse por exposición a radiación actínica y, en particular, a radiación UV, radiación gama y haz de electrones o por exposición al calor.”* (Pág. 11, líneas 7-9)

Se llama la atención al hecho que las expresiones *“(...) donde el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador”* *“(...) donde el primer y/o el segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo.”*, no permiten establecer de manera clara e inequívoca cuál de los dos iniciadores contiene un resto fotoiniciador, o si ambos lo comprenden, por lo que no es posible asociar un efecto técnico o un resultado sorprendente a dicha característica.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir los iniciadores curables a diferentes longitudes de onda de D2, en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 28 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicación 29 consiste en: *“Un artículo que comprende la composición de la reivindicación 1.”* (Radicado No NC2018/0008680 del 31 de agosto de 2022).



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

El objeto de la reivindicación 29 carece de nivel inventivo, por cuanto la composición de la reivindicación 1 carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“Teniendo en cuenta lo anterior, me permito señalar que el inventor está en todo el derecho de reclamar protección para **la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, y en el caso de la presente solicitud**, limitar aún más la materia que busca protección sería arbitrario, ya que restricciones adicionales a las actualmente presentadas, reduciría de manera injusta el concepto inventivo al cual el inventor tiene derecho. Además de esto, tal y como el mismo Examinador lo establece, el significado de la terminología aquí expuesta es perfectamente clara para cualquier técnico medio con habilidad en la materia, quién de igual forma evidenciaría que el Capítulo Descriptivo de la solicitud refleja la materia reclamada , así como ejemplifica ciertas realizaciones de la invención, las cuales no tienen que estar definidas exclusivamente dentro del alcance de las reivindicaciones ya que tal y como se menciona, corresponden a ejemplos, los cuales tan solo pretenden ilustrar o aclarar el concepto inventivo desarrollado por el inventor.”*

Es oportuno aclarar que, si bien el solicitante tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, dicha protección no puede exceder el alcance del sustento ofrecido por la descripción. Para el caso puntual de los monómeros insaturados polimerizables, el solicitante no ofrece evidencia suficiente en la descripción que permita establecer más allá de cualquier duda que la invención funciona igual con cualquier monómero insaturado polimerizable que existe en la naturaleza.

La descripción ofrece un listado de los monómeros insaturados polimerizables que son adecuados para ser empleados en la presente invención, y dicho listado no abarca la misma materia que el solicitante pretende abarcar con el lenguaje empleado en las reivindicaciones. Por lo tanto, las reivindicaciones claramente van más allá del concepto inventivo desarrollado por el inventor.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual *“(…) es evidente que, dentro del ámbito de patentes, es totalmente aceptado que las invenciones puedan ser caracterizadas adicionalmente mediante la mención de características esenciales, por lo que las características incluidas en la presente invención permiten aún más la distinción de la invención del estado del arte, y de ninguna manera hacen referencia a resultados a alcanzar.”*

Se aclara que las características esenciales de la invención no pueden constituir resultados a alcanzar ni ser características funcionales. Cuando esto sucede, como en el caso de la expresiones objetadas, entonces dichas características esenciales no son admisibles por cuanto abarcarían no solo la solución propuesta por el inventor, sino también todas aquellas soluciones presentes o futuras que lleguen al mismo resultado, aún si lo hacen por una vía completamente diferente a la empleada por el inventor.

En cuanto al argumento del solicitante, relacionado con que *“(…) me permito muy amablemente señalar que las objeciones frente a las características definidas en las reivindicaciones no tienen sentido, si se toman en cuenta las enseñanzas del Capítulo Descriptivo. En vista de todas las anteriores consideraciones, es evidente que el significado de dichas características es comprendido por la persona versada en la materia, quien contextualiza dichas expresiones y complementa su interpretación con las*



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

enseñanzas de la descripción. Así las cosas, la persona versada en la materia, utilizando el Capítulo Descriptivo, las reivindicaciones modificadas y su conocimiento en el campo técnico correspondiente, es capaz de comprender el alcance del concepto inventivo desarrollado y de apreciar que las características definidas en las reivindicaciones dependientes sirven para limitar el alcance del objeto reclamado.”

