

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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 Resolución N° 73920 de 24 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE RADIACIÓN ACTÍNICA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de diciembre de 2022 con el N° NC2022/0017858, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, AVERY DENNISON CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de los motivos por los cuales en la resolución impugnada se denegó la protección solicitada para la materia reclamada, por lo que trae a colación el desarrollo y las etapas del método problema solución, junto con la respuesta a los argumentos que justificaron la decisión adoptada.

Modificación al capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente presenta “(...) *modificaciones de tipo formal a la descripción y a las reivindicaciones. Particularmente, presentamos una traducción mejorada de la expresión preadhesive composition la cual ha sido traducida como composición pre-adhesiva.*” –Subrayado del texto original-.

La sociedad recurrente manifiesta que “*Las reivindicaciones 6, 15, 17, 19, 21 y 22 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto a este Recurso de Reposición. De conformidad con lo anterior, la dependencia y numeración de las reivindicaciones ha sido modificada y ahora el Capítulo Reivindicatorio comprende un total de 23 reivindicaciones.*”

En cuanto a la nueva reivindicación independiente 1, la sociedad recurrente señala que le fueron incluidas las características técnicas de las antiguas reivindicaciones 15, 17, 19 y 21, “(...) *por lo que ahora especifica que:*

‘el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador unido o acoplado al mismo’

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

´tras la activación del primer iniciador el uno o más monómero(s) se polimeriza para formar el preadhesivo, que comprende el segundo iniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo, donde el preadhesivo comprende al menos un polímero de acrilato y/o metacrilato

(...) ´en donde la composición pre-adhesiva comprende al menos 95% de sólidos y, en donde la composición está libre de solventes`.

Adicionalmente, la referencia a ´donde el primer y/o segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo` ha sido eliminada.

Las anteriores modificaciones presentan sustento en las antiguas reivindicaciones mencionadas, además de la página 15 de la descripción y la reivindicación 38 originalmente presentada en la solicitud PCT/US2017/018568.

*Así las cosas, es importante mencionar que las modificaciones realizadas a las reivindicaciones cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que estas **no involucran una ampliación a la protección correspondiente a la divulgación tal y como se presentó originalmente.** Por el contrario, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486.” -Negrilla y subraya del texto original-*

En cuanto a dichas modificaciones, la sociedad recurrente señala que “(...) la reivindicación 1 ahora establece que el primer y/o segundo iniciador pueden incorporarse covalentemente como grupos sobresalientes en la estructura polimérica pre-adhesiva y pueden activarse mediante radiación actínica.

Adicionalmente, ahora se menciona que la composición comprende al menos 95% de sólidos y es libre de solventes (...).

Además de esto, en cuanto a la referencia incluida que el preadhesivo comprende al menos un polímero de acrilato y/o metacrilato, me permito manifestar que un experto en la materia entendería que el término ´polímero de acrilato y/o metacrilato` se refiere a polímeros formados a partir de monómeros de acrilatos y/o metacrilatos o cualquier combinación de estos en una composición polimérica en la que los monómeros son ésteres de ácido acrílico o ácido metacrílico que contienen un enlace etilénico polimerizable lo cual es lenguaje [sic] básico para un Químico Puro. Así las cosas, este término también incluye otras clases de monómeros con enlace etilénico que pueden copolimerizarse con monómeros de acrilato y metacrilato. Por otro lado, en cuanto al término ´solventes`, el mismo se refiere a disolventes orgánicos y agua.” –Subrayado del texto original-

Sobre la claridad del capítulo reivindicatorio

*En cuanto a las objeciones elevadas frente a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, la sociedad recurrente manifiesta que “(...) estas **son completamente claras** porque describen los elementos que hacen parte de la composición reivindicada y sus características principales. Por ejemplo, la reivindicación 1 menciona que la composición pre-adhesiva comprende uno o más monómeros con enlaces etilénicamente*

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

*insaturados polimerizables, en donde en la descripción se establece que “ (...) los grupos funcionales reactivos se pueden incorporar a los polímeros mediante **uno o más monómeros polimerizables** como se describe en el presente documento. Por lo tanto, un monómero y/o comonómero polimerizable como se describe en el presente documento puede constituir uno o más grupos funcionales reactivos”, siendo claro que los monómeros hacen parte de un proceso de polimerización en donde se da una reacción química para formar un polímero en donde dichos monómeros deben comprender como característica única un enlace etilénico insaturado para que resulte de forma más fácil la obtención del adhesivo que hace parte de la composición aquí reclamada.” –Subrayado y negrita del texto original-*

Asimismo señala que la reivindicación 1 refiere que “(...) la composición preadhesiva comprende **(i)** un primer iniciador de radiación actínica activable en una primera longitud de onda y **(ii)** un segundo iniciador de radiación actínica activable en una segunda longitud de onda de activación, en donde particularmente, no solo se están describiendo los elementos de la composición, sino, también se establece que **los mismos son activables a longitudes de onda**, por ejemplo de radiación UV o de haz de electrones, como lo sugieren las reivindicaciones dependientes 2-5. Adicionalmente, la descripción manifiesta que **los adhesivos de la solicitud se polimerizan y se reticulan mediante radiación actínica** (página 5 de la descripción), lo cual también corresponde a una característica adicional y principal sobre el tipo de iniciadores que debe tener la composición pre-adhesiva reclamada.

