

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

*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° 29967 de 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PELÍCULA LAMINADA, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE”, 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° NC2023/0009455, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

La sociedad recurrente inicia su escrito con la exposición de sus pretensiones y un recuento de los hechos de la actuación administrativa.

**Modificaciones allegadas junto con el escrito de recurso de reposición**

Enseguida, la sociedad recurrente indica que allega un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones, y sobre este afirma que:

“Se ha modificado la reivindicación 1 para definir el contenido de iones de metal como sigue: “un contenido de iones de metal representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es mayor que o igual a 6,0 y menor que o igual a 20,0”. El sustento para esta modificación se puede encontrar en el párrafo [0024] de la solicitud PCT.

El soporte para dichas modificaciones se encuentra en el capítulo descriptivo originalmente presentado. En cuanto a estas modificaciones, atentamente nos permitimos aclarar que las mismas **no amplían de ninguna manera la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio** ya que se realizaron en aras de dar claridad a la materia reclamada y superar las objeciones realizadas por el examinador.”

**De la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión Andina 486 de 2000**

A continuación, la sociedad recurrente cita los argumentos expuestos durante el trámite administrativo, relacionados con la valoración de los requisitos en cuestión, mencionando que:

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

“El examinador indica en la resolución impugnada la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 9 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos JP2016068567 (D2) y JP2001348468 (D1).

(...) respetuosamente el solicitante se manifiesta en desacuerdo con el análisis contenido en la recurrida Resolución 29967 del 31 de mayo de 2023, lo anterior, encuentra sustento en las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que, con estas se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D1 y D2 citados por el examinador**. Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte, de acuerdo con los argumentos que se presentan a continuación”

#### De los documentos JP2001348468 -D1- y JP2016068567 -D2-

Respecto a los documentos citados en la resolución impugnada, la sociedad recurrente manifiesta que:

“Teniendo en cuenta la modificación de la presente invención,

Una película laminada que comprende por lo menos:

- (i) una capa de sustrato (A);
- (ii) una capa de resina de ionómero (B) proporcionada en una superficie de la capa de sustrato (A), la capa de resina de ionómero (B) incluye un ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1), en el que cuando un contenido de ácido carboxílico insaturado en el copolímero basado en etilenoácido carboxílico insaturado (B2) que constituye el ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como X [% en masa], y un grado de neutralización del ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como Y [% en moles], un contenido de iones de metal representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es mayor que o igual a 6,0 y menor que o igual a 20,0, un contenido del ionómero de copolímero basado en ácido carboxílico insaturado con etileno (B1) en la capa de resina de ionómero (B) es del 70 % en masa o más y del 100 % en masa o menos, cuando la cantidad total de la capa de resina de ionómero (B) se designa como 100% en masa, la capa de sustrato (A) incluye una hoja de metal; y
- (iii) una capa termosellable (C).

Se puede observar que la presente invención puede proporcionar una película laminada que tiene una excelente capacidad de rotura (párrafos [0024] y [0012] en la presente solicitud) al tener la configuración anterior.

La presente invención tiene un efecto significativo impredecible de “se obtiene una película laminada que tiene una excelente capacidad de rotura tanto en la dirección MD como en la dirección TD”, controlando el contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  (párrafo [0017] en la presente solicitud)

En los ejemplos de la presente invención, en los que el contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  está en el intervalo de 6,0 a 8,9, tienen una

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

excelente capacidad de rotura tanto en la dirección MD como en la dirección TD. Por otro lado, en el ejemplo comparativo, en el que el contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  está entre 3,5 y 5,0 o la capa de resina de ionómero (B) no incluye un ionómero, tienen una capacidad de desgarrar deficiente en cualquiera o ambas direcciones MD y TD.

D2 divulga una película termorretráctil multicapa que incluye un polímero a base de polietileno que incluye un ionómero en al menos una capa, tiene un rango específico de resistencia al desgarrar de Elmendorf en la dirección perpendicular (dirección TD) a la dirección de enrollado de la película (dirección MD) y contracción térmica en dirección TD a 130°C (reivindicación 1 en D2), y en la que la capa intermedia contiene un ionómero (reivindicación 3 en D2), “los ionómeros son polímeros resinosos en los que los copolímeros de ácido carboxílico insaturado con etileno están total o parcialmente neutralizados por iones metálicos” (párrafo [0038] en D2).