Se le aclara nuevamente al solicitante que el problema no surge de la imposibilidad de entender la invención, sino de la imposibilidad de establecer el objeto que se desea proteger y el alcance de la protección solicitada. Debido a la enorme variabilidad de los componentes empleados para la preparación del preadhesivo, no hay una limitación real del alcance de la protección solicitada. Se le recuerda al solicitante que el alcance de la protección solicitada está dado por las reivindicaciones y que las mismas deben comprender las características esenciales de la invención sin extenderse más allá del sustento ofrecido por la descripción. Siendo así, el uso de expresiones tan vagas e indefinidas no puede de ninguna manera considerarse la mejor manera de describir la invención.

Respecto al argumento del solicitante, de que “(...) es totalmente claro que el Capítulo Descriptivo de la presente invención es claro y conciso, ya que dicho Capítulo describe, las diferencias con el arte previo, el problema técnico y la solución que plantea la invención para el mismo. Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia se encontraría en plena capacidad de comprender y reproducir la presente invención sin necesidad de llevar a cabo una experimentación adicional y exhaustiva, sino que tan solo al leer el Capítulo Descriptivo que define la composición de adhesivo de la presente solicitud, podría ejecutarla. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto.”

Se le enfatiza al solicitante que la Decisión 486 requiere de manera explícita que la descripción presente “b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología”, se hace énfasis en “referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología”, las cuales no se incluyen en la presente solicitud. Se le aclara al solicitante que no se está objetando la claridad o la concisión de la descripción, lo que se está objetando es que la misma no incluye referencias a documentos y publicaciones relacionados con la invención, según lo exige la norma.

En relación con la afirmación del solicitante de que “(...) los precursores líquidos curables de D1 NO son equivalentes químicamente al preadhesivo de la reivindicación 1 modificada de esta solicitud, ya que el preadhesivo de la reivindicación 1 modificada **NO INCLUYE al menos dos polímeros precursores curables, tal como, un precursor líquido curable de primera capa de polímero PSA y un precursor líquido curable de la segunda capa de polímero, tal y como lo expone D1.**”

Se aclara al solicitante que no se puede comparar la viscosidad de un polímero a 25°C con la viscosidad de un polímero a entre 110°C y 180°C y declarar que las diferencias en valores indican que son composiciones diferentes, cuando para el técnico con habilidad en la materia es bien sabido que la viscosidad se reduce con la temperatura. El solicitante no ofrece información suficiente en las reivindicaciones como para poder establecer la composición exacta del preadhesivo y tampoco ofrece información experimental que permita establecer la viscosidad del preadhesivo a 25°C, por lo tanto, los argumentos del solicitante carecen de sustento técnico en la solicitud.



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Por otro lado, D1 enseña dos precursores líquidos curables, uno para cada capa de polímero, donde el primer precursor comprende unidades de monómero de éster de ácido (met)acrílico y unidades de monómero polar etilénicamente insaturado, los cuales corresponden a monómeros polimerizables que contienen restos fotoiniciadores, lo cual cae dentro del alcance de la reivindicación 1, en donde dice que “(...) *el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador*”. Puesto que, de acuerdo con la reivindicación 1, basta con que 1 de los dos iniciadores sea un monómero polimerizable que contiene un fotoiniciador, las enseñanzas de D1 son suficientes para motivar al técnico con habilidad en la materia a desarrollar una composición como la que se reclama en la presente invención.

De igual forma, el solicitante argumenta que ***“Por lo tanto, D2 no revela, enseña ni sugiere, expresamente, el uso de fotoiniciadores que son monómeros polimerizables que contienen un resto de fotoiniciador.”***, y que “(...) es evidente que D2 nunca se enfocó en proporcionar una composición que tuviera una mayor limpieza química, así como una mayor flexibilidad de procesamiento”

Se aclara al solicitante que D2 no divulga ningún tipo específico de fotoiniciadores, y los que menciona en la descripción bien pueden caer dentro del alcance de la definición extremadamente amplia de la materia presentada por el solicitante en capítulo reivindicatorio. De hecho, muchos de los fotoiniciadores divulgados por D2 caen dentro del alcance de los fotoiniciadores ejemplificados en la descripción de la presente solicitud. Así mismo, el solicitante no reclama un proceso de polimerización ni presenta ejemplos prácticos que permitan apreciar que, efectivamente, la composición reclamada tiene mayor limpieza química.

Se llama la atención del solicitante al hecho que la evaluación del nivel inventivo no se hace considerando las enseñanzas específicas de un solo documento, sino las enseñanzas de los dos documentos citados en conjunto. Así mismo, la reivindicación 1 de la presente solicitud no enseña fotoiniciadores s que son monómeros polimerizables que contienen un resto fotoiniciador, lo que la reivindicación 1 enseña es una composición de preadhesivo *“donde el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador”* (Resaltado fuera del texto), lo cual puede tomarse como que solo el primer o solo el segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador.