Adicionalmente, esta reivindicación también se refiere a un resto fotoiniciador unido o acoplado al monómero polimerizable, lo que resulta en un elemento estructural adicional que se encuentra junto con la estructura principal polimérica (sustento en la descripción y en el capítulo reivindicatorio modificado y aquí adjunto). De esta forma, es más que evidente que estos elementos hacen parte de la solución al problema técnico de la solicitud, por lo que su inclusión y descripción en las reivindicaciones debería ser claramente entendida (...)”

Solicitamos entonces a su despacho aceptar el alcance reivindicado de cada uno de los componentes de la composición reivindicada. En este sentido, el Instructivo de patentabilidad establece que, **para determinar la generalización de una invención, el examinador debe basarse en todo el contenido de la descripción en conjunto** con los ejemplos descritos (...)” –Negrita, subrayado y color del texto original-

Asimismo, la sociedad recurrente considera que “(...) con la información de los componentes de la composición pre-adhesiva descritos en la descripción y aquellos descritos en los ejemplos de la invención, se puede llegar a la conclusión de que la invención **si está dirigida a una justa generalización** de la materia reivindicada y que el versado en la materia podría ejecutar la invención de manera clara son la necesidad de llevar a cabo experimentación exhaustiva.

En conclusión, deseo resaltar también que las reivindicaciones protegen un **concepto inventivo** que resuelven un problema técnico determinado. Las reivindicaciones de patente no deben entenderse como **un manual de laboratorio o una Farmacopea** en donde deban especificarse compuestos y condiciones altamente específicas para ejecutar o llevar a la práctica la invención.” –Negrita y subrayado del texto original-

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Frente a la objeción sobre la expresión “donde el primer y/o el segundo iniciador es un resto fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo” la sociedad recurrente explica que esta fue eliminada y en su reemplazo se “(...) establece que es **el segundo iniciador activable es el que se encuentra unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo, donde a su vez el preadhesivo comprende al menos un polímero de acrilato y/o metacrilato.** Así resulta claro cual [sic] de los dos iniciadores activables es el que se encuentra a la cadena principal del polímero preadhesivo mediante un enlace covalente tras la activación del primer iniciador.

Además, la reivindicación 1 ahora también establece la viscosidad del preadhesivo a rangos de temperatura de 110°C a 180°C, y en donde la composición reclamada comprende al menos 95% de sólidos y es libre de solventes.” -Negrilla y subraya del texto original-

Frente a los términos imprecisos, la sociedad recurrente considera que estos si delimitan el alcance de la invención ya que “(...) establece el límite que **un solo monómero que comprenda un enlace de ese tipo, puede hacer parte de la composición preadhesiva, y también establece que no solo dicha unidad de monómero podría ser considerada, sino también más monómeros que permitan dicha polimerización.** Por otro lado, el término “y/o” corresponde a **una conjunción que expresa conjuntamente adición y alternativa** que de ninguna manera evitaría definir el objeto a proteger.” -Negrilla y subraya del texto original-

Ahora bien, respecto a las objeciones de resultados a alcanzar y características de proceso, la sociedad recurrente señala que contrario a lo señalado en la resolución recurrida, “(...) lo dispuesto por la presente solicitud corresponde a características esenciales de la composición definida que permiten una comprensión completa de la materia definida. Por ejemplo, en la reivindicación 1 a seguir: ‘... donde tras la activación del primer iniciador, el uno o más monómero(s) se polimeriza para formar el preadhesivo` se entiende que se debe dar una activación de un primer iniciador, previamente definido dentro de la composición reclamada como un iniciador de radiación actínica activable en una primera longitud de onda de activación, para después permitir la polimerización que forma el preadhesivo reclamado. Así las cosas, dicha frase corresponde a una característica funcional que pueden ser incluidas en las reivindicaciones para denotar la relación de los elementos característicos de la composición.”