Los ejemplos 1~11 en D2 describen una película termorretráctil multicapa que contiene “HIMILAN 1601” como ionómero en la capa intermedia (párrafo [0067]~[0069] y Tabla 1 en D2). Aunque, un contenido de iones de metal de “HIMILAN 1601” no se describe, con base en los resultados de la evaluación del Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud, se considera que está fuera del alcance de la presente invención. El Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud utiliza “IO-7” es decir, “HIMILAN 1601”, y el Ejemplo de Referencia 1, que es inferior a los Ejemplos en el resultado de evaluación de fácil capacidad de rotura, no puede resolver el problema de la presente invención (párrafo [0056] y la Tabla 1 en la presente solicitud).

Por lo tanto, aunque no se conoce el contenido de iones metálicos de “HIMILAN 1601” porque no se conoce ni el contenido de ácido carboxílico insaturado ni el grado de neutralización, se considera que su contenido de iones metálicos está fuera del alcance de la presente invención, con base en los resultados anteriores del Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud. Además, D2 no describe la obtención de algunos efectos mediante el control del contenido de iones metálicos.

En el Ejemplo 1 en D1, se utiliza la resina de ionómero de etileno (EMAA-Na, contenido de ácido metacrílico 10% en peso, clase de metal Na, neutralización 50%), un contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es 5.0. Por lo tanto, el Ejemplo 1 en D1 corresponde al Ejemplo Comparativo 4 en la presente invención. Y D1 no divulga el contenido de ácido carboxílico insaturado y el grado de neutralización de la resina de ionómero a base de etileno, y para obtener algún efecto mediante el control del contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$ .

A partir de lo anterior, es difícil para el experto en la materia combinar D2 con D1 y mejorar la capacidad de rotura de la dirección MD y la dirección TD controlando el contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$ . Además, incluso si un ionómero en D1 se combina con D2, el contenido de iones metálicos no está dentro del alcance de la presente invención.

(...)

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

Como se mencionó en el numeral 1., D2 es la invención con respecto a una película termorretráctil multicapa. Por otro lado, D1 es una película o lámina de fácil pelado, y requiere que la facilidad de pelado perjudique propiedades tales como la resistencia y la transparencia de la película (párrafo [0002] y [0009]~[0011] en D1).

Una película o lámina de fácil pelado en D1, no solo se usa como una sola capa, sino también como una película multicapa con otra capa de resina, además se usa uniéndola a un sustrato como lámina metálica, papel, tela no tejida, etc. Una película o lámina de fácil desprendimiento en D1 no está destinada a contraerse por calor.

De lo anterior, las características técnicas requeridas en D2 y D1 son significativamente diferentes, y el uso o el método de aplicación también son diferentes. Por tanto, es difícil para el experto en la materia combinar D2 con D1 para llegar a la presente invención.”

**Del documento JP2016068567 -D2-**

Después, menciona respecto al documento JP2016068567 -D2- que:

“(…) D2 es la invención referida a una película termorretráctil multicapa, más específicamente, que se utiliza para ensamblar envases para bebidas enlatadas o bebidas de botellas de PET en unidades de 6 o 24. Entonces se requieren resistencia, contracción y pelado (capacidad de apertura) en una película termorretráctil multicapa en D2 (párrafos [0003], [0007], [0053] y Figura 2 en D2). Una película termorretráctil multicapa se contrae por calor en un túnel de contracción a 130~240, el porcentaje de contracción de la película termorretráctil es superior al 15%. Luego se fabrica una película termorretráctil multicapa en D2 con el método de inflado (reivindicación 7, párrafo [0054]~[0055] y Figura 1 en D2). Sin embargo, es difícil fabricar una película termorretráctil multicapa que incluya la capa que incluye una lámina metálica con el método de inflado. Además, incluso si se fabrica una película termorretráctil multicapa que incluye la capa que incluye una lámina metálica, es posible que un termorretráctil no funcione, porque una lámina metálica no se contrae.

Por lo tanto, es difícil para el experto en la materia incluir una lámina metálica en una capa de sustrato combinando D2 con D1.”

