

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2021/0008144**, solicitud de patente de invención a favor de **DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD.** Título: **COMPOSICIÓN DE RESINA PARA UN SELLADOR, UN LAMINADO, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 16675 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 11 de octubre de 2023.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones cumplen a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se presentan argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Examinador:

1. Capítulo Reivindicatorio

Me permito dirigir la atención del Señor Examinador en el hecho que el Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial ha sido modificado de la siguiente manera:

- La reivindicación 2 ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial de respuesta. Por lo tanto, la numeración y dependencia de las reivindicaciones ha sido modificada.
- La reivindicación 1 ha sido modificado para reemplazar la referencia a “éster del ácido etilen-(met)acrílico”, “ácido (met)acrílico”, y “agente adhesivo” por “etileno-acrilato de metilo”, “acrilato de metilo” y “resina adhesiva” respectivamente. Adicionalmente, la reivindicación 1 menciona que “el contenido de una unidad de acrilato de metilo es del 10% en masa al 22% en masa” y “una resina adhesiva (B) que se selecciona del grupo que consiste en una resina de hidrocarburo alifático, una resina de hidrocarburo alicíclico, una resina de

*hidrocarburo aromático, una resina de estireno, una resina de terpeno y rosinas;
y*

una resina (C) que es un copolímero de etileno-éster vinílico en el que el contenido de una unidad de éster vinílico con respecto a una cantidad total del copolímero de etileno-éster vinílico es de 7% en masa a 13% en masa,

y

un contenido de resina (C) es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.” Además, ahora menciona que el contenido de la resina adhesiva (B) es del 0,1% en masa al 3% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador. Sustento para estas modificaciones puede ser encontrado en los párrafos [0015], [0031], [0038], [0041], [0045], [0112],

- La reivindicación 4 (nueva reivindicación 3 debido al cambio de numeración) ha sido modificada para especificar que la composición de la resina para un sellador se encuentra caracterizada porque un contenido de la resina (D) es del 5% en masa al 30% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina.
- Las reivindicaciones 5 y 6 (nuevas reivindicaciones 4 y 5 debido al cambio de numeración) han sido modificadas para modificar la redacción de las mismas dirigiéndose a un material de envasado que comprende la composición de resina reclamada y además la referencia a cualquier uso ha sido eliminada.

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 y encuentra sustento a lo largo de la memoria descriptiva de la solicitud.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

El Examinador establece que la reivindicación 5 se refiere a la composición de la resina para un sellador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde se caracteriza la composición por el uso que se le da a la composición reclamada, y no son características técnicas esenciales de una composición.

En consecuencia, la reivindicación 5 y su dependiente 6 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que las reivindicaciones 5 y 6 (nuevas reivindicaciones 4 y 5 debido al cambio de numeración) han sido modificadas y la referencia a usos de la composición reclamada han sido eliminados de las mismas. De hecho, estas reivindicaciones ahora se dirigen a un material de envasado que comprende la composición de resina previamente reclamada en la reivindicación independiente 1, en donde se mencionan características esenciales que lo distinguen del arte anterior citado. Por consiguiente, respetuosamente me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado cumple con las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486 y por lo tanto, solicito retirar las objeciones emitidas al respecto.

3. Claridad de las Reivindicaciones

El Examinador indica que el capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones (Reiv. 1 a 4). De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger. Además, el Examinador especifica que la reivindicación 1 no es clara ni concisa, porque reclama un agente adhesivo (B), sin embargo, no se define la identidad de este en el pliego reivindicatorio. Se requiere al solicitante definir los componentes de la composición conforme a lo sustentado en el capítulo descriptivo, teniendo en cuenta, que no puede ser aceptado la definición de alguna marca registrada, ya que no define el producto, porque sus características técnicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuáles son las características técnicas del producto en cuestión.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que la reivindicación 1 ha sido modificada para especificar lo siguiente:

“1. Una composición de resina para un sellador, caracterizada porque comprende:

una resina (A) que es un copolímero de etileno-acrilato de metilo en el cual un contenido de una unidad de acrilato de metilo es del 10% en masa al 22% en masa; y

una resina agente adhesiva (B) que se selecciona del grupo que consiste en una resina de hidrocarburo alifático, una resina de hidrocarburo alicíclico, una resina de hidrocarburo aromático, una resina de estireno, una resina de terpeno y rosinas; y

una resina (C) que es un copolímero de etileno-éster vinílico en el que el contenido de una unidad de éster vinílico con respecto a una cantidad total del copolímero de etileno-éster vinílico es de 7% en masa a 13% en masa.

donde un contenido de la resina (A) es superior al 45% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador, y

un contenido de la resina adhesiva (B) es del 0,1% en masa al 3% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador, y.

un contenido de resina (C) es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.”

