

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 37964 del 16 de junio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, denegó patente de invención a la creación denominada: “ENVASE DE BARRERA CONTRA LA HUMEDAD”, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de julio de 2022 con el N° NC2022/0010593, la sociedad Upl Ltd., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Inicialmente, la sociedad recurrente presenta un resumen de los actos surtidos durante el trámite administrativo, desde la fecha de presentación de la presente solicitud hasta la emisión de la Resolución recurrida.

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por seis (6) reivindicaciones, con las siguientes modificaciones:

- Las antiguas reivindicaciones 1 y 2 fueron eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio, así como también la expresión “al menos”.
- La antigua reivindicación 3 es la nueva reivindicación 1.
- Las demás reivindicaciones no sufrieron modificaciones adicionales a su re numeración.
-

La sociedad recurrente señala que *“Estos cambios están destinados a atender los requerimientos del Examinador y no añaden contenido no descrito en la solicitud original.*

Si fuesen necesarias modificaciones adicionales no sustanciales para permitir que la solicitud y/o las reivindicaciones se ajusten a la Ley de Patentes de Colombia y a los reglamentos, por favor, rogamos nos conceda la oportunidad de realizar dichas modificaciones.” –Subraya original de texto–.

Sobre el estudio de patentabilidad.

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

Respecto al requisito de novedad y claridad, la sociedad recurrente solicita al examinador *“(...) el reconocer que la reivindicación 3 y subsiguientes (nuevas reivindicaciones 1 y subsiguientes) son nuevas (...) También agradece que no haya objeciones pendientes de claridad, es decir, que se hayan superado relativas a las nuevas reivindicaciones 2-4.”*

En cuanto a la objeción de la antigua reivindicación 3 por falta de nivel inventivo, y con base en los lineamientos del método problema-solución, la sociedad recurrente presenta un nuevo análisis como sigue a continuación.

Selección del documento más cercano.

La sociedad recurrente *“(...) está de acuerdo con el Examinador en considerar D1 como el documento más próximo del estado de la técnica.*

Aunque el problema enfrentado por D1 difiere del enfrentado por la presente invención consideramos que entre D1 y D2, el primero tiene el mayor número de características técnicas en común con el producto envasado de la presente invención.”

La sociedad recurrente explica que *“(...) el envase contenedor ‘doble’ propuesto en D1 pretende solventar las desventajas de otros envases anteriores a D1 tales como que el envase interior pueda romperse (ver col. 1, l. 47) y fabricarse en una única etapa de procedimiento (ver col.1, l. 55-56). El envase de D1 se obtiene sellando o pegando la lámina del polímero soluble en agua (del contenedor interior) a la lámina de la resina termoplástica (del contenedor exterior) y el objetivo alcanzado es que ambos envases contenedores, el primario o interior y el secundario o exterior, se mantengan unidos de manera estable, y sean a la vez fácilmente separables de cara al uso del producto envasado. Los ejemplos de D1 muestran como los envases obtenidos por sellamiento con calor según la invención son estables durante un tiempo de almacenamiento de 1 mes a temperaturas de 40 °C, presentan buenas propiedades adhesivas entre los envases interior y exterior, y son fácilmente separables.”*

Ahora bien, en cuanto al problema técnico que busca resolver la presente invención, la sociedad recurrente señala que este busca *“(...) proporcionar un producto sensible a la humedad en un envase contenedor que garantice su estabilidad cumpliendo con las especificaciones requeridas. En este sentido consideramos que un inventor con dicho objetivo en mente, no hubiera siquiera considerado el documento D1.”* Ya que ni D1 ni D2 mencionan nada al respecto.

Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

La sociedad recurrente considera que *“Al menos una diferencia entre el envase definido en la nueva reivindicación 1 y el envase de D1, en particular el del Ejemplo 5 citado por el examinador, reside en que el envase secundario de la nueva reivindicación 1 presenta una capa de polietileno de baja densidad (LDPE), mientras que en ninguna parte de D1 se menciona el polietileno de baja densidad, y mucho menos el LDPE para usarse como resina termoplástica para el envase secundario, y por tanto tampoco se describe una estructura de envase secundario como la definida por la novedosa combinación de elementos técnicos de la nueva reivindicación 1.”*

Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

La sociedad recurrente señala que en el ejemplo 1 de la invención se puede evidenciar el efecto técnico, “(...) *donde la combinación específica de capas del envase secundario, un tri-laminado de PET/capa de aluminio/LDPE, como ahora se reivindica, junto con el envase primario de polímero soluble en agua (PVA = alcohol polivinílico), demuestra en ensayos AHS, la estabilidad del producto envasado acefalo el cual cumple las especificaciones del producto incluso a los 28 días a 54°C.*”

Deducir el problema técnico objetivo.