**Del análisis retrospectivo**

Adicional a ello, la sociedad recurrente manifiesta frente a los argumentos expuestos en la resolución impugnada que:

“De acuerdo con lo anterior, simplemente no hay nada en el estado de la técnica, que guiaría a la persona experta a llegar, como es natural, a la presente invención como se reclama en las reivindicaciones propuestas. En este orden de ideas, el solicitante desea manifestar que el análisis de nivel inventivo realizado por el examinador es el resultado de una evaluación del tipo “hindsight” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva. El examinador parece tener la idea de que el simple hecho de que D1 mencione una película multicapa fácil de rasgar

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

haría que la persona experta alcance la presente invención. En este respecto, el solicitante está totalmente en desacuerdo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte. En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos.

(...)

En consecuencia, me permito señalar que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, por lo cual, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.** (...)

De acuerdo con lo anterior, los documentos D1 y D2 evidentemente no sugieren ni insinúan solucionar el mismo problema de la presente solicitud, tampoco tienen características similares, por lo que se puede decir que no se considera posible a partir del estado de la técnica divulgada, la deducción del problema propuesto en la presente solicitud. Por lo cual, insistimos en que una persona del oficio normalmente versada en la materia no le resultaría obvio solucionar el problema técnico planteado con las características de la presente invención.

De esta forma, las reivindicaciones 1 a 9 tienen novedad y nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica ya que los documentos D1 y D2 **no contienen todas y cada una de las características técnicas** esenciales de la presente invención, en concordancia con los lineamientos descritos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000.

De acuerdo con la argumentación atrás expuesta se tiene que ninguno de los documentos del estado de la técnica, solos o combinados entre sí, enseña o sugiere el uso de las reivindicaciones contenidas en la presente solicitud para la invención denominada 'PELÍCULA LAMINADA, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE'."

## Pretensiones

Por último, la sociedad recurrente solicita que:

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

“(…) se revoque la Resolución No. 29967 del 31 de mayo de 2023 expedida por la Superintendente de Industria y Comercio y, en consecuencia, se declare lo siguiente:

**5.2.1** Otorgar el privilegio de patente de invención a la creación titulada “PELÍCULA LAMINADA, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE” a nombre de DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD”

### Trámite de la 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*”.

### Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una película laminada que tenga una excelente capacidad de rotura tanto en la dirección MD como en la dirección TD. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una película laminada que comprende por lo menos:

(i) una capa de sustrato (A);

(ii) una capa de resina de ionómero (B) proporcionada en una superficie de la capa de sustrato (A), la capa de resina de ionómero (B) incluye un ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1), en el que cuando un contenido de ácido carboxílico insaturado en el copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B2) que constituye el ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como X [% en masa], y un grado de neutralización del ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como Y [% en moles],  
un contenido de iones de metal representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es mayor que o igual a 6,0 y menor que o igual a 20,0,  
un contenido del ionómero de copolímero basado en ácido carboxílico insaturado con etileno (B1) en la capa de resina de ionómero (B) es del 70 % en masa o más y del 100 % en masa o menos, cuando la cantidad total de la capa de resina de ionómero (B) se designa como 100% en masa, la capa de sustrato (A) incluye una hoja de metal; y

(iii) una capa termosellable (C).

### Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0012384 del 01 de agosto de 2020, requerida en dos (2) oportunidades durante

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 5057 del 8 de abril de 2022, y el Oficio N° 17166 del 24 de octubre de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 5057, la Oficina objetó ciertas características del capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, esto debido a que tiene términos relativos y definen el producto por su proceso de fabricación, específicamente en la reivindicación dependiente 5. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 13 carecía de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 (JP2001348468) y D2 (JP2016068567).

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° NC2020/0012384 del 11 de julio de 2022 y conformado por 10 reivindicaciones en la categoría de proceso. Además, incluyó argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

Una vez revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 17166, en el cual se objetó la claridad de la materia reclamada, ya que la expresión “un artículo envasado con el material de envasado”, no corresponde a una característica esencial del producto, asimismo, se requirió que la reivindicación 8 debe ser dependiente de la reivindicación 7. De igual manera se reitera que la materia reclamada en las reivindicaciones de la 1 a 10 ya era anticipada por las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica D1 (JP2001348468) y D2 (JP2016068567), por medio de las cuales se concluyó que la película laminada carecía de nivel inventivo.

