

Doctora Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente No. **NC2019/0014298**

Solicitud de Patente de Invención titulada: *“Películas y laminados transpirables multicapa incluyendo las mismas”*

Solicitante: Berry Global Inc.

Solicitante: **RESPUESTA OFICIO NO. 20265. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado el 2 de marzo de 2023:

1. Claridad de las reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Reivindicación 1:

- Su Despacho afirma que la reivindicación 1 no es concisa porque presentan términos/expresiones generales tales como: “composición de capa central”, “primera capa de revestimiento”, “polímero altamente transpirable”, los cuales, aunque corresponden a

términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción.

Con el objeto de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta una reivindicación 1 independiente modificada.

El examinador podrá notar que los términos "composición de capa central", y "primera capa de revestimiento", se definen en la misma reivindicación. Con respecto al término "polímero altamente transpirable", se encuentra definido en la reivindicación 12.

De esta forma se supera la anterior observación.

- Su Despacho afirma que el capítulo reivindicatorio no es claro porque emplea los términos aproximadamente” y “al menos”.

Con el fin de atender a la anterior observación, se presenta un pliego reivindicatorio modificado en el cual se eliminaron los términos "aproximadamente" y "al menos".

Solo se dejó el término "al menos" en las reivindicaciones 13 y 14 ya que eliminarlos limitaría demasiado la invención y su alcance cambiaría. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a su Despacho que en este caso en particular acepte este término.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

- Así mismo, el examinador afirma que el capítulo reivindicatorio presenta las expresiones: “tal como”, “opcionalmente” precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación.

Con el propósito de atender a la anterior observación, presentamos un pliego reivindicatorio en donde se eliminó la expresión "tal como".

Con relación al término "opcionalmente", aclaramos a su Despacho que el pliego reivindicatorio no contiene dicha expresión.

- Se debe incluir en la reivindicación 17 el significado de las siglas MVTR.

Con relación a esta observación, hacemos notar a su Despacho que el presente pliego reivindicatorio no comprende sino 15 reivindicaciones. Sin embargo en el nuevo pliego reivindicatorio modificamos MVTR por "velocidad de transmisión de vapor de humedad" en la nueva reivindicación 8.

- El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que se refiere a 3 reivindicaciones de tipo producto que se solapan en el alcance reclamado. Se sugiere incluir una única reivindicación que se refiera a la película multicapa.

Con relación a esta observación aclaramos a su Despacho que se puede incluir más de una reivindicación independiente en un pliego reivindicatorio.

De hecho el Manual Andino¹ en la página 52, numeral 4.5.1 menciona:

"Reivindicaciones independientes: Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías en la misma solicitud."

Además, en éste caso en particular solo hay dos (2) reivindicaciones independientes la 1 y la 14.

2. Novedad

Su Despacho ha reconocido la novedad de la presente invención. Por lo tanto, el requisito a sustentar es el nivel inventivo.

¹ Manual Andino para el examen de patentes, Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), Agosto de 2022.

3. Nivel Inventivo

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 1 a 15 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas del documento **D1** (WO2016100699) "*Monolithic breathable film and composite manufactured therefrom*".

En forma resumida su Despacho argumenta lo siguiente:

"...(...)...la reivindicación independiente 1 (NC2019/0014298 del 17 de diciembre de 2019) refiere a: “Una película multicapa transpirable que comprende:”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una película multicapa transpirable que comprende:	Una película multicapa transpirable que comprende: (Reiv. 1)
una capa central monolítica que comprende una composición de capa central; en donde la composición de capa central comprende un polímero altamente transpirable de capa central y tiene una tasa de absorción de agua de capa central; y	una capa central monolítica que comprende al menos un polímero de capa central altamente transpirable; (Reiv. 1)
al menos una primera capa de revestimiento que comprende una composición de primera capa de revestimiento; en donde la composición de la primera capa de revestimiento comprende un polímero altamente transpirable de primera capa de revestimiento y tiene una velocidad de absorción de agua de primera capa de revestimiento;	una primera capa superficial que comprende al menos una primera capa superficial altamente polímero transpirable, (Reiv. 1)
en donde la tasa de absorción de agua de la capa central es al menos aproximadamente 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento y la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento es inferior a 5%	---

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una película multicapa transpirable que comprende: (a) una capa central monolítica que comprende al menos un polímero de capa central altamente transpirable; y (b) una primera capa superficial que comprende al menos un polímero altamente transpirable de la primera capa superficial, un relleno de la primera capa superficial y un material no transpirable de la primera capa superficial. (Resumen, Reiv. 1)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la película divulgada en D1, consiste en que se especifica que la tasa de absorción de agua de la capa central es al menos 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento y la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento es inferior a 5%.

