

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de junio de 2011, con el N° 11-069563-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Henry Company Llc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "EMULSIÓN DE CERA PARA USO EN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/063723 del 9 de noviembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 639 del 29 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13214, notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-069563-00006-0000 del 25 de noviembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 27 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 27, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en mejorar emulsiones de cera para usar en productos para la construcción como sustituto de la cera montana con propiedades de resistencia al agua. Para resolver este problema técnico, se presenta una emulsión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

de cera acuosa que comprende agua, un hidrocarburo paraafínico; y un componente de cera que comprende un componente de cera olefínica sintética que consiste de una cera olefínica sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de noviembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6'010.596	"Gypsum Wood fiber product having improved water resistance"	4/Junio/2000
D2	US 5'120.355	"Water- Repellent composition"	9/Junio/1992

El documento D1¹ divulga una placa de yeso resistente al agua mejorado, se hizo mediante la adición de una emulsión acuosa de cera que contiene un tensoactivo catiónico a una suspensión acuosa que contiene sulfato de calcio y partículas huésped a una temperatura de la suspensión que mantiene cristales de hemihidrato de sulfato de calcio. La emulsión de cera es estable a la temperatura de la suspensión que mantiene el hemihidrato de sulfato de calcio. La suspensión se deshidrata y se rehidrata para formar una placa de yeso y se secó a una temperatura para fundir la cera (resumen).

El documento D2² divulga una composición que tiene excelentes propiedades repelentes al agua y estabilidad en un estado emulsionado. La composición contiene una cera que tiene un punto de fusión de 50 a 90 °C, una resina de hidrocarburo, una sal de metal alcalino de un producto de condensación de ácido sulfónico beta-naftaleno con formalina y una sal alcalina de ácido poliacrílico. Estos componentes se emulsionan en agua. La composición es especialmente útil como un agente resistente al agua para productos de yeso (resumen).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en 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*

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6010596A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20000104&DB=EPODOC&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5120355A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19920609&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Una emulsión de ceras acuosa (...)” (incluida bajo el radicado N° 11-069563-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Una emulsión de cera acuosa, que comprende:	Emulsión de cera acuosa estable que comprende (Col. 7, líneas 30 y 31).	Composición repelente al agua en estado emulsionado (resumen, reivindicación 1).
Agua	El agua que forma el vehículo acuoso de la emulsión se emplea normalmente en una cantidad de 35 a 80%, preferiblemente de 50 a 60% en peso de la emulsión (Col. 8. líneas 9 a 11).	Composición emulsionada en agua (reivindicación 1, ejemplos).
Un hidrocarburo parafínico.	Hidrocarburo parafínico (Col. 7 líneas 37 y 38).	No se menciona.
Y un componente de cera que comprende un componente de cera olefínica sintética.	No menciona.	Ceras sintéticas como poliolefina (es decir, alfa olefinas) (Col. 2, líneas 17 a 20, reivindicación 5).
Que consiste de una cera olefínica sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono.	No menciona.	El componente de cera poliolefina oxidada (Col. 2, líneas 50-60). Preferiblemente, estas ceras de poliolefina pueden tener un peso molecular promedio de 310 a 1000, preferiblemente 310 a 600 con un número de dobles enlaces por cada mil átomos de carbono en un rango de 5 a 50, referiblemente en un intervalo de 10 a 45 (Col. 3, líneas 2 a 13).
Que es modificada mediante oxidación o mediante refinamiento a través de destilación o agotamiento.	No se considera. La características es de un proceso y no de una composición.	No se considera. La características es de un proceso y no de una composición.
En donde el agua, el hidrocarburo parafínico y la cera son capaces de ser emulsionados en un producto de emulsión para la adición como un sustituto de	No se considera. La características es un efecto de la composición.	No se considera. La características es un efecto de la composición.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

montana en un producto re construcción de yeso resistente al agua.		
--	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones resistentes al agua especialmente útiles para placas de yeso.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que este último no menciona un componente de cera que comprende un componente de cera olefínica sintética que consiste de una cera olefínica sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D2 consiste en que este último no menciona que la composición comprende un hidrocarburo parafínico.

El efecto que logra el incluir un componente de cera olefínica sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono en la composición es que mejora la resistencia al agua de un producto de yeso, por lo cual es más resistente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la composición conocida en D1 para mejorar la resistencia al agua de un producto de yeso, para hacerlo más resistente?.