A la luz de todo lo expuesto, para la sociedad recurrente no es claro que “(...) todas las características de la composición definida se encuentran objetadas, cuando las mismas se encuentran allí definidas con el único propósito de aclarar aún más los elementos estructurales definidos en la composición aquí reclamada. En este sentido, respetuosamente solicito a ese Despacho considerar la materia de las reivindicaciones como un todo y no catalogando la parte esencial de las mismas como materia que no permite una clara comprensión del alcance de la solicitud.”

Sobre las objeciones al capítulo descriptivo.

Frente a la objeción del capítulo descriptivo por no contar con el aparte de referencias a documentos y publicaciones anteriores, la sociedad recurrente considera que “En ninguna legislación a nivel mundial se emiten objeciones de este tipo, pero mas [sic] allá de que no se emitan objeciones de este tipo en otras jurisdicciones de patentes, la

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

descripción si hace referencia a un problema técnico mas [sic] allá de no hacer referencia a documentos explícitos del arte previo. Lo que el examinador debió entender es que si había un problema técnico descrito en los antecedentes de la descripción y por lo tanto la invención proporcionaba una solución a dicho problema técnico. El objetivo del artículo [sic] 28 de la decisión 486 es que un versado en la materia esté al tanto del problema técnico y la forma en que la invención resuelve dicho problema técnico. –Subraya del texto original-.

Asimismo señala que en la descripción se indica que “(...) aunque se conoce bien una amplia gama de equipos y prácticas para curar sistemas poliméricos, la mayoría, si no todos, tienen limitaciones en la flexibilidad y/o solamente pueden utilizarse asociados a sistemas poliméricos específicos que tienen requisitos de curado específicos. Basado en esto, los Solicitantes de la presente solicitud identificaron la **necesidad de nuevas estrategias para curar sistemas adhesivos y nuevas composiciones adhesivas que se puedan preparar, almacenarse si se desea, y aplicarse selectivamente o procesarse adicionalmente** (...)”

Considerando lo anterior, es más que evidente que la presente solicitud divulga los antecedentes de la misma de forma clara y concisa permitiendo identificar el problema técnico resuelto por esta invención. De conformidad con lo anterior, atentamente solicito a ese Despacho que la descripción de la solicitud sea aceptada ya que la misma divulga no sólo la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, sino que cualquier persona capacitada en la materia podría ejecutarla, entendiendo claramente, el problema técnico planteado.” -Negrilla y subraya del texto original-

Sobre el estudio de patentabilidad

Respecto a las conclusiones a las que llego la Oficina en la resolución recurrida sobre la falta de altura inventiva, la sociedad recurrente expresa su desacuerdo ya que considera que contrario a lo revelado por el documento D1 sobre el método de preparación del polímero similar a un jarabe reversible, “(...) *la composición pre-adhesiva de la reivindicación 1 modificada de la presente solicitud no corresponde a ‘un copolímero de tipo jarabe’ ni tampoco a ‘un copolímero en solución’ porque la composición pre-adhesiva reivindicada comprende un 95 % de sólidos y no contiene disolventes.*”

En cuanto a las enseñanzas del documento D2, la sociedad recurrente señala que este “(...) *no enseña la activación selectiva del primer y segundo iniciador utilizando una primera longitud de onda de activación seguida de una segunda longitud de onda de activación; es decir, el segundo iniciador es sustancialmente no fotoactivo en la(s) primera(s) longitud(es) de onda de activación. Así las cosas, es más que claro que la combinación de estos documentos de ni guna [sic] forma podría resultar en la divulgación de la materia reclamada y definida por la presente solicitud.*”

A fin de complementar los anteriores argumentos la sociedad recurrente hace una descripción detallada del estado de la técnica, como sigue a continuación.

Enseñanzas del documento D1.

Como primera medida, la sociedad recurrente señala que el documento “(...) **D1** se refiere a un conjunto de adhesivo sensible a la presión multicapa que comprende al menos una primera capa de adhesivo sensible a la presión (PSA) superpuesta a una

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

segunda capa de polímero (Resumen de D1).” –Negrita, subrayado y color del texto original-, donde los atributos de dichas capas son:

*“Un precursor líquido curable de la primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión comprende un copolímero de metacrilato de baja Tg y un copolímero de metacrilato de alta Tg que tiene un peso molecular promedio en peso (Mw) superior a 20.000 Daltons (resumen D1); (...) Un precursor líquido curable de la segunda capa de polímero; (...) Ambos precursores líquidos curables desarrollan características adhesivas sensibles a la presión después del curado UV (párrafos [0381-0382] de D1); (...) **La viscosidad Brookfield de los precursores líquidos curables a 25°C está típicamente entre 100 y 50.000 mPa·s** (...) El copolímero (componente) de metacrilato **de baja Tg puede ser un copolímero en solución o un copolímero de tipo jarabe** (...) El segundo polímero y/o la(s) segunda(s) composición(es) de polímero adhesivo sensible a la presión también se polimeriza parcialmente para aumentar su viscosidad a la correspondiente **a un material similar a un jarabe** (...) El término **‘(co)polímero de tipo jarabe’ se refiere a una solución de un copolímero de soluto en uno o más monómeros solventes**, teniendo la solución preferiblemente una **viscosidad de 500 a 10,000 mPa·s a 25°C**, y **‘(co)polímero en solución’ se refiere a una solución de un copolímero en soluto en uno o más solventes orgánicos** (...)*

