

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65739

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

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° 29229 de 30 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS DE ATRAPAMIENTO EN HÚMEDO PARA IMPRIMIR SOBRE SUSTRATOS QUE COMPRENDE APLICAR CAPAS DE TINTAS O RECUBRIMIENTOS CON Y SIN FOTOINICIADORES Y CURAR DICHAS CAPAS SIMULTÁNEAMENTE AL FINAL DE LA CORRIDA DE IMPRESIÓN”, 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 14 de julio de 2023 con el N° NC2023/0009462, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SUN CHEMICAL CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

Inicialmente, la sociedad recurrente presenta un recuento de los argumentos que motivan la resolución impugnada y por medio de los cuales la Oficina decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación titulada “*Métodos de atrapamiento en húmedo para imprimir sobre sustratos que comprende aplicar capas de tintas o recubrimientos con y sin fotoiniciadores y curar dichas capas simultáneamente al final de la corrida de impresión*”, con base a la falta de novedad y resalta que “(...), se regrese el trámite a la etapa de examen de patentabilidad y se emita un nuevo examen para las reivindicaciones (1 a 27) del invento titulado (...)”

Reivindicaciones modificadas

La sociedad recurrente presenta nuevo capítulo reivindicatorio conformado por veintisiete (27) reivindicaciones en el cual le realizó las siguientes modificaciones:

“3.2.5.1. *Para atender las observaciones de la Superintendente, se presenta un capítulo reivindicatorio modificado en donde se incluyen aclaraciones y correcciones a las reivindicaciones como se indica a continuación:*

- *Las reivindicaciones 1, 2, 9 (ahora 7), 17(ahora 13) y 26 (ahora 22) se modificaron para eliminar o reemplazar los términos objetados. También se eliminan estas expresiones de las reivindicaciones actuales 4, 11, 23 a 25.*

- *La reivindicación 6 es eliminada.*

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

- Las reivindicaciones 33 a 50, referentes los productos de impresión, son eliminadas.

3.2.5.2. Adicionalmente, la solicitante elimina la reivindicación 5 ya que su contenido fue incluido en la reivindicación 4, así como las reivindicaciones 10 y 13 cuyo contenido fue incluido en la reivindicación 1.

3.2.5.3. Finalmente modifica la reivindicación 7 se modifica para indicar que no hay fotoiniciadores en la capa de energía curable (B).

3.2.5.4. Se presenta un juego de reivindicaciones modificadas con los cambios anteriores en su versión en limpio y marcada. Ver Anexos 01 y 02 de este escrito.” -Negrilla del texto original-

Sobre la novedad de la solicitud

La sociedad recurrente presenta su desacuerdo “(...).**3.4.3.** En primer lugar, la solicitante respetuosamente considera que la Superintendente está aplicando una interpretación incorrecta y excesivamente amplia tanto a las presentes reivindicaciones como al estado de la técnica citado y no está de acuerdo su afirmación respecto a la "generalidad de las reivindicaciones"; sin embargo, la solicitante ha realizado modificaciones para responder a las observaciones de la Superintendente.

3.4.4. La reivindicación 1 presentada en este recurso establece claramente que "curado por energía" significa curable por exposición a radiación electromagnética seleccionada entre haz de electrones, luz UV, IR y microondas, como se indica en la descripción en la que se define el curado por energía (pág. 15, l. 16-20). Adicionalmente, en el método de la reivindicación 1, las composiciones se curan mediante exposición a un haz de electrones o a radiación de luz ultravioleta únicamente. La solicitante además aclara que es difícil proporcionar un conjunto de condiciones de exposición porque las composiciones varían un poco y se sabe para lograr diferentes colores se requiere diferentes cantidades de irradiación; en los ejemplos de la presente solicitud se muestra una variedad de condiciones de exposición UV diferentes, utilizando una variedad de fuentes UV diferentes como UV-LED con salida de pico a 395 nm, intensidad de 20 W/cm² (Ejemplo 7), lámpara UV de vapor de mercurio de presión media con entrada de potencia de 400 W/pulgadas (160 W/cm²) (Ejemplo 15).

3.4.5. La reivindicación 1 presentada en este recurso establece el tipo de fotoiniciadores así como su proporción en las capas de tinta, teniendo como límite superior el indicado en la pág. 37, l. 8-11 y límite inferior, lo indicado en la pág. 29, l.24-25. Asimismo, el tipo de fotoiniciadores en la capa del paso b) de la reivindicación 1 se encuentra soportado en la reivindicación 8 y en las pág. 38, l.19-25 y pág. 39, l. 1- 5.