En respuesta a este último requerimiento, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la solicitud, junto con un nuevo capítulo reivindicatorio modificado conformado por 9 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 9 contenidas en el radicado N° NC2020/0012384 del 20 de enero de 2023, teniendo en cuenta que la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel inventivo, frente a las enseñanzas de los documentos D1 (JP2001348468) y D2 (JP2016068567), de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 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:

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

“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”.

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° NC2023/0009455 radicado del 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 nueve (9) reivindicaciones.

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

El alcance de la materia reclamada se circunscribe a las tres reivindicaciones independientes (1), (8) y en la categoría inventiva de producto, en donde la reivindicación (1) de la categoría de proceso reclama:

“1. Una película laminada que comprende por lo menos:

(i) una capa de sustrato (A);

(ii) una capa de resina de ionómero (B) proporcionada en una superficie de la capa de sustrato (A), la capa de resina de ionómero (B) incluye un ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1), en el que cuando un contenido de ácido carboxílico insaturado en el copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B2) que constituye el ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como X [% en masa], y un grado de neutralización del ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como Y [% en moles],

un contenido de iones de metal representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es mayor que o igual a 6,0 y menor que o igual a 20,0,

un contenido del ionómero de copolímero basado en ácido carboxílico insaturado con etileno (B1) en la capa de resina de ionómero (B) es del 70 % en masa o más y del 100 % en masa o menos, cuando la cantidad total de la capa de resina de ionómero (B) se designa como 100% en masa, la capa de sustrato (A) incluye una hoja de metal; y

(iii) una capa termosellable (C).”

En donde, las reivindicaciones 2 a 7 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ahora bien, respecto a la reivindicación independiente (8), esta hace referencia a:

“8. Un material para envasar productos alimenticios, productos farmacéuticos, productos industriales, artículos de uso diario y productos cosméticos que comprende por lo menos una capa formada a partir de la película laminada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.”

De otra parte. La reivindicación (9) independiente reclama:

“9. Un envase que comprende el material de envasado de acuerdo con la reivindicación 8.”

Respecto a las modificaciones realizadas, la Oficina encuentra que la recurrente en la reivindicación 1 definió con mayor claridad el contenido de iones de metal, dando sustento de dicha modificación en el capítulo descriptivo encontrado en el párrafo 0024 de la solicitud PCT.

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias mediante factura N° 193409 del 14 de julio de 2023.

**Del resultado del análisis de Nivel Inventivo**

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

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: JP2001348468 -D1- y JP2016068567 -D2-, pertenecen al campo técnico particular de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 28 de junio de 2017.

**De las enseñanzas del documento JP2016068567 -D2-**

En respuesta al argumento de la sociedad recurrente donde manifiesta que:

“(…) D2 divulga una película termorretráctil multicapa que incluye un polímero a base de polietileno que incluye un ionómero en al menos una capa, tiene un rango específico de resistencia al desgarro de Elmendorf en la dirección perpendicular (dirección TD) a la dirección de enrollado de la película (dirección MD) y contracción térmica en dirección TD a 130°C (reivindicación 1 en D2), y en la que la capa intermedia contiene un ionómero (reivindicación 3 en D2), “los ionómeros son polímeros resinosos en los que los copolímeros de ácido carboxílico insaturado con etileno están total o parcialmente neutralizados por iones metálicos” (párrafo [0038] en D2).

Los ejemplos 1~11 en D2 describen una película termorretráctil multicapa que contiene “HIMILAN 1601” como ionómero en la capa intermedia (párrafo [0067]~[0069] y Tabla 1 en D2). Aunque, un contenido de iones de metal de “HIMILAN 1601” no se describe, con base en los resultados de la evaluación del Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud, se considera que está fuera del alcance de la presente invención. El Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud utiliza “IO-7” es decir, “HIMILAN 1601”, y el Ejemplo de Referencia 1, que es inferior a los Ejemplos en el resultado de evaluación de fácil capacidad de rotura, no puede resolver el problema de la presente invención (párrafo [0056] y la Tabla 1 en la presente solicitud).