Con base en lo anterior, la sociedad recurrente considera que el problema técnico objetivo se puede plantear: como “(...) *proporcionar un envase tipo ‘doble’ para un producto sensible a la humedad que mantenga dicho producto estable en el tiempo cumpliendo con las especificaciones requeridas.*”

Evaluar la obviedad de la invención reivindicada.

Respecto a la solución del problema técnico, y determinar si dicha solución es obvia para el experto en la materia, la sociedad recurrente discrepa del examinador “(...) *porque de lo que se trata en esta etapa no es determinar si el inventor podría haber llegado a la solución propuesta, sino si de verdad lo hubiera hecho porque hubiera encontrado la motivación para ello en forma de una indicación, o enseñanza técnica concreta que le llevara en esa dirección concreta de la solución.*”

Aunado a lo anterior, la sociedad recurrente señala que si se realiza un análisis más preciso de las enseñanzas del documento D2, en el párrafo (0059) “(...) *no divulga o enseña una capa de LDPE en un envase secundario para envasar un producto sino lo siguiente. D2 divulga una estructura multicapa para aplicaciones de empaquetado en general. Esta estructura sería resistente al deterioro o delaminación de la multicapa estando las subcapas adheridas firmemente sin adhesivo. La estructura multicapa está constituida por una primera y una segunda capa termoplástica iguales o diferentes entre sí, que comprenden uno o más copolímeros ácidos de etileno o ionómeros. Los primeros consisten en residuos copolimerizados de etileno y uno o más ácidos carboxílicos alfa-beta-insaturados y opcionalmente uno o más acrilatos o metacrilatos alquílicos.*”

Siguiendo la misma línea, la sociedad recurrente indica que “(...) *en el párrafo 58 de D2 se divulga y/o enseña que con el objetivo de mejorar la adhesión del metal o reducir el coste de la estructura multicapa los copolímeros de ácido etileno o los ionómeros en las capas termoplástica se puede sustituir parcialmente por uno o más polímeros termosellables.*” –Negrilla y subraya originales de texto-. Complementando lo anterior, cita los párrafos (0058 a 0061), donde el documento D2 menciona los tipos de polímeros termosellables.

En vista de lo anterior, señalara que “(...) *en ningún momento D2 sugiere, enseña o motiva a utilizar en un envase secundario para un envase contenedor doble una multicapa en el que además de láminas de PET y aluminio se añada otra lámina diferente constituida solo de LDPE, como se define en la presente reivindicación 1. Lo que D2 verdaderamente enseña es una multicapa de copolímero o ionómeros totalmente diferentes en su naturaleza química de lo que es un PET, y a sustituir parcialmente el/los copolímeros de ácido de etileno o ionómeros, de una capa por una parte de uno o más polímeros termosellables que se seleccionan de una larga lista entre los que se cita, en LDPE.*” –Subraya original de texto-

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

Como consecuencia a lo anterior, la sociedad recurrente considera que con base en las enseñanzas del documento D2 el experto técnico “(...) enfrentado al problema objetivo de proporcionar un envase tipo doble para poder envasar de forma estable cumpliendo con los requerimientos, un producto sensible a la humedad, no habría encontrado la indicación o enseñanza en D2 que le hubiera llevado realmente a proporcionar un envase como el de la presente reivindicación 1, que incluyera específicamente un envase secundario con una lámina de LDPE en el exterior de un envase primario de PVA.

La pregunta a responder por tanto no es si el experto lo habría podido hacer, si no si lo hubiera hecho con la esperanza de resolver el problema enfrentado porque una información técnica en D2 le hubiera de hecho motivado a hacerlo de esa manera.

Dicho de otro modo, consideramos que, si el experto hubiera mirado hacia D2 para buscar una solución, el experto habría considerado las enseñanzas de D2 en su totalidad tal y como se ha expuesto anteriormente y no habría llegado a la solución de forma obvia.”