En cuanto al argumento del solicitante relacionado con que “(...) *no es aceptable a quien examina o a quién concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si se tratara de armar un rompecabezas con partes separadas. En este caso particular, y contrario al análisis del Señor Examinador, como es evidente del análisis detallado del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la composición de la presente invención, siguiendo los argumentos del Señor Examinador, sería al realizar un análisis en retrospectiva (conocido en el ámbito de patentes como ‘análisis hindsight’) una vez conoce la invención aquí reclamada.*”

Se aclara al solicitante que el estudio de nivel inventivo no se realizó, como lo sugiere, buscando piezas en el estado del arte para luego ver si se puede armar el rompecabezas de la invención en estudio con las mismas. El examen de nivel inventivo se llevó a cabo empleando el método de problema-solución, donde se identifica el problema, y luego se determina si el estado del arte comprende las enseñanzas necesarias para que el técnico



Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

medio con habilidad ordinaria en la materia pueda llegar a la solución del problema planteada por la solicitud.

En el caso particular que nos atañe, el problema es *“La necesidad de proporcionar una composición de preadhesivo, que presenta propiedades adhesivas mejoradas, tal como resistencia al desprendimiento y resistencia al cizallamiento, que se polimerizan y reticulan mediante su exposición a la radiación actínica”* y la solución propuesta por el solicitante es *“Proporcionar una composición que comprende al menos un monómero que tiene uno o más enlaces etilénicamente insaturados, un primer iniciador de radiación actínica para formar un preadhesivo efectuando una polimerización completa del al menos un monómero, y un segundo iniciador de radiación actínica que reticula al menos parcialmente el preadhesivo a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador, en donde uno del primer o segundo iniciador se polimeriza con el al menos un monómero.”* Siguiendo el método problema-solución, se puede apreciar que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 le permite al técnico llegar a la misma solución, ya que los materiales reclamados son tan genéricos que los divulgados en D1 y D2 fácilmente caen dentro del alcance de los mismos y D2 enseña el uso de iniciadores que se activan a diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, no se ha realizado ningún estudio retrospectivo de la invención.

De otro lado, en relación con el argumento del solicitante de que *“(…) incluso en ausencia de ejemplos comparativos particulares en vista del documento D1, debería considerarse que las diferencias mencionadas anteriormente sobre el documento D1 **dan como resultado una mayor limpieza química, así como una mayor flexibilidad de procesamiento.** Por lo tanto, el problema técnico objetivo que subyace a la presente invención es proporcionar una composición que tenga una mayor limpieza química, así como una mayor flexibilidad de procesamiento.”*, y *“Además, incluso al considerar a D2 como documento adicional, el experto en la materia aún requeriría esfuerzos inventivos para llegar al objeto de la presente invención. En particular, D2 **no contiene ningún indicio o sugerencia sobre el hecho sorprendente que la limpieza química y la flexibilidad del procesamiento pueden incrementarse usando la combinación específica de primer y segundo iniciador como se define en la reivindicación 1 de la presente invención.** Por lo tanto, un experto en la materia tras la lectura de D2, de igual forma requeriría esfuerzos inventivos para llegar al objeto de la presente invención.”*

Se aclara al solicitante que no hay evidencia de que el producto de D1 y/o D2 no tenga la misma flexibilidad y limpieza química que el producto de la presente invención, y la presente solicitud no comprende ningún ejemplo que permita apreciar esta flexibilidad y limpieza química.

De igual forma, no es posible evidenciar que esta flexibilidad y limpieza química se pueda lograr con absolutamente todos de uno o más monómeros que comprenden uno o más enlaces etilénicamente insaturados polimerizables, empleando para ellos un primer iniciador de radiación actínica que se activa a una primera longitud de onda, y un segundo iniciador de radiación actínica que se activa con una longitud de onda diferente a la del primer iniciador. Por lo tanto, la solicitud carece del sustento técnico suficiente para poder verificar el efecto técnico que el solicitante ahora reclama.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0008680 el 18 de diciembre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE RADIACIÓN ACTÍNICA”**.

Resolución N° 73920

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio (E),

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE RADIACIÓN ACTÍNICA”.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a AVERY DENNISON CORPORATION, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 de octubre de 2022



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.10.24
09:02:42 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