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

Por lo tanto, aunque no se conoce el contenido de iones metálicos de “HIMILAN 1601” porque no se conoce ni el contenido de ácido carboxílico insaturado ni el grado de neutralización, se considera que su contenido de iones metálicos está fuera del alcance de la presente invención, con base en los resultados anteriores del Ejemplo de Referencia 1 en la presente solicitud. Además, D2 no describe la obtención de algunos efectos mediante el control del contenido de iones metálicos.

(...) D2 es la invención referida a una película termorretráctil multicapa, más específicamente, que se utiliza para ensamblar envases para bebidas enlatadas o bebidas de botellas de PET en unidades de 6 o 24. Entonces se requieren resistencia, contracción y pelado (capacidad de apertura) en una película termorretráctil multicapa en D2 (párrafos [0003], [0007], [0053] y Figura 2 en D2). Una película termorretráctil multicapa se contrae por calor en un túnel de contracción a 130~240, el porcentaje de contracción de la película termorretráctil es superior al 15%. Luego se fabrica una película termorretráctil multicapa en D2 con el método de inflado (reivindicación 7, párrafo [0054]~[0055] y Figura 1 en D2). Sin embargo, es difícil fabricar una película termorretráctil multicapa que incluya la capa que incluye una lámina metálica con el método de inflado. Además, incluso si se fabrica una película termorretráctil multicapa que incluye la capa que incluye una lámina metálica, es posible que un termorretráctil no funcione, porque una lámina metálica no se contrae.

Por lo tanto, es difícil para el experto en la materia incluir una lámina metálica en una capa de sustrato combinando D2 con D1.”

Esta Oficina señala que el antecedente JP2016068567 -D2- revela una película termocontraíble multicapa (película retráctil), la cual se puede utilizar para envolver productos (bebidas enlatadas, bebidas embotelladas de plástico, bebidas envasadas en papel, etc.) de manera integrada, y para encoger la película termocontraíble mediante tratamiento térmico (Párr. 0001).

En particular, el documento D2 enseña que la película termorretráctil multicapa que contiene una resina de polietileno, exhibe las siguientes características (Párr. 0012 a 0015):

- (1) contiene al menos una capa de ionómero;
- (2) la resistencia al desgarro Elmendorf en la dirección perpendicular a la dirección de enrollamiento de la película (dirección MD) (dirección TD) es de 1 N o menos, y
- (3) la tasa de contracción (encogimiento) térmico en la dirección TD a 130 °C medida según JIS Z1709 es del 15% o superior.

El antecedente JP2016068567 -D2- además enseña que la película termorretráctil multicapa tiene una configuración de capas en la que una capa A (capa exterior), una capa B (capa intermedia) y una capa C (capa interior) se laminan en ese orden (A/B/C), o una configuración en la que una capa A (capa exterior), una capa B (capa intermedia)

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

y una capa A (capa interior) se laminan en ese orden (A/B/A), y la capa B contiene un ionómero.

Sumado a lo anterior, D2 revela con respecto a la composición de las capas A, B y C que (Párr. 0012):

- La capa A contiene polietileno de baja densidad con una densidad de 0.915 a 0.930 g/cm<sup>3</sup> y un MFR de 0.1 a 2.0 g/10 min, y polietileno lineal de baja densidad con una densidad de 0.9300 a 0.940 g/cm<sup>3</sup> y un MFR ("Melt Flow Rate" o Índice de Fluidéz en fundido) de 0.1 a 4.0 g/10 min, y el contenido de polietileno lineal de baja densidad es de 10 % a 90 % en masa con respecto al 100 % en masa de componentes de resina de la capa A.
- La capa A puede contener además polietileno de alta densidad con una densidad de 0.940 a 0.960 g/cm<sup>3</sup> y un MFR ("Melt Flow Rate" o Índice de Fluidéz en fundido) de 0.1 a 4.0 g/10 min, y la cantidad total de polietileno lineal de baja densidad y polietileno de alta densidad es de 10 a 90% en masa con respecto al 100% en masa de componentes de resina de la capa A.
- La capa B de la película termorretráctil multicapa contiene de 1 % a 70 % en masa de resina de polietileno con respecto al 100% en masa de componentes de resina.
- La capa C contiene polietileno de baja densidad que tiene una densidad de 0.930 a 0.940 g/cm<sup>3</sup> y un MFR ("Melt Flow Rate" o Índice de Fluidéz en fundido) de 1.0 a 4.0 g/10 min.