3.4.6. Adicionalmente, la reivindicación 1 presentada en este recurso establece claramente los métodos usados para dar una medida del curado en todas las capas, no sólo en las capas superficiales, de acuerdo con la descripción (pág. 56, l.19-25 y pág. 86, l. 22-25).

3.4.7. Es decir que la reivindicación 1 reclama claramente que se aplican capas de tintas o revestimientos curables por energía a un sustrato en el que al menos una capa contiene

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

3-20% en peso de fotoiniciadores de tipo I o tipo II y al menos una capa contiene poco o nada de fotoiniciadores. Las capas pueden aplicarse en cualquier orden, húmedo sobre húmedo. A continuación, las capas no curadas se exponen a radiación por haz de electrones o luz ultravioleta, tras lo cual, y sin necesidad de realizar otros pasos, todas las capas presentes quedan completamente curadas.

3.4.8. La solicitante además desea aclarar la forma en que se evalúa el curado de una impresión. El ensayo de torsión del pulgar es un método de ensayo bien conocido y ampliamente practicado; como divulga, por ejemplo, la patente estadounidense US 10.689.533 en el párrafo [0142]: "El grado de curado UV se evaluó mediante una prueba de torsión del pulgar y una prueba de resistencia al disolvente con isopropanol (IPA). Dicha prueba es bien conocida en la técnica y se describe, por ejemplo, en la página 74 de Test Methods for UV and EB Curable Systems, C. Lowe & P. K. T Oldring, SITA Technology, 1994, ISBN 0 947798 07 2".

3.4.9. Así mismo, en la presente solicitud, en la prueba del pulgar se presiona con fuerza un pulgar sobre la capa superior del constructo curado y se gira 90 grados. Si las capas impresas permanecen intactas, el constructo supera la prueba de giro del pulgar. Si una o varias de las capas impresas están dañadas (normalmente por un fallo de la unión entre el sustrato y la tinta/revestimiento), la construcción no supera la prueba de torsión del pulgar (pág. 56, l.19-25). Adicionalmente, después del curado en el paso d), las capas se retiran del sustrato y la capa de tinta de la cara posterior adyacente al sustrato, es decir, la capa de tinta más alejada de la superficie irradiada de las capas de tinta apiladas se cubre con papel blanco, se aplica presión a la tinta y al papel presionándolos juntos con una presión que se aumenta a 10 toneladas en unos 5 segundos antes de retirarlos. La tinta bien curada muestra una densidad óptica transferida inferior a 0,1 unidades. Por lo tanto, la capa superficial, y todas las capas por debajo de ella, están bien curadas (pág. 86, l. 22-25).

3.4.10. Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante discrepa de la afirmación de la Superintendente respecto a que las composiciones de D1 se curan sin un paso de calentamiento. Aunque D1 omite la mención de un paso de calentamiento en gran parte de la especificación, cada ejemplo de D1 requiere un paso de calentamiento para completar el curado. En el ejemplo 1 de D1, cuando se curó sólo con luz UV, la impresión no era pegajosa al tacto y no dejaba marcas en un papel presionado firmemente contra ella. Se trata de pruebas dirigidas únicamente a la superficie del material. Sólo después de la cocción en un horno a 340° F durante 9 minutos se comprobó la resistencia a los disolventes de la decoración frotando con una toalla de papel saturada de metiletilcetona. Es decir, D1 no proporciona ninguna información relacionada con un curado más completo hasta después de una etapa de calentamiento. Lo mismo ocurre en los ejemplos 2 y 4. En el Ejemplo 3, la muestra después de la exposición UV "no era pegajosa, pero podía rayarse con la uña", pero "después de cocerla 2,5 minutos en un horno a 410° F, el acabado era considerablemente más duro y no podía rayarse con la uña". Es decir que el método de D1 claramente no proporciona un curado aceptable de cada capa sólo por exposición UV y necesita una fase de calentamiento importante tras la irradiación para curar todas las capas, como se muestra en los ejemplos, contrario a la presente invención que sí demuestra claramente un curado completo después de la exposición al haz de electrones o UV.