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”.

Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el objeto planteado por la presente solicitud corresponde a proporcionar un sistema de envase de barrera contra la humedad para agroquímicos sensibles a la humedad, tales como acefato.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0006426 del 19 de junio del 2019, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N°1419 notificado el 08 de febrero de 2021, N°11353 notificado el 19 de julio de 2021 y Oficio N°20022 notificado el 16 de diciembre de 2021.

En el último requerimiento de fondo la Oficina objetó ciertos apartes del capítulo reivindicatorio al encontrar que presenta términos imprecisos, errores de redacción y porque reclama el empaque en términos del producto que contiene, lo cual no corresponde a una característica esencial del mismo.

Asimismo la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 y 2 carecía de novedad a la luz del documento D– US5827586–, y la materia reclamada en las reivindicaciones 3 a 6 se podía afectar por nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D1 y D2 – US2008226854– al encontrar que sus características técnicas del producto envasado se derivan de manera obvia a partir del estado de la técnica trasladado.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones, sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el radicado N° NC2019/0006426 del 11 de marzo de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de novedad y nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas del documento D1 y de la combinación de los documentos D1 y D2, de conformidad con lo prescrito por los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 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”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2022/0010593 radicado del 28 de julio de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de seis (6) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que la nueva reivindicación 1 concierne la materia de las antiguas reivindicaciones 1 y 3, en esta última se especifica el tipo de primera y segunda capas.

De igual manera se encuentra que es correcto que las demás reivindicaciones no fueron modificadas a excepción de su re enumeración.

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente a la modificación voluntaria mediante factura N°702942 del 28 de julio de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto se acepta para el presente estudio.

Del estudio de patentabilidad.

La Oficina se permite señalar que debido a la modificación efectuada en el nuevo capítulo reivindicatorio, donde se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 y 2, objetadas por falta de novedad, dicha objeción se entiende por superada.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo.

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir, no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US5827586 –D1– y US2008226854 –D2–, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 19 de diciembre de 2016.

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina procede a realizar las etapas del método problema-solución, tal como lo indica la sociedad recurrente.

Selección del documento más cercano.

Se ratifica que el documento D1 es el documento más cercano a la invención reclamada, el cual revela un recipiente de envasado para productos químicos tales como pesticidas y similares, que tiene una película laminada, donde la capa interior de dicha película está constituida por una bolsa interior hecha de una película de polímero soluble en agua y la capa exterior de la película laminada está constituida por una bolsa exterior hecha de una película insoluble en agua, que puede ser multicapa (resumen).

Ahora bien, en cuanto al problema técnico, la Oficina encuentra pertinente recordar que la selección del estado de la técnica para el estudio de nivel inventivo no se restringe a documentos que busquen solucionar el mismo problema técnico, sino que pertenezcan al mismo campo técnico y anticipen la mayoría de las características técnicas esenciales, tal como lo señala la sociedad recurrente.

Conforme a lo anterior, es claro que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando considera que partiendo de la revisión del problema técnico del documento D1, este se descartaría, esto al reiterar que la revisión del problema técnico no es el único elemento a la hora de evaluar la pertinencia del documento más cercano.

Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

Respecto a la diferencia entre la invención reclamada y las enseñanzas del estado de la técnica más cercano, la Oficina reitera, tal como se indicó durante el trámite administrativo y tal como lo señala la sociedad recurrente, que la diferencia consiste en que la capa secundaria presenta una capa adicional de polietileno de baja densidad (LDPE).

Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

Si bien la sociedad recurrente señala que en el ejemplo 1 de la invención se puede evidenciar que el efecto técnico relacionado con “(...) la combinación específica de capas del envase secundario, un tri-laminado de PET/capa de aluminio/LDPE (...)” –Subraya fuera de texto-, es la estabilidad del producto envasado afeato el cual cumple las especificaciones del producto incluso a los 28 días a 54°C al compararlo con un empaque que cuenta con una única capa de LDPE, es importante señalar que la evaluación del efecto técnico no se centra en el envase secundario como tal, sino en la presencia de una capa adicional de LDPE en dicho envase secundario, diferencia advertida respecto al estado de la técnica más cercano.