En cuanto a la definición del ionómero, el antecedente D2 enseña que, la película termocontraíble multicapa contiene un ionómero en al menos una capa. Dicho ionómero es un polímero resinoso en el que una parte o la totalidad de un copolímero de etileno-ácido carboxílico insaturado se neutraliza con iones metálicos. El copolímero de etileno-ácido carboxílico insaturado es un copolímero con un contenido de ácido carboxílico insaturado preferiblemente de 1 a 25% en masa, más preferiblemente de 3 a 23% en masa, y aún más preferiblemente de 4 a 20% en masa, y puede ser no solo un copolímero binario de etileno y ácido carboxílico insaturado, sino también un copolímero multicomponente en el que se copolimeriza opcionalmente otro monómero. Si el contenido de ácido carboxílico insaturado es demasiado bajo, la propiedad de estiramiento de la película termocontraíble multicapa puede disminuir, y si es demasiado alto, la higroscopicidad puede aumentar y la moldeabilidad puede disminuir (Párr. 0038).

Además, el documento JP2016068567 -D2- enseña respecto a la neutralización de los grupos carboxilo del ionómero que: el ionómero en cuestión se puede usar adecuadamente de tal forma que, del 10 al 100% de moles, preferiblemente del 10 al 80% de moles, de los grupos carboxilo en el copolímero de etileno-ácido carboxílico insaturado se neutralicen con iones metálicos. Si el grado de neutralización de los grupos carboxilo en el copolímero de etileno-ácido carboxílico insaturado es demasiado bajo, la resistencia al desgarro de la película termocontraíble multicapa puede disminuir.

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

Ejemplos de los iones metálicos incluyen metales alcalinos como litio, sodio y potasio; metales alcalinotérreos como magnesio y calcio; e iones de zinc. Entre ellos, se prefieren litio, sodio, potasio, magnesio o zinc, y en particular, es más preferible usar un ionómero que usa sodio como fuente de iones porque la película termocontraíble multicapa es excelente en resistencia al desgarro (Párr. 0041).

Con base en las enseñanzas del antecedente JP2016068567 -D2- antes mencionadas, esta instancia señala que, contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente, el documento D2 sí divulga un contenido de iones de metal representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$ , toda vez que, si se hace la operación con los extremos de los rangos de los porcentajes en masa y los porcentajes en moles descritos en los párrafos 0038 y 0042, se obtiene como resultado valores como, por ejemplo: " $1 \times 10 / 100 = 10$ " a " $20 \times 100 / 100 = 20$ " que se superponen con los rangos de la invención.

Adicionalmente, esta Oficina señala que, el documento D2 soluciona el mismo problema técnico de la invención bajo estudio, es decir, proporciona una película laminada que presenta una excelente capacidad de rotura tanto en la dirección MD como en la dirección TD (Párr. 0049).

**Diferencia entre la invención y las enseñanzas del documento JP2016068567 -D2-**

Ahora bien, esta instancia establece que la diferencia entre la invención definida la reivindicación 1 ahora presentada y las enseñanzas del antecedente JP2016068567 -D2- consiste en que, la película multicapa de D2 no incluye una lámina de metal en alguna de sus capas A o C.

**Efecto técnico asociado a la diferencia**

En cuanto al efecto técnico atribuible a la diferencia antes mencionada, esta Oficina reitera que no se evidencia que la presencia específica de una hoja de metal en la capa de sustrato (A) proporcione un producto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D2, puesto que dicha película laminada es resistente y con buena capacidad de rotura de 5N o menos en la dirección TD y en la dirección MD (reiv. 1 y 2) y de acuerdo con los ejemplos enseñados en la presente invención, no hay una ventaja técnica asociada a incluir en la capa (A) dicha hoja de metal.