En este sentido, es más que claro que D1 no contiene los componentes estructurales químicos de la composición polimérica de preadhesivo descrita en la reivindicación 1 modificada.” –Negrilla y subraya del texto original-

Sobre las diferencias respecto al estado de la técnica

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que las diferencias entre la composición reclamada y las enseñanzas del documento D1 son 6 (seis), relacionadas con: la cantidad de sólidos presentes en la composición pre-adhesiva y que no contienen solventes; la cantidad de fotoiniciadores el cual se encuentra presente antes de la exposición a la onda de activación; el segundo iniciador es no fotoactivo en la primera longitud de onda de activación; en cuanto “(...) la composición pre-adhesiva reivindicada, el primer y/o segundo iniciador **es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador unido o acoplado al mismo** (...) Para la composición reivindicada en esta solicitud, la mezcla de los monómeros, un primer iniciador de radiación actínica y un segundo iniciador de radiación actínica (en adelante, la mezcla) **se polimeriza** mediante la exposición a una(s) primera(s) longitud(es) de onda de activación para formar un pre-adhesivo que tiene **una viscosidad de 1 Pa·s a 80 Pa·s a una temperatura de 110°C a 180°C.**” –Subraya y negrita del texto original-

Por su parte, explica que en el documento D1 “(...) tanto el precursor líquido curable de la primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión como un precursor líquido curable de la segunda capa de polímero se preparan polimerizando parcialmente el material que contiene los monómeros para aumentar su viscosidad a la correspondiente a un material similar a un jarabe que tiene **una viscosidad de 100 a 50.000 mPa·s a 25°C** (párrafo [0092] de D1). Por lo tanto, los precursores líquidos curables de D1 **NO son los equivalentes químicos del preadhesivo de la reivindicación 1 modificada**, ya que es razonable esperar que el preadhesivo de la reivindicación 1 modificada tuviera una viscosidad mucho mayor a 25 °C. Así, en el campo técnico de la presente invención se sabe que **la viscosidad aumenta a medida que disminuye la temperatura.**” –Negrita, subrayado y color del texto original-

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente considera que “(...) contrario a los argumentos del Examinador, D1 no contiene el equivalente químico de la composición polimérica de preadhesivo descrita en la reivindicación 1 modificada en la presente solicitud.”

Sobre las enseñanzas del documento D2.

Adicionalmente, la sociedad recurrente considera que el documento D2 no subsana las diferencias mencionadas previamente, ya que este “(...) enseña una composición de adhesivo que contiene un copolímero acrílico, un agente de reticulación, un monómero de (met)acrilato polifuncional, un primer iniciador de fotopolimerización que absorbe entre 200 y 300 nm y un segundo iniciador de fotopolimerización que absorbe entre 340 y 500 nm (...) Por lo tanto, **D2 no revela, enseña ni sugiere, expresa o implícitamente, el uso de fotoiniciadores que son monómeros polimerizables que contienen un resto de fotoiniciador.**” –Negrita, subrayado y color del texto original-.

De forma complementaria, la sociedad recurrente señala que la persona medianamente versada en la materia no encontraría motivación en combinar los documentos D1 y D2 ya que este último no sugiere “(...) La activación selectiva del primer y segundo iniciador utilizando una primera longitud de onda de activación seguida de una segunda longitud de onda de activación; es decir, el segundo iniciador es sustancialmente no fotoactivo en la(s) primera(s) longitud(es) de onda de activación (...) El segundo iniciador es un resto de fotoiniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo.”

En vista de lo anterior, considera que las enseñanzas del documento D2 no se dirigen a “(...) proporcionar una composición como la de la presente invención que tenga una mayor flexibilidad de procesamiento, por lo que no es claro cómo el Examinador manifiesta que, si bien D2 no divulga ningún tipo específico de fotoiniciadores, aquellos que se encuentran en este documento pueden caer dentro del alcance de la definición ‘amplia’ de la materia presentada por el solicitante en capítulo reivindicatorio (...)”