Concretamente, los apartes subrayados corresponden a materia adicionada y encuentra completo sustento en la memoria descriptiva de la solicitud. Así las cosas, es evidente que la reivindicación modificada 1 ahora indica características específicas como la resina (A), la resina adhesiva (B) y la resina (C), así como la relación de contenido de cada uno de los componentes. El efecto de la composición de la reivindicación 1 modificada se encuentra demostrado en el Ejemplo 2 de la presente solicitud en donde la composición de resina para un sellador contiene los elementos especificados en la reivindicación 1 modificada y presentó una cantidad de elución reducida en heptano normal y un sellado térmico excelente con respecto al sustrato (Tabla 1 y párrafo [0129] de la memoria descriptiva de la solicitud). Por consiguiente, el objeto de la reivindicación 1 modificada satisface los requerimientos solicitados por el Examinador. Adicionalmente, por ejemplo, ahora se define que la resina (C) se encuentra en una cantidad de 15% en masa a 45% en masa, además de establecer el copolímero que comprende la resina (A) y características esenciales de la resina adhesiva (B), como su identidad, en donde dicha resina (B) puede ser seleccionada de un grupo selecto de componentes. En este sentido, al seguir la amable sugerencia del Señor Examinador caracterizando la composición de resina para un sellador mediante sus elementos y características esenciales, amablemente solicito a ese Despacho retirar las objeciones al respecto, ya que el capítulo reivindicatorio modificado cumple con cada uno de los lineamientos dispuestos en la Decisión 486 de 2000.

El Examinador señala que la reivindicación 2 define que la composición puede comprender un componente C, pero no menciona las proporciones de este en el pliego reivindicatorio. Se requiere al solicitante definir la proporción de este componente conforme a lo sustentado en el capítulo descriptivo.

En respuesta a la anterior objeción, me permito señalar que la reivindicación 2 ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial de respuesta. Por lo tanto, la objeción al respecto ha sido superada. No obstante, la reivindicación 1 modificada ahora define que el contenido de la resina (C) es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.

El Examinador manifiesta que el término “al menos”, mencionado en las reivindicaciones 3 y 8, es relativo por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos o rangos concretos.

En respuesta a lo anterior, me permito manifestar que difiero de los señalamientos del Examinador ya que el término “al menos” es totalmente comprensible para una persona versada en la materia debido a que el mismo es utilizado para poner en contexto a dicha persona experta, además de permitir la comparación de los diferentes parámetros de las reivindicaciones. Adicionalmente, el capítulo reivindicatorio modificado ahora especifica rangos concretos para los elementos que hacen parte de la composición de resina para un sellador.

Así entonces, considero importante hacer hincapié en que este tipo de términos no pueden ser tomados fuera de contexto y ser considerados como “*aislados*”, sino que deben ser interpretados en el contexto de la reivindicación en la que se encuentran, y por lo tanto, deben ser entendidos por la persona experta en la técnica a la que se dirigen. En este sentido, de manera atenta solicito que la objeción al respecto sea retirada.

El Examinador establece que la reivindicación 7 no es concisa, puesto que define un laminado caracterizado por unos componentes sin definir las proporciones de estos en el laminado. Se requiere al solicitante definir todas las características técnicas del laminado, incorporando las proporciones de sus componentes. Asimismo, el Examinador señala que las reivindicaciones dependientes 10 a 12 hacen referencia a un material envasado pero esta materia también se encuentra definida en la reivindicación independiente 13 la cual tampoco es concisa porque caracteriza el envase por el objeto envasado y esto corresponde a un resultado a alcanzar. Adicionalmente, en la reivindicación 13 no se definen proporciones de los componentes especificados.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que las reivindicaciones 7, 10-13 se refieren a realizaciones específicas que hacen parte del concepto inventivo de la presente solicitud. Concretamente, estas reivindicaciones se refieren a:

- Un laminado caracterizado porque comprende: una capa de sustrato; y una capa de sellador que contiene la composición de la resina para un sellador reclamada.
- Un material de envasado, caracterizado porque comprende el laminado mencionado, comprende además un sustrato que a su vez comprende polipropileno.
- Un envase caracterizado porque comprende: un sustrato; el laminado mencionado y un objeto envasado, envasado por el sustrato y el laminado.