No se evidencia un efecto asociado al incluir una tasa de absorción de agua específica para cada capa....(....)....

Sin embargo, el incluir la selección específica de la tasa de absorción de agua se encuentra sugerido en el mismo D1, que menciona en el ejemplo 2 que una película multicapa que tiene ARNITEL VT31082 y ARNITEL EM4003 que presentan tasas de absorción de agua distintas, además D1 menciona que el polímero altamente transpirable de la primera capa superficial, el polímero altamente transpirable de la segunda capa superficial, o ambos, pueden ser higroscópicos. Sin embargo, en determinadas realizaciones, la primera capa exterior, la segunda capa exterior o ambas pueden ser menos higroscópicas que la capa central (Resumen, ejemplo 2, Parr. 0052).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a seleccionar que la tasa de absorción de agua de la capa central sea al menos 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento de acuerdo con las mismas sugerencias de D1, junto con sus conocimientos previos, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación independiente 14 (NC2019/0014298 del 17 de diciembre de 2019) refiere a: “Un laminado, que comprende:”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Reiv. 14 Un laminado, que comprende:	Un laminado que comprende: (Reiv. 17, 1)
(a) una película multicapa transpirable según cualquiera de las reivindicaciones anteriores;	Una película multicapa transpirable que comprende: (Reiv. 1)
Reiv. 1 una capa central monolítica que comprende una composición de capa central; en donde la composición de capa central comprende un polímero altamente transpirable de capa central y tiene una tasa de absorción de agua de capa central; y	una capa central monolítica que comprende al menos un polímero de capa central altamente transpirable; (Reiv. 1)
al menos una primera capa de revestimiento que comprende una composición de primera capa de revestimiento; en donde la composición de la primera capa de revestimiento comprende un polímero altamente transpirable de primera capa de revestimiento y tiene una velocidad de absorción de agua de primera capa de revestimiento;	una primera capa superficial que comprende al menos una primera capa superficial altamente polímero transpirable, (Reiv. 1)
en donde la tasa de absorción de agua de la capa central es al menos aproximadamente 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento y la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento es inferior a 5%.	---
Reiv. 14 al menos una primera capa fibrosa.	Una capa fibrosa (Reiv. 17)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 14....(....)....

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 14 y el laminado divulgado en D1, consiste en que se especifica que la tasa de absorción de agua de la capa central es al menos 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento. No se evidencia un efecto asociado al incluir una tasa de absorción de agua específica....(....)...

Sin embargo, el incluir la selección específica de la tasa de absorción de agua se encuentra sugerido en el mismo D1, que menciona en el ejemplo 2 que una película multicapa que tiene ARNITEL VT31084 y ARNITEL EM4005 que presentan tasas de absorción de agua distintas (33% y 0,75%), además D1 menciona que el polímero altamente transpirable de la primera capa superficial, el polímero altamente transpirable de la segunda capa superficial, o ambos, pueden ser higroscópicos. Sin embargo, en determinadas realizaciones, la primera capa exterior, la segunda capa exterior o ambas pueden ser menos higroscópicas que la capa central (Resumen, ejemplo 2, Parr. 0052)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a seleccionar que la tasa de absorción de agua de la capa central sea al menos 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento de acuerdo con las mismas sugerencias de D1, junto con sus conocimientos previos, para así llegar al objeto de la reivindicación 14. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación independiente 15 (NC2019/0014298 del 17 de diciembre de 2019) se refiere a: *“Una película multicapa transpirable que comprende”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una película multicapa transpirable que comprende:	Una película multicapa transpirable que comprende: (Reiv. 1)
una capa central monolítica que comprende una composición de capa central; en donde la composición de capa central comprende una tasa de absorción de agua de capa central de al menos 35%	una capa central monolítica que comprende al menos un polímero de capa central altamente transpirable (ARNITEL VT3108 33%) (Reiv. 1)
al menos una primera capa de revestimiento que comprende una composición de primera capa de revestimiento; en donde la composición de la primera capa de revestimiento comprende una tasa de absorción de agua de primera capa de revestimiento de menos del 3%	una primera capa superficial que comprende al menos una primera capa superficial altamente polímero transpirable (ARNITEL EM400 0,75%) (Reiv. 1)
en donde la composición de primera capa de revestimiento carece de un polímero blando	en donde la composición de primera capa de revestimiento esta libre de un polímero blando (Reiv. 1, Ejemplos)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 15...(....)...

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 15 y el laminado divulgado en D1, consiste en que se especifica que la tasa de absorción de agua de la capa central es de al menos 35%.

No se evidencia un efecto asociado al incluir una tasa de absorción de agua específica.