Dicho esto, se reitera que en los ejemplos presentes en el capítulo descriptivo no existe evidencia comparativa que permita concluir que la presencia de la capa adicional de LDPE le brinde una mejora cualicuantitativa superior a lo conocido en el estado de la técnica, más aun, teniendo en cuenta que el ejemplo comparativo 3 se realizó con un empaque secundario unicapa de polietileno de baja densidad, lo que indicaría que la mejora recae en la presencia de la bolsa polimérica soluble en agua, la capa termoplástica y la capa metalizada presentes en el producto empacado divulgado en el documento D1.

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

Complementario a lo anterior, esta Oficina encuentra que el capítulo descriptivo refiere varias modalidades del producto envasado, donde una de ellas menciona la adición de una capa de LDPE en el envase secundario, sin que sugiera o mencione algún efecto relacionado a dicha modalidad.

Por lo tanto, contrario a lo señalado por la sociedad recurrente, la Oficina reitera que no existe un efecto técnico relacionado o atribuible a la diferencia relacionada con la presencia de una capa de LDPE en el empaque secundario.

Deducir el problema técnico objetivo.

Con base en lo anterior, y contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, el problema técnico objetivo corresponde a una alternativa: como *“¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de obtener un producto alternativo?”*

Evaluar la obviedad de la invención reivindicada.

La última etapa del método problema solución involucra la evaluación del documento comentario a fin de determinar si cuenta con la información suficiente que motive al técnico medio a derivar de manera obvia la invención reclamada, tal como sigue a continuación.

El documento D2 revela estructuras de película multicapa que se pueden usar en aplicaciones de embalaje, las cuales incluyen una primera película termoplástica metalizada y una segunda película termoplástica. Estas primeras y segundas películas se unen directamente entre sí sobre al menos una parte de su superficie para formar un laminado que tiene la estructura: primera película termoplástica/capa metálica/segunda película termoplástica. Las capas termoplásticas de las películas pueden ser iguales o diferentes y comprender uno o más copolímeros de ácido de etileno o ionómeros de los mismos (resumen).

Adicionalmente, el documento D2 menciona que las primeras y segundas películas termoplásticas son termosellables sobre sí mismas o sobre la primera capa metálica. Para efectos de mejora la adhesión del metal o reducir el costo total de la estructura multicapa, los copolímeros o ionómeros de ácido de etileno se pueden reemplazar parcialmente por uno o más polímeros termosellables adicionales. Preferiblemente, el uno o más polímeros termosellables adicionales se eligen del grupo que consiste en polietileno (PE) (...) Se pueden utilizar varios tipos de polímeros de polietileno como, por ejemplo, polietileno de baja densidad, polietileno lineal de baja densidad, polietileno de alta densidad o polietileno de metaloceno (Párrs. 0057 a 0059). Por lo que se puede comprobar que la estructura y el propósito de la configuración en la cual una lámina de metal está dispuesta entre una o más láminas de polímeros termoplásticos se encuentra revelada en dicho documento.

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando señala que las enseñanzas del documento D2 resultan insuficientes a la hora de motivar al técnico medianamente versado en la materia a seleccionar de una lista la alternativa de una capa de polímero termosellable tal como LDPE, y así ajustar el envase secundario conocido en el documento D1, el cual menciona que los polímeros termoplásticos pueden seleccionarse del polietileno, el cual engloba el polietileno de baja densidad (Col.3, líneas 11-12 y 29-30).

Resolución N° 90122

Ref. Expediente N° NC2019/0006426

Complementario a lo anterior, la Oficina reitera que el problema técnico objetivo no corresponde al mencionado por la sociedad recurrente, toda vez que no existe evidencia de un efecto técnico relacionado con la adición de una capa de LDPE en la estructura multicapa secundaria, por lo tanto, el técnico medio en busca de una alternativa a la configuración presentada en el documento D1 estaría motivado a realizar ajustes en la selección del tipo de polietileno tal como los sugeridos en el documento D2 y derivar así de manera obvia la invención reclamada.

En vista de lo anterior, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, las enseñanzas del estado de la técnica traslado resultan suficientes para anticipar la materia reclamada tal y como fue reclamada. En consecuencia, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando argumenta que el estado de la técnica no anticipa las características técnicas de la invención, por tanto, no proceden las pretensiones de la sociedad recurrente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 37964 del 16 de junio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “ENVASE DE BARRERA CONTRA LA HUMEDAD”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Upl Ltd., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,