Así las cosas, como tal lo puede observar el Examinador, cada una de las realizaciones mencionadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial contiene características estructurales y más aún, porque corresponden a reivindicaciones dependientes directa o indirectamente de la composición de resina para un sellador reclamada en la reivindicación independiente 1, la cual comprende todas las características necesarias y define sus componentes respectivamente.

Adicionalmente, tal y como se mencionó previamente, las reivindicaciones de la presente solicitud se relacionan con un único concepto inventivo y según la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): “una solicitud de patente debe estar relacionada con una sola invención o, en caso de un grupo de invenciones, esas invenciones sólo pueden ser objeto de la misma solicitud si están vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general.” Además, se le recuerda al Examinador que se debe entender por “**único concepto inventivo**” al conjunto de características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones, tal y como ocurre en el presente caso. Por consiguiente, respetuosamente solicito a ese Despacho, analizar y aceptar el capítulo reivindicatorio modificado y adjunto al presente memorial de respuesta.

4. Novedad

El Examinador asegura que la reivindicación independiente 1, 7, 13 y demás reivindicaciones dependientes no son nuevas ya que D1 y D2 revelan las características de estas reivindicaciones y en consecuencia, dichas reivindicaciones carecen de novedad, según lo divulgado por los documentos del arte anterior.

En primer lugar, me permito señalar que la reivindicación 1 ha sido modificada para enunciar características esenciales particulares que no se encuentran divulgadas por D1 o D2.

Particularmente, la reivindicación 1 se dirige a:

“1. Una composición de resina para un sellador, caracterizada porque comprende:

una resina (A) que es un copolímero de etileno-acrilato de metilo en el cual un contenido de una unidad de acrilato de metilo es del 10% en masa al 22% en masa; y

una resina adhesiva (B) que se selecciona del grupo que consiste en una resina de hidrocarburo alifático, una resina de hidrocarburo alicíclico, una resina de hidrocarburo aromático, una resina de estireno, una resina de terpeno y rosinas; y

una resina (C) que es un copolímero de etileno-éster vinílico en el que el contenido de una unidad de éster vinílico con respecto a una cantidad total del copolímero de etileno-éster vinílico es de 7% en masa a 13% en masa,

donde un contenido de la resina (A) es superior al 45% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador, y

un contenido de la resina adhesiva (B) es del 0,1% en masa al 3% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador, y.

un contenido de resina (C) es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.”

en donde específicamente las secciones subrayadas corresponde a materia que no se encuentra divulgada por ninguno de los documentos citados por el Examinador. Así las cosas, la composición de resina para un sellador reclamada en el presente Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial de respuesta se caracteriza por enunciar los elementos de la misma: una resina (A), una resina adhesiva (B) y una resina (C) en donde la identidad se enuncia no sólo la identidad de estos elementos, sino también las proporciones en masa de los mismos, las cuales son completamente diferentes a las divulgadas por los documentos D1 y D2. Por ejemplo, el documento D1 describe una composición de copolímero de etileno que comprende:

- 40-98 partes en peso de un copolímero de etileno-éster insaturado (A), 60-0 partes en peso de un elastómero (B) y 30-0 partes en peso de una poliolefina cristalina (C).

mientras que la presente solicitud se refiere a:

- Una resina (A) que es un copolímero de etileno-acrilato de metilo en donde un contenido de una unidad de acrilato de metilo es del 10% en masa al 22% en masa.
- Una resina adhesiva (B) que se selecciona de un grupo de componentes concretos que se encuentra del 0.1% en masa al 3% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador.
- Una resina (C) que es un copolímero de etileno-éster vinílico en el que el contenido de una unidad de éster vinílico con respecto a una cantidad total del copolímero de etileno-éster vinílico es de 7% en masa a 13% en masa y además es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.

De igual forma ocurre con el documento D2. Por lo tanto, es más que evidente que la presente solicitud difiere totalmente del material de embalaje o empaque de D1 y del cuerpo del contenedor de poliestireno expandido de D2. En consecuencia, una persona versada en la materia no podría utilizar los documentos citados por el Examinador cuando los mismos NO revelan exactamente las mismas características de la composición enunciada en la reivindicación 1 independiente de esta solicitud.