**De las enseñanzas del documento JP2001348468 -D1-**

En respuesta al argumento de la sociedad recurrente donde manifiesta que:

"(...) En el Ejemplo 1 en D1, se utiliza la resina de ionómero de etileno (EMAA-Na, contenido de ácido metacrílico 10% en peso, clase de metal Na, neutralización 50%), un contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$  es 5.0. Por lo tanto, el Ejemplo 1 en D1 corresponde al Ejemplo Comparativo 4 en la presente invención. Y D1

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

no divulga el contenido de ácido carboxílico insaturado y el grado de neutralización de la resina de ionómero a base de etileno, y para obtener algún efecto mediante el control del contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$ .

A partir de lo anterior, es difícil para el experto en la materia combinar D2 con D1 y mejorar la capacidad de rotura de la dirección MD y la dirección TD controlando el contenido de iones metálicos representado por la fórmula:  $X \times Y / 100$ . Además, incluso si un ionómero en D1 se combina con D2, el contenido de iones metálicos no está dentro del alcance de la presente invención.

(...)

Como se mencionó en el numeral 1., D2 es la invención con respecto a una película termorretráctil multicapa. Por otro lado, D1 es una película o lámina de fácil pelado, y requiere que la facilidad de pelado perjudique propiedades tales como la resistencia y la transparencia de la película (párrafo [0002] y [0009]~[0011] en D1).

Una película o lámina de fácil pelado en D1, no solo se usa como una sola capa, sino también como una película multicapa con otra capa de resina, además se usa uniéndola a un sustrato como lámina metálica, papel, tela no tejida, etc. Una película o lámina de fácil desprendimiento en D1 no está destinada a contraerse por calor.

De lo anterior, las características técnicas requeridas en D2 y D1 son significativamente diferentes, y el uso o el método de aplicación también son diferentes. Por tanto, es difícil para el experto en la materia combinar D2 con D1 para llegar a la presente invención."

Esta Oficina señala que el antecedente JP2001348468 -D1- revela una película u hoja fácilmente desgarrable que comprende una mezcla de un polímero a base de etileno producido usando un catalizador de metaloceno y una resina de ionómero a base de etileno. Así mismo, este Despacho advierte que, contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente, la película u hoja se puede usar en una sola capa o se puede laminar con otra capa de resina, como polietileno de alta, media y baja densidad, copolímero de etileno /  $\alpha$ -olefina, copolímero de etileno / acetato de vinilo, copolímero de etileno, entre otros. Esta película u hoja fácil de rasgar comprende un material mezclado de 99.5 - 50% en peso de un polímero etilénico preparado usando un catalizador de metaloceno y 0.5 - 50% en peso de una resina de ionómero etilénico (Resumen).

El proceso de elaboración implica mezclar una resina de ionómero a base de etileno en una proporción determinada con un polímero a base de etileno producido usando un catalizador de metaloceno, mejorando de este modo las propiedades ópticas tales como la transparencia inherente al polímero a base de etileno. La desgarrabilidad se mejora notablemente sin afectar sustancialmente las propiedades y la alta resistencia a la tracción en la rotura (Párr. 0010; Párr. 0038).

Asimismo, el antecedente D1 menciona que la resina de ionómero a base de etileno es un copolímero de etileno/ácido carboxílico insaturado que sirve como polímero base del

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

ionómero contiene de 70 a 99% en peso, particularmente de 80 a 95% en peso del componente de etileno, y de 1 a 30% en peso del componente de ácido carboxílico insaturado, especialmente del 5 al 20% en peso, y copolimerizado con otros componentes monoméricos insaturados distintos de etileno y ácido carboxílico insaturado en una proporción del 0 al 25% en peso, especialmente del 0 al 12% en peso (Párr. 0027). Ejemplos del catión metálico en el ionómero de copolímero de etileno/ácido carboxílico insaturado incluyen metales alcalinos tales como litio, sodio y potasio, metales alcalinotérreos tales como magnesio y calcio, y metales de transición tales como zinc.

Aunque el documento JP2001348468 -D1- no limita de manera específica el grado de neutralización por iones metálicos, tal como lo advierte la sociedad recurrente, dicho documento sí menciona que es adecuado que el grado medio de neutralización sea del 3 % o más, preferiblemente del 10 % al 90 % (Párr. 0030).

La película u hoja descrita en el documento D1 se puede utilizar con el fin de laminar, en cuyo caso, como sustrato al que se adhiere la película se pueden utilizar láminas metálicas como láminas de aluminio y similares (Párr. 0038). La lámina metálica es importante porque proporciona una superficie rígida a la que se puede adherir la película u hoja. Esto permite que la película u hoja se utilice en aplicaciones donde se requiere una superficie rígida, como en envases.