Respecto a la nueva reivindicación 23 (antigua reivindicación 29), la sociedad recurrente manifiesta que es una reivindicación dependiente “(...) de la composición pre-adhesiva reclamada, de igual forma adquiere las características novedosas e inventivas que definen la composición reclamada, y que de ninguna manera podrían ser obvias frente a las enseñanzas de D1 y D2. Por lo tanto, de igual forma solicito a ese Despacho que los argumentos anteriormente mencionados, sean tenidos en cuenta al momento de evaluar la solicitud.”

Finalmente, la sociedad recurrente resalta “(...) que, dado que la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente ese Despacho claramente vulnera el Artículo 18 de dicha Decisión.”

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

La sociedad recurrente solicita “(...) **REVOCAR** la decisión tomada mediante la **Resolución No. 73920 del 24 de octubre de 2022** y **CONCEDER** el Privilegio de Patente a la solicitud de patente **COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE**

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

RADIACIÓN ACTÍNICA de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.” –Negrita del texto original-.

Trámite administrativo

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 consiste en la necesidad de diseñar nuevas composiciones adhesivas que se puedan preparar, almacenar y aplicarse selectivamente o procesarse adicionalmente.

La invención hace referencia a métodos para conformar un adhesivo en dos etapas, que comprenden proporcionar una composición que incluye un monómero, un primer y segundo iniciador de radiación actínica. Donde el método comprende polimerizar y reticular parcialmente la composición para conformar de esta manera el adhesivo exponiendo la composición a una radiación que tiene longitudes de onda correspondientes a la una o más longitudes de onda de activación del segundo iniciador. En este método, la composición está exenta de disolventes.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0008680 del 17 de agosto del 2018, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°9667 del 10 de agosto de 2020, Oficio N°12909 de 13 de agosto de 2021 y el Oficio N°8143 del 31 de mayo de 2022.

En el primer requerimiento de fondo comunicado mediante el Oficio N° 9667, la Oficina se pronunció sobre la patentabilidad del capítulo reivindicatorio allegado el 17 de agosto de 2018, el cual está conformado por doce (12) reivindicaciones; se presentaron objeciones al capítulo reivindicatorio por carecer de claridad al incluir expresiones generales, imprecisas, resultados a alcanzar y falta de concisión. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 5 y 10 a 12 carecía de novedad en virtud de las enseñanzas del documento WO 2014/186265 – D1.

En respuesta a las objeciones formuladas por la Oficina frente a los aspectos relativos a la claridad de la invención, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por diez (10) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto. Revisada la respuesta, la Oficina consideró pertinente formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 12909, en el cual se indicó que la materia reclamada presentaba falta de claridad debido a las frases generales, imprecisas, resultados a alcanzar, combinación de categorías en una misma reivindicación. Se objeta el capítulo descriptivo a fin de organizar la tecnología anterior. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 20 carecía de nivel inventivo en virtud de las enseñanzas del documento WO 2014/186265 – D1.

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

En la respuesta al requerimiento allegada el 17 de noviembre de 2021, la sociedad recurrente presentó argumentos para dar claridad a las expresiones utilizadas para caracterizar la materia y aporta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por treinta y dos (32) reivindicaciones, acompañado por la tasa por modificación.

En vista de lo anterior la Oficina vio pertinente requerir el pago correspondiente a la tasa para el examen de patentabilidad mediante el Oficio N° 3639 notificado el 16 de marzo de 2020 y a continuación, la Oficina consideró pertinente formular un tercer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 8143, en el cual se reiteró que la materia reclamada presentaba falta de claridad debido a las frases generales, imprecisas, y referencias a resultados a alcanzar, se reitera la objeción del capítulo descriptivo a fin de organizar la tecnología anterior. Asimismo, se objeta la falta de unidad de invención al encontrar dos grupos inventivos, grupo 1: reivindicaciones 1 a 31 y 32, grupo 2: reivindicación 31.

Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 30 carecía de nivel inventivo en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y KR20130130927 -D2.

Posteriormente, la sociedad solicitante radicó una nueva modificación al pliego reivindicatorio el 31 de agosto de 2022, acompañada de la tasa por modificación, sin embargo, al revisar dichas modificaciones la Oficina consideró que no fueron superados todos los impedimentos para la concesión del derecho y mediante Resolución N° 73920 del 24 de octubre de 2022, denegó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 29 incluidas en el último pliego reivindicatorio allegado, por cumplir con los requisitos señalados por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 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 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”.

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

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 en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2022/0017865 radicado del 9 de diciembre de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

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 23 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que es correcto que la materia contenida en las antiguas reivindicaciones 6, 15, 19, 21 se encuentran incluidas en la nueva reivindicación independiente 1, las cuales especifican el primero y segundo iniciador, y sus características. Asimismo, se encuentra que es correcto que las antiguas reivindicaciones 21 y 22 fueron eliminadas del presente capítulo reivindicatorio, por tal motivo el capítulo fue reenumerado y ajustada la dependencia.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria y a las reivindicaciones adicionales mediante la factura N°763789 del 09 de diciembre 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, y son aceptadas para el presente estudio.