Sin embargo, el incluir la selección específica de la tasa de absorción de agua se encuentra sugerido en el mismo D1, que menciona en el ejemplo 2 que una película multicapa que tiene ARNITEL VT31086 y ARNITEL EM4007 que presentan tasas de absorción de agua distintas (33% y 0,75%), además D1 menciona que el polímero altamente transpirable ...(...).... Sin embargo, en determinadas realizaciones, la primera capa exterior, la segunda capa exterior o ambas pueden ser menos higroscópicas que la capa central (Resumen, ejemplo 2, Parr. 0052) Adicionalmente, se resalta que, si bien D1 no menciona explícitamente el valor del Tg de la capa de revestimiento, este corresponde a un parámetro, el cual se esperaría con toda probabilidad que tuviera el mismo valor mencionado en caso de ser medido.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a seleccionar que la tasa de absorción de agua de la capa central de al menos 35% de agua de acuerdo con las mismas sugerencias de D1, junto con sus conocimientos previos, para así llegar al objeto de la reivindicación 15. Por lo cual se considera obvia".

4. Argumentos en favor del Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando “*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*”.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento D1, por las siguientes razones:

4.1 Modificación a una solicitud en trámite

Con el objeto de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento pliego reivindicatorio modificado conformado por 14 reivindicaciones.

El pliego reivindicatorio está totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentado.

En particular se modificaron las reivindicaciones 1 y 14.

La nueva reivindicación 1 se lee:

1. *"Una película multicapa transpirable que comprende:*

una capa central monolítica que comprende una composición de capa central; en donde la composición de capa central comprende un polímero altamente transpirable de capa central y tiene una tasa de absorción de agua de capa central; y

una primera capa de revestimiento que consiste de una composición de primera capa de revestimiento; en donde la composición de primera capa de revestimiento consiste de (i) una primera mezcla de polímeros que consiste de polímeros altamente transpirables de primera capa de revestimiento y un agente de proceso antibloqueo, donde la primera capa de revestimiento tiene una tasa de absorción de agua de primera capa de revestimiento;

en donde la tasa de absorción de agua de la capa central es 10 veces mayor que la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento y la tasa de absorción de agua de la primera capa de revestimiento es inferior a 5% según se determina de acuerdo con ISO 62 y donde la composición de la primera capa de revestimiento carece de un polímero blando con $T_g < 0^{\circ}\text{C}$ y donde la película comprende además una segunda capa de revestimiento; en donde la capa central monolítica se intercala directa o indirectamente entre la primera capa de revestimiento y la segunda capa de revestimiento".

El examinador podrá notar que la reivindicación 1 se modificó de tal forma que incluye limitaciones adicionales como son:

"...(....)....donde la composición de la primera capa de revestimiento carece de un polímero blando con $T_g < 0^{\circ}\text{C}$ y donde la película comprende además una segunda capa de revestimiento; en donde la capa central monolítica se intercala directa o indirectamente entre la primera capa de revestimiento y la segunda capa de revestimiento"

La reivindicación 7 se eliminó del pliego reivindicatorio.

Es importante aclarar que el documento **D1** se dirige principalmente a una sola capa, mientras que la reivindicación 1 modificada de la solicitud en estudio comprende una segunda capa de revestimiento; en donde la capa central monolítica se intercala directa o indirectamente entre la primera capa de revestimiento y la segunda capa de revestimiento".

Estas características técnicas no se enseñan ni sugieren del documento **D1**.

Por lo tanto, la persona versada en la materia a partir de lo enseñado en **D1** no llegaría de manera obvia al objeto de la reivindicación 1 de la presente invención.

Teniendo en cuenta las modificaciones hechas al pliego reivindicatorio de la presente invención, y de que el documento **D1** enseña algo contrario a lo enseñado por la presente invención, pues dicho documento se dirige a una sola capa, y la presente invención enseña también una segunda capa de revestimiento; en donde la capa central monolítica se intercala directa o indirectamente entre la primera capa de revestimiento y la segunda capa de revestimiento, se puede concluir que la presente invención no solamente es novedosa como ya lo ha reconocido su Despacho sino que también cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo.

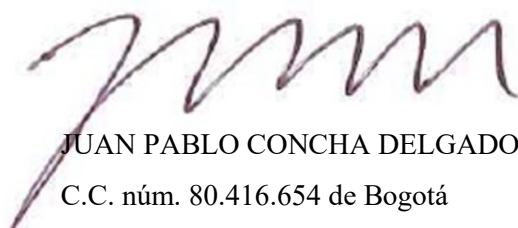
5. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la patente australiana 2018292419 equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido aceptada. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.

Es importante mencionar que el pliego reivindicatorio que ahora se presenta está más limitado que el ya aceptado por la Oficina de Patentes Australiana.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO

C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá

T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos:

- Pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones
- Recibo de pago por modificación voluntaria.
- Copia de las reivindicaciones aceptadas por la Oficina de patentes Australiana.