Así, me permito resaltar que **D1 o D2 no enseña las características de las reivindicaciones modificadas y en particular en este punto el Examinador debe considerar que una persona normalmente versada en la materia no podría reproducir la invención aquí reclamada con las mismas características estructurales y funcionales ya que para esto tendría que generar modificaciones a la invención de D1.**

Consecuentemente, me permito resaltar que la Guía de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece que **las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.** En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Señor Examinador. Es más, de acuerdo con la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Examinador *debe* “verificar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad”, por lo tanto al considerar las características ahora incluidas dentro del capítulo reivindicatorio modificado y adjunto a este documento, la materia aquí reclamada es totalmente novedosa frente a las enseñanzas de las anterioridades citadas y de ninguna manera divulgan la misma materia con las mismas particularidades.

Por otro lado, en cuanto a las reivindicaciones 7 y 13 (nuevas reivindicaciones 6 y 12 debido a la nueva numeración) me permito señalar que estas reivindicaciones, contrario a lo señalado por el Examinador no corresponden a reivindicaciones independientes, sino a reivindicaciones dependientes que si bien se dirigen a un laminado y un envase (modalidades particulares de esta invención) dependen directa o indirectamente de la composición de resina para un sellador de la reivindicación 1. Así en este punto me permito señalar a ese Despacho, que tal y como la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece lo siguiente:

“Una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.”

“Una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable.”

Por lo tanto, las reivindicaciones 7 y 13 objetadas por el Examinador al ser reivindicaciones dependientes de la reivindicación independiente 1 que ha sido modificada y ahora comprende características específicas no reveladas por el arte anterior citado, estas reivindicaciones cumplen con el requerimiento de novedad. Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, me permito mencionar que esta solicitud de patente se encuentra concedida en la jurisdicción Japonesa, aplicación No. 7170060. Así, si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el actual proceso, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, son análogos globalmente, y las concesiones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y el nivel inventivo resultan equivalentes a los que la SIC.

Anexos

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Tasa Oficial

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41



REIVINDICACIONES

1. Una composición de resina para un sellador, caracterizada porque comprende:

una resina (A) que es un copolímero de etileno-acrilato de metilo en el cual un contenido de una unidad de acrilato de metilo es del 10% en masa al 22% en masa;

una resina adhesiva (B) que se selecciona del grupo que consiste en una resina de hidrocarburo alifático, una resina de hidrocarburo alicíclico, una resina de hidrocarburo aromático, una resina de estireno, una resina de terpeno y rosinas; y

una resina (C) que es un copolímero de etileno-éster vinílico en el que el contenido de una unidad de éster vinílico con respecto a una cantidad total del copolímero de etileno-éster vinílico es de 7% en masa a 13% en masa,

en donde un contenido de la resina (A) es mayor al 45% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador,

un contenido de la resina adhesiva (B) es del 0,1% en masa al 3% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador, y

un contenido de resina (C) es de 15% en masa a 45% en masa con respecto a una cantidad total de componentes de resina en la composición de resina para un sellador.

2. La composición de la resina para un sellador de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende, además, una resina (D) que es al menos una seleccionada del grupo de un elastómero del copolímero de etilen- α -olefina, un elastómero a base de estireno y polietileno.

3. La composición de la resina para un sellador de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque un contenido de la resina (D) es del 5% en masa al 30% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina.

4. Un material de envasado que comprende la composición de resina para un sellador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.

5. El material de envasado de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el material de envasado es para el envasado de un envase de piel.

6. Un laminado, caracterizado porque comprende: una capa de sustrato; y una capa de sellador que contiene la composición de la resina para un sellador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.

7. El laminado de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque la capa de sustrato contiene al menos una seleccionada del grupo que consiste en un ionómero de un copolímero del ácido carboxílico insaturado con etileno y un copolímero del éster insaturado con etileno.

8. El laminado de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, caracterizado porque un espesor del laminado es de 40 μm a 300 μm .

9. Un material de envasado, caracterizado porque comprende el laminado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8.

10. El material de envasado de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque comprende, además, un sustrato.

11. El material de envasado de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada porque el sustrato comprende polipropileno.

12. Un envase, caracterizado porque comprende: un sustrato; el laminado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8; y un objeto envasado, envasado por el sustrato y el laminado.