Objeciones relativas a la claridad de la invención reclamada.

A fin de hacer la respectiva revisión del requisito de claridad del nuevo capítulo reivindicatorio, la Oficina encuentra pertinente señalar las características técnicas esenciales por medio de las cuales se definió la composición reclamada, resaltadas tal como se muestra a continuación:

Reivindicación 1. Una composición pre-adhesiva caracterizada porque comprende: uno o más monómeros que comprenden uno o más enlaces etilénicamente insaturados polimerizables; 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

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

siendo el segundo iniciador sustancialmente no fotoactivo en la primera(s) longitud(es) de onda de activación,
donde el primer y/o segundo iniciador es un monómero polimerizable que contiene un resto fotoiniciador unido o acoplado al mismo,
donde tras la activación del primer iniciador el uno o más monómero(s) se polimeriza para formar el preadhesivo que comprende el segundo iniciador activable unido covalentemente a la cadena principal del polímero preadhesivo, donde el preadhesivo comprende al menos un polímero de acrilato y/o metacrilato,
en donde el preadhesivo muestra una viscosidad comprendida en un intervalo de 1 Pa·s a 80 Pa·s a una temperatura dentro de un intervalo de 110° C a 180° C,
en donde la composición pre-adhesiva comprende al menos 95% de sólidos y,
en donde la composición está libre de solventes.

En relación con la caracterización de la invención y los aspectos relativos a la claridad de la invención la sociedad recurrente asegura que las reivindicaciones son claras ya que describen todas las características esenciales de la composición, al mencionar el tipo de enlaces de los monómeros que hacen parte de la composición, lo cual se encuentra descrito en la descripción, sin embargo, la Oficina le recuerda que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas, por tanto, los argumentos de la recurrente donde sustenta que el alcance de las reivindicaciones se suscita en la descripción es incorrecto.

Ahora bien, en cuanto a los iniciados de radiación, la única referencia al respecto es que se activan a diferentes longitudes de onda, es decir, caracteriza los iniciadores por sus propiedades funcionales y no por el componente químico, y si bien la característica del fotoiniciador unido o acoplado al monómero es un elemento adicional, también se encuentra redactado de forma general.

Por otro lado, es importante señalar que, si bien en el trámite administrativo se objetó la viscosidad como resultado a alcanzar, la Oficina encuentra que este corresponde a una característica del pre-adhesivo por tanto, era una característica a ser comparada con el estado de la técnica.

De lo anterior, es importante reiterar, tal como se mencionó durante el trámite administrativo, que el significado de las expresiones objetadas es perfectamente claro para la persona versada en la materia en el campo particular de los adhesivos, sin embargo, la objeción se centra en que dicha caracterización no es una razonable generalización de la materia, ya que sugiere que cualquier iniciador de radiación actínica activable o cualquier fracción de fotoiniciador acoplado es apropiado para la composición reclamada, lo cual no se encuentra definido o sustentado en la descripción.

Complementario a lo expresado arriba, la Oficina se permite citar lo que El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹ ha dicho sobre este tema:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar,

¹¹¹PROCESO 95-IP-2010, publicado el 27 de enero de 2011.

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que 'Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella'.

"[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla". – Subrayado fuera de texto-

Si bien la descripción debe contener la información para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico que pretende resolver y la solución propuesta al mismo para que pueda ponerla en práctica, se reitera que las reivindicaciones son la raíz del documento de patentes, ya que de ellas depende el ámbito de protección de la patente, por tanto su correcta redacción es importante para la protección del derecho reivindicado, es decir, la estructura y palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, por lo que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección.

En relación con los argumentos de la sociedad recurrente, donde señala que la justa generalización está sustentada en la descripción y en los ejemplos, la Oficina llama la atención en cuanto a que el capítulo descriptivo de la presente no cuenta con modalidades preferidas para llevar a cabo la invención, es decir, no presenta ejemplos por medio de los cuales se pueda sustentar la razonable generalización, tal como lo menciona.