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

3.4.11. Por otra parte, la Superintendente afirma que las capas de tinta de D1 contienen un 40% en peso de materiales curables por energía en las capas. Se sabe que los compuestos epoxídicos se curan por calor, y que el curado catiónico también puede realizarse por calor. Las resinas epoxi, como la epoxi fenol novolak utilizada en el Ejemplo 1, son conocidas en la técnica por curarse mediante calor. Si se tiene en cuenta que es probable que el epoxi novolak se cure térmicamente, al menos una capa de revestimiento, la tinta del Ejemplo 1 contendría solo un 22,69% de materiales de curado energético. El solicitante afirma que es probable que todos los materiales epoxídicos utilizados en D1 no sean fácilmente curables por UV y no se puede decir necesariamente que las composiciones de D1 contengan un 40 % en peso de materiales curables por energía.

3.4.12. Adicionalmente, la solicitante indica que D1 divulga un método donde una primera capa una composición fluida curable por radiación que tenga como componentes esenciales al menos un compuesto polimerizable a peso molecular superior mediante la acción de un catalizador y un catalizador fotoactivable latente que inicie la polimerización y/o la reticulación tras la exposición a la radiación; dicha composición de primera capa desprovista de componentes que inhiban o retrasen sustancialmente la acción del precursor del catalizador en dicha segunda capa (D1, Columna 2, líneas 4-20). Composiciones fotopolimerizables adecuadas que contienen ligantes de resina epoxi y catalizadores fotoactivables latentes (también denominados precursores de catalizador ...) Los catalizadores fotoactivables latentes son específicamente precursores catiónicos fotoactivos latentes, que se descomponen a partir de ácidos de Lewis (D1, desde col. 3, l.67 hasta col. 5, l. 40). Por el contrario, las reivindicaciones de la presente invención no incluyen iniciadores catiónicos dentro del grupo de fotoiniciadores.

3.4.13. Finalmente, la solicitante indica que las modificaciones de las reivindicaciones dejan claro que al incorporar los resultados de las pruebas que se exigen, que el presente método proporciona un curado completo de reivindicación 1 también especifica que sólo se utilizan fotoiniciadores de tipo I y II como iniciadores en la presente invención y se excluyen otros iniciadores como los iniciadores catiónicos. Por el contrario, se demostró que D1 necesita un paso de calentamiento para tener un curado completo de todas las capas y hace uso de fotoiniciadores catiónicos para el curado de epóxidos, la invención reclamada en la reivindicación 1 resulta novedosa a la luz de las divulgaciones del documento D1.” –Negrilla, subraya del texto original-

Petición de la sociedad recurrente con motivo del recurso

La sociedad recurrente solicita que: “La solicitante presenta el pago de tasa por modificación de las reivindicaciones y por la tasa por emisión de un examen de patentabilidad por cuanto respetuosamente considero que los cambios que ahora se presentan ameritan la emisión de un nuevo examen por parte del Despacho.”

Tramite Vía Administrativa

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”.

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

Objeto de la invención

Esta Oficina encuentra que la solicitud está relacionada con un método de atrapamiento en húmedo para imprimir capas múltiples de tintas y/o recubrimientos sobre un sustrato, caracterizado porque comprende: a) proporcionar el sustrato; b) aplicar al sustrato una capa de recubrimiento o tinta curables por energía (A) que contiene 3 a 20% en peso de fotoiniciadores seleccionados a partir del grupo que consiste de: fotoiniciadores tipo I, fotoiniciadores tipo II y combinaciones de los mismos; c) aplicar al sustrato una capa de recubrimiento o tinta curable por energía (B) que contiene menos de 2% en peso de fotoiniciadores; y d) curar por energía todas las capas de recubrimiento y/o tintas simultáneamente al final de la corrida de impresión mediante exposición a radiación electromagnética seleccionada a partir de haz de electrones y luz UV; donde curable por energía significa curable por radiación electromagnética seleccionada a partir de haz de electrones, luz UV, IR y microondas; en donde las capas de tinta y/o recubrimientos curables por energía contienen cada una igual o más del 40% en peso de materiales de curación por energía que son curables por exposición a radiación electromagnética; en donde las capas son aplicadas en cualquier orden; y en donde todas las capas del paso d) resultan completamente curadas tras su exposición a radiación electromagnética según la prueba de giro del pulgar o la prueba de "set-off", donde la densidad óptica transferida es de menos de 0,1 unidades desde la cara posterior de la tinta curada adyacente al sustrato sobre un papel.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0009672 del 5 de septiembre del 2019, 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° 6527 del 30 de abril de 2021, N°18840 de 30 de noviembre de 2021 y el Oficio N°5683 del 22 de abril de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 6527, la Oficina objetó ciertas características del capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, además, incluye términos no limitativos y expresiones que carecen de sustento en la descripción, asimismo, se objetó el título de la invención porque no se relaciona con el objeto de la solicitud, finalmente se encontró que las reivindicaciones de producto están definidos mediante el proceso de fabricación que constituyen una incorrecta dependencia, adicionalmente se objetaron las reivindicaciones 32, 33 y 39 porque buscan proteger el uso que puede darse al producto reivindicado, por último, se mencionó que el capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten la materia y que lo hacen confuso. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 39 carecía de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 (US4105806).