Sin embargo, la utilización de cera olefínica sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono para aumentar la resistencia al agua, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a una composición repelente al agua en estado emulsionado (resumen, reivindicación 1) que comprende ceras sintéticas como poliolefina (es decir, alfa olefinas) (Col. 2, líneas 17 a 20, reivindicación 5), donde el componente de cera poliolefina oxidada se forma a partir de una poliolefina y ácido carboxílico (Col. 2, líneas 50 a 60). Preferiblemente, estas ceras de poliolefina pueden tener un peso molecular promedio de 310 a 1000, preferiblemente 310 a 600 con un número de dobles enlaces por cada mil átomos de carbono en un rango de 5 a 50, referiblemente en un intervalo de 10 a 45 (Col. 3, líneas 2 a 13). Cabe mencionar que el rango de átomos de carbono se encuentra en el rango reivindicado dado que el peso molecular promedio de la cera de poliolefina de D2 es de 310 a 1000.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un componente de cera olefínica sintética del documento D2 en la composición divulgada en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por su parte las reivindicaciones dependientes 2 a 27 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, según el cual refiere que *“consideramos que aún si el normalmente versado en la materia se viera motivado a seleccionar el alcohol polivinílico de la formulación comercial comprendido en D1 con el fin de adicionarlo a la emulsión de D2, -en ausencia de una sugerencia explícita- la diferencia identificada en D2 no sería solventada, puesto que como ha sido expuesto, dicha diferencia falla en enseñar el componente de cera sintética acá reivindicado. En consecuencia, ninguna de las referencias D1 y D2 enseña, ni sugiere, un componente de cera sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono, que se modifica mediante oxidación o mediante refinamiento a través de destilación o agotamiento y que es adecuada como sustituto de cera montaña, tal como se reivindica en la presente solicitud”*, es necesario señalar que las anterioridades D1 y D2 se utilizaron para el análisis de nivel inventivo, ya que comparten el mayor número de características técnicas esenciales con la composición reivindicada como ya se ha mencionado durante el trámite, por tanto, dado que la invención se caracteriza de forma muy general no caracterizando la emulsión por sus componentes y los rangos dentro de los mismos y dado que el documento D2 refiere una cera de poliolefina que comprende un peso molecular promedio de 310 a 1000 (Col. 2, líneas 50 a 60 y Col 3. Líneas 1 a 13), lo cual se encuentra dentro de las características y el rango reivindicado de una *“cera sintética de un largo de cadena carbonada de 20 a 108 átomos de carbono”*, esta Oficina considera que la invención tal y como está redactada carece de nivel inventivo. Adicionalmente, las características *“cera sintética (...) que se modifica mediante oxidación o mediante refinamiento a través de destilación o agotamiento”* y *“que es adecuada como sustituto de cera montaña”*, no son características de la emulsión y contrario a lo afirmado por el solicitante, dichas características corresponden a una característica de proceso y un efecto respectivamente, lo cual, no está aportando alguna ventaja al arte previo.

Con respecto al estudio de nivel inventivo esta Oficina aclara que, las reivindicaciones independientes debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior, las reivindicaciones independientes del nuevo capítulo reivindicatorio no presentan características que las pudieran hacer diferentes o inventivas.

Cabe mencionar, al respecto, que el examinador en su análisis de nivel inventivo, se basó en su conocimiento general sobre el estado de la técnica y realizó las comparaciones con su apreciación en conjunto, determinando que con tales conocimientos existentes se llega a la invención reivindicada. Sobre el saber general el experto medio, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

RETARDADA).

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

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

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a la reivindicación 1 contenida en la página 14 del radicado N° 11-069563-00006-0000 del expediente administrativo, se tiene que es una reivindicación que no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es clara, dado que dicha reivindicación incluye resultados y/o efectos *“el agua, el hidrocarburo parafínico y la cera son capaces de ser emulsionados en un producto de emulsión para la adición como un sustituto de montana en un producto de emulsión para la adición como un sustituto de montana en un producto de construcción de yeso resistente al agua”*, no dando altura inventiva al objeto a proteger. Adicionalmente, la característica *“cera olefínica sintética (...) que se modificada mediante oxidación o mediante refinamiento a través de destilación o agotamiento”*, como ya se ha mencionado, no puede darle altura inventiva a la composición dado que esta es una característica de proceso, es decir, esta reivindicación de producto también