Por otro lado, frente a las objeciones de resultados a alcanzar, la sociedad recurrente señala que "(...) en la reivindicación 1 a seguir: '... donde tras la activación del primer iniciador, el uno o más monómero(s) se polimeriza para formar el preadhesivo' se entiende que se debe dar una activación de un primer iniciador, previamente definido dentro de la composición reclamada como un iniciador de radiación actínica activable en una primera longitud de onda de activación, para después permitir la polimerización que forma el preadhesivo reclamado. Así las cosas, dicha frase corresponde a una característica funcional que pueden ser incluidas en las reivindicaciones para denotar la relación de los elementos característicos de la composición.", la Oficina encuentra que no le asiste razón, toda vez que dichas características de ninguna manera son funcionalidades, ya que sugieren la intervención de un agente externo para que se dé la activación, es decir, no sugiere una relación entre los elementos que conforman la composición, sino la intervención de un elemento, que en este caso es la luz UV para que la activación se lleve a cabo. Como consecuencia, se reitera que dichas características son un resultado que se espera lograr en el proceso de elaboración del pre-adhesivo mediante la exposición a radiación actínica (Pág.33).

De las objeciones al capítulo descriptivo.

Frente a la objeción del capítulo descriptivo por no ajustarse a lo establecido en el artículo 28, literal b), la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente, respecto a que la inclusión o no de referencias de documentos y publicaciones anteriores no limita el entendimiento del problema técnico y el planteamiento a la solución al mismo, es decir,

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

la descripción del problema técnico no es dependiente de la referencia a documentos explícitos del arte previo.

Complementario a lo anterior, la Oficina coincide con la sociedad recurrente en que la descripción señala que *“Aunque se conoce bien una amplia gama de equipos y prácticas para curar sistemas poliméricos, la mayoría, si no todos, tienen limitaciones en la flexibilidad y/o solamente pueden utilizarse asociados a sistemas poliméricos específicos que tienen requisitos de curado específicos. Por consiguiente, existe la necesidad de nuevas estrategias para curar sistemas adhesivos y nuevas composiciones adhesivas que se puedan preparar, almacenarse si se desea, y aplicarse selectivamente o procesarse adicionalmente.”* (Pág.1, líneas 23 a 29). Como consecuencia, se entiende por superada dicha objeción.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: WO2014/186265 –D1– y KR20130130927 –D2–, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 19 de febrero de 2016.

En sus argumentos, la sociedad recurrente considera que la invención ahora reclamada no se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica, ya que estos no divulgan todas las características de la composición pre-adhesiva, particularmente en lo relacionado con la cantidad de sólidos presentes y la activación selectiva de los iniciadores, por tal motivo es indispensable hacer la revisión del estado de la técnica trasladado.

Sobre el documento D1.

Las enseñanzas del documento D1 se enfocan en un método para fabricar un conjunto adhesivo sensible a la presión multicapa que comprende al menos una primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión superpuesta a una segunda capa de polímero, comprendiendo el método los pasos de:

- a) proporcionar un sustrato;
- b) 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 como capas superpuestas sobre el sustrato;
- (...) y
- d) curar el precursor del conjunto adhesivo sensible a la presión multicapa así obtenido; en el que el precursor líquido curable de la primera capa de polímero adhesivo sensible a la presión comprende:
 - i) 60 partes en peso o más de un copolímero de (met)acrilato de baja Tg que comprende: unidades monoméricas de éster de ácido (met)acrílico C1-C32 (...)
 - ii) hasta 40 partes en peso de un copolímero de (met)acrilato de alta Tg que tiene un peso molecular promedio en peso (Mw) superior a 20.000 Daltons, y que comprende unidades monoméricas de éster de ácido (met)acrílico de alta Tg (...) (Pág.4 y 5, líneas 12 a 36 y 1-2 respectivamente).

Asimismo, el documento D1 señala que la técnica es una polimerización que se puede lograr exponiendo la composición de polímero de jarabe en presencia de un fotoiniciador,

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

es decir, una polimerización por radicales libres fotoiniciada. Y en cuanto a la viscosidad, menciona que para conseguir una viscosidad revestible puede llevarse a cabo de forma que la conversión de monómeros en polímeros sea de hasta un 30 % aproximadamente. En cuanto a los fotoiniciadores, dicho documento señala que son útiles los que incluyen teres de benzoína tales como éter metílico de benzoína y éter isopropílico de benzoína; acetofenonas sustituidas como 2,2-dimetoxiacetofenona (Pág.17, líneas 22 a 37).

También menciona que se puede agregar fotoiniciador adicional a la mezcla que se va a recubrir después de que se haya formado el copolímero, es decir, se puede agregar fotoiniciador a la mezcla de polímero de jarabe, donde la composición de polímero de jarabe y el fotoiniciador se pueden irradiar con radiación UV activadora para polimerizar el(los) componente(s) monomérico(s) (Pág.18, líneas 7 a 10), sin que se haga mención a una diferencia en longitudes de onda en la activación de cada capa. En un aspecto particular, los precursores líquidos curables no comprenden ningún disolvente.