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante como parte de la respuesta al requerimiento de fondo presentó un capítulo reivindicatorio modificado, incluido bajo el radicado N° NC2019/0009672 del 14 de septiembre de 2021 conformado por 51 reivindicaciones en la categoría de método y producto.

Resolución N° 65739

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

Una vez revisada las respuestas, la Oficina considero necesario formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 18840 en el cual no se aceptó el capítulo reivindicatorio modificado por ampliar el alcance de la solicitud por lo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, de tal suerte que se estudió nuevamente el capítulo reivindicatorio presentado el 5 de septiembre de 2019, por lo tanto, se mantuvieron las mismas objeciones de claridad. Asimismo, respecto al estudio de patentabilidad, la Oficina reitero que las reivindicaciones 1 a 39 carecían de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 (US4105806) y D2 (EP1333073) (de manera independiente).

Asimismo, en respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presento argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, incluido bajo el radicado N° NC2019/0009672 del 24 de febrero de 2022, conformado por 51 reivindicaciones en la categoría de método.

Finalmente, revisando la respuesta, la Oficina consideró formular un tercer requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 5683 en el cual se objetó falta de sustento en la descripción, la claridad de la materia reclamada por incluir términos imprecisos, y sobre la falta de concisión, las reivindicaciones de producto están definidos mediante el proceso de fabricación y la enumeración del capítulo reivindicatorio no es coherente y no coincide con lo mencionado en el capítulo descriptivo. De igual manera, se reitera que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 6, 8 a 10, 14 a 16, 18 a 21, 23 a 27, 30, 49, 50 que corresponde a un método, se encuentran anticipadas por las enseñanzas del documento del estado de la técnica D1 (US4105806) y carecen de novedad, además, las reivindicaciones dependientes 7, 11 a 13, 17, 22, 28 a 29, 31 a 48 y 51 que corresponde a un método, se derivan de manera evidente de las enseñanzas del documento D3 (US20050013932) de tal suerte que carecían de nivel inventivo.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad solicitante presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud, junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 51 reivindicaciones. Sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 51 contenidas en el radicado N° NC2022/0015513 el 28 de octubre de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de novedad, en virtud de las enseñanzas del documento D1, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

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. (...).

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

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".

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° NC2023/0009462 radicado el 14 de julio de 2023 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la patentabilidad de la materia, sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

Sobre el 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 veintisiete (27) reivindicaciones comprendidas en la categoría de método, 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.

Respecto a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio presentadas en el recurso, la Oficina encuentra que la recurrente en la reivindicación 1 no define el sustrato, fotoiniciadores tipo I y fotoiniciadores tipo II, encontrándose estos de manera general.

Persisten los términos imprecisos: "menos de" (Reiv. 1), "o más" (Reiv. 1, 2 y 17 a 21), "menos de" (Reiv. 1), "más" (Reiv. 4, 6 y 10).

Adicionalmente, la Oficina encuentra que la recurrente menciona la expresiones: "y/o", "o" (Reiv. 1, 2, 4, 5, 11, 13, 17, 18 21 y 24 a 26) precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

A pesar de las modificaciones planteadas persiste la falta de claridad, lo cual constituye un impedimento para la concesión de la materia ya que no se ajusta a lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Así las cosas, se acepta la modificación del capítulo reivindicatorio allegada con el recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a lo escrito por el artículo 34 de la Decisión 486, en la medida en que no constituye ampliación de materia de la protección correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y tienen sustento en la descripción inicialmente presentada. De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la tasa por modificación voluntaria mediante factura N° 193401 del 14 de julio de 2023 y el pago del examen de patentabilidad mediante factura N°. 225158 del 3 de noviembre de 2023. 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.

Sobre la claridad y concisión de la materia reclamada

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, así las cosas y una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido.

En lo que respecta a las objeciones de claridad, la Oficina encuentra que estas no se superan como consecuencia de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, debido a que si bien en la nueva reivindicación 1 la sociedad recurrente define los fotoiniciadores que son seleccionados a partir de fotoiniciadores tipo I, fotoiniciadores tipo II y combinaciones de los mismos, se encuentran de manera general y no indican con especificidad a que hacen relación.