Con base en las enseñanzas del documento D1 antes descritas, esta Superintendencia advierte que, el documento JP2001348468 -D1- sí se encuentra en el mismo campo técnico de la invención y revela una película o lámina que incluyen láminas metálicas tales como láminas de aluminio y láminas de acero (Párr. 0038), por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a combinar las enseñanzas de los documentos JP2001348468 -D1- y JP2016068567 -D2-, y llegar de manera obvia a la invención, siendo solo una alternativa para resolver el mismo problema técnico. Adicionalmente, dado que no se evidenció que incluir una hoja de metal en la capa de sustrato mostrara un efecto técnico diferente al ya anticipado en el documento D2, esta Oficina considera que el producto de la invención, tal y como se encuentra reclamado no tiene nivel inventivo a la luz de las anterioridades trasladadas.

En consecuencia, esta Oficina ratifica que la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 a 7 carece de carácter inventivo y no cumplen con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, esta Oficina reitera, que el material para envasar productos alimenticios, productos farmacéuticos, productos industriales, artículos de uso diario y productos cosméticos reclamado en la reivindicación 8 no tiene nivel inventivo, porque se compone de una capa formada a partir de la película laminada de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7; que está sugerida en el estado de la técnica.

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

De igual manera, esta Oficina señala que, el envase reclamado en la reivindicación 9 no tiene nivel inventivo porque se compone del material de envasado de acuerdo con la reivindicación 8; que está sugerido en el estado de la técnica.

### Sobre el análisis en retrospectiva

En respuesta al argumento de la sociedad recurrente donde señala que:

“(…) De acuerdo con lo anterior, simplemente no hay nada en el estado de la técnica, que guiaría a la persona experta a llegar, como es natural, a la presente invención como se reclama en las reivindicaciones propuestas. En este orden de ideas, el solicitante desea manifestar que el análisis de nivel inventivo realizado por el examinador es el resultado de una evaluación del tipo “hindsight” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva. El examinador parece tener la idea de que el simple hecho de que D1 mencione una película multicapa fácil de rasgar haría que la persona experta alcance la presente invención. En este respecto, el solicitante está totalmente en desacuerdo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte. En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos.

(…)

En consecuencia, me permito señalar que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, por lo cual, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.** (…)

De acuerdo con lo anterior, los documentos D1 y D2 evidentemente no sugieren ni insinúan solucionar el mismo problema de la presente solicitud, tampoco tienen características similares, por lo que se puede decir que no se considera posible a partir del estado de la técnica divulgada, la deducción del problema propuesto en la presente solicitud. Por lo cual, insistimos en que una persona del oficio normalmente versada en la materia no le resultaría obvio solucionar el problema técnico planteado con las características de la presente invención.”

Resolución N° 80841

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

Esta Oficina advierte que el documento JP2016068567 -D2- es el antecedente más cercano a la invención y revela el mayor número de características técnicas reclamadas, mientras el documento complementario JP2001348468 -D1- contiene la información necesaria para motivar a la persona del oficio normalmente versada en la materia a declarar la obviedad de la materia reclamada, tal y como se demostró en el análisis antes expuesto.

En vista de lo mencionado anteriormente, esta Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente respecto a que la presente invención no es obvia a la luz de la combinación del estado de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado representado por los documentos D2 y D1, toda vez que, en los párrafos anteriores se demostró que las enseñanzas del estado de la técnica citados permiten derivar de manera evidente la materia reclamada. En consecuencia, el estudio, sobre la patentabilidad de la materia reclamada, adelantado de ninguna manera es retrospectivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1:** Confirmar la Resolución N° 29967 de 31 de mayo de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

**ARTÍCULO 2:** Notificar el contenido de la presente Resolución a DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 19 de diciembre de 2024

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,**



Firmado digitalmente  
por: CIELO ELAINNE  
RUSINQUE URREGO  
Fecha: 2024.12.19  
17:01:59 COT  
Razón: Validez  
jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.



**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

**Resolución N° 80841**

Ref. Expediente N° NC2020/0012384