Ahora bien, en lo que respecta a la viscosidad del adhesivo, si bien el documento D1 señala viscosidades del líquido precursor entre 100 y 30.000 mPa.s (100 cps – 30.000 cps), no especifica la viscosidad posterior a la polimerización, ya que señala que la composición de polímero de jarabe se polimeriza a una viscosidad de recubrimiento útil, que se puede recubrir sobre un sustrato (tal como un respaldo de cinta) y polimerizarse adicionalmente (Pág.19, líneas 22 a 29), es decir, la viscosidad es ajustable a los requerimientos de aplicación, sin embargo no la especifica. Asimismo, se encuentra que el documento D1 no menciona la cantidad de sólidos presentes en la composición pre-adhesiva.

Diferencia respecto al estado de la técnica más cercano

A la luz de lo anterior, la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando señala que las diferencias respecto a la composición del documento más cercano corresponden a: la cantidad de sólidos presentes, el segundo iniciado de radiación actínica se activa a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador, que el iniciador de monómero polimerizable contiene una sitio de fotoiniciador unido o acoplado al mismo y la viscosidad de la composición polimerizada (si bien la reducción en la temperatura produce un aumento en la viscosidad, no se tiene una correlación para determinar si la viscosidad reclamada a 25°C cae dentro del rango de 100 a 50.000 cps del documento D1).

Por otra parte, esta Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la composición no contiene solventes, ya que el documento D1 tampoco los usa, tal como se indicó en el ítem anterior, y la cantidad de fotoiniciadores tampoco es una diferencia ya que en la reivindicación 1 no se reclaman.

Del efecto técnico atribuible a la diferencia

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que las diferencias relacionadas con que el segundo iniciador de radiación actínica se activa a una longitud de onda diferente a la del primer iniciador, la cantidad de sólidos presentes, el iniciador de monómero polimerizable contiene una sitio de fotoiniciador unido o acoplado al mismo y la viscosidad de la composición polimerizada, no presentan un efecto relacionado.

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

Del planteamiento del problema técnico objetivo

Con base en lo expresado en los párrafos anteriores, la Oficina encuentra que el problema técnico objetivo se puede formular así: ¿Cómo modificar las composiciones adhesivas conocidas en D1 con el fin de obtener una composición alternativa?

Ahora bien, en cuanto al documento complementario D2, es importante realizar el mismo análisis como sigue a continuación:

Sobre el documento D2

La invención revelada en el documento D2 se relaciona con una composición adhesiva y una capa adhesiva y, más específicamente, a una composición adhesiva y una capa adhesiva, en donde la composición adhesiva mejora la fuga de luz al aliviar el estrés generado por la contracción de una placa polarizadora durante el uso a largo plazo bajo 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 (meta) acrilato multifuncionales, primeros iniciadores de fotopolimerización con una longitud de onda de absorción máxima de 200-300 nm y segundos iniciadores de fotopolimerización con un máximo longitud de onda de absorción de 340-500 nm (resumen), lo que indica la obtención de un adhesivo en dos pasos.

En lo que respecta al tipo de monómero polimerizable, el documento D2 señala que este tiene un grupo funcional reticulable que está contenido preferentemente en una cantidad de 0,05 a 10 partes en peso, más preferentemente de 0,1 a 8 partes en peso, basado en 100 partes en peso del monómero de (met) acrilato que tiene un grupo alquilo que tiene 1 a 12 átomos de carbono. Y en cuanto a los fotoiniciadores, dicho documento señala que incluyen benzofenona tanto en los primeros y segundos iniciadores, sin embargo, se advierte que este no revela la concentración de sólidos, ni la viscosidad del pre-adhesivo, ni que el monómero iniciador polimerizable contiene un sitio de fotoiniciador. Como consecuencia, le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que el documento D2 no subsana las diferencias advertidas.

De las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

No obstante lo anterior, si bien se advierte que las características esenciales reclamadas en las reivindicaciones 1 a 23 no se derivan de manera obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 ya que las enseñanzas del documento complementario resultan insuficientes para motivar al técnico medio, es importante precisar que se hace indispensable revisar en detalle el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la nueva materia reclamada, y verificar si existe en el estado de la técnica documentos complementarios a la invención² por medio de los cuales se pueda derivar de manera obvia la invención, por tanto, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se

²Ver por ejemplo: US2015/0152298, US2015/0105488.

Resolución N° 30022

Ref. Expediente N° NC2018/0008680

denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe el efecto técnico de la materia ahora reclamada.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

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

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 73920 de 24 de octubre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIONES ADHESIVAS RETICULABLES MEDIANTE RADIACIÓN ACTÍNICA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a AVERY DENNISON CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.05.31
17:00:46 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.