Asimismo, persisten los términos imprecisos y limitativos, es así que, dichas objeciones se entienden como no superadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo advertido anteriormente, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Del resultado del análisis de Novedad

En cuanto a los argumentos relacionados con la novedad de la invención, específicamente donde se menciona que las etapas reclamadas en la reivindicación 1 no se encuentran divulgados por si solos en el documento D1 (US4105806), esta Oficina encuentra pertinente realizar el siguiente análisis:

En primer lugar es importante resaltar que la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado NC2023/0009462 del 14 de julio de 2023, en donde la reivindicación 1 reclama lo siguiente:

“Un método de atrapamiento en húmedo para imprimir capas múltiples de tintas y/o recubrimientos sobre un sustrato, caracterizado porque comprende:

a) proporcionar el sustrato;

Resolución N° 65739

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

- b) *aplicar al sustrato una capa de recubrimiento o tinta curables por energía (A) que contiene 3 a 20% en peso de fotoiniciadores seleccionados a partir del grupo que consiste de: fotoiniciadores tipo I, fotoiniciadores tipo II y combinaciones de los mismos;*
- c) *aplicar al sustrato una capa de recubrimiento o tinta curable por energía (B) que contiene menos de 2% en peso de fotoiniciadores; y*
- d) *curar por energía todas las capas de recubrimiento y/o tintas simultáneamente al final de la corrida de impresión mediante exposición a radiación electromagnética seleccionada a partir de haz de electrones y luz UV;*

donde curable por energía significa curable por radiación electromagnética seleccionada a partir de haz de electrones, luz UV, IR y microondas; en donde las capas de tinta y/o recubrimientos curables por energía contienen cada una igual o más del 40% en peso de materiales de curación por energía que son curables por exposición a radiación electromagnética; en donde las capas son aplicadas en cualquier orden; y en donde todas las capas del paso d) resultan completamente curadas tras su exposición a radiación electromagnética según la prueba de giro del pulgar o la prueba de "set-off", donde la densidad óptica transferida es de menos de 0,1 unidades desde la cara posterior de la tinta curada adyacente al sustrato sobre un papel."

Ahora bien, una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 se puede establecer que no revela todas y cada una de las características técnicas presentes en las etapas reclamadas en la solicitud, ya que no hace mención a las siguientes características en las etapas (b) y (c):

- b) (...) 3 a 20% en peso de fotoiniciadores seleccionados a partir del grupo que consiste de: fotoiniciadores tipo I, fotoiniciadores tipo II y combinaciones de los mismos; en la etapa c) (...) que contiene menos de 2% en peso de fotoiniciadores;
- c) el curado por energía es curable por exposición a radiación electromagnética seleccionada entre haz de electrones, luz UV, IR y microondas y en donde la densidad óptica transferida es de menos de 0,1 unidades desde la cara posterior de la tinta curada adyacente al sustrato sobre un papel.

En consecuencia, la materia objeto de la nueva reivindicación 1 y la de sus dependientes, resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1, de tal suerte que cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que en vista del carácter novedoso de la materia reclamada, resulta necesario evaluar el cumplimiento de los demás requisitos de patentabilidad, presentes en los artículos 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la

Resolución N° 65739

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte³ y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina encuentra conveniente acceder a las pretensiones de la recurrente y, por lo tanto, la Oficina decide revocar la decisión adoptada en la resolución impugnada y en su lugar otorgar el privilegio solicitado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 29229 de 30 de mayo de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODOS DE ATRAPAMIENTO EN HÚMEDO PARA IMPRIMIR SOBRE SUSTRATOS QUE COMPRENDE APLICAR CAPAS DE TINTAS O RECUBRIMIENTOS CON Y SIN FOTOINICIADORES Y CURAR DICHAS CAPAS SIMULTÁNEAMENTE AL FINAL DE LA CORRIDA DE IMPRESIÓN”, 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, para que se considere la modificación al capítulo reivindicatorio allegada con el radicado bajo el N° NC2023/0009462 del 14 de julio de 2023.

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’

² La Resolución 3719 DE 2016, “*Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio*”, en su artículo 2 señala: “Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.”

³ Por ejemplo: US5945489, US2003138617, US20180194165, US2011/0146736

Resolución N° 65739

Ref. Expediente N° NC2019/0009672

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de octubre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.10.29
17:01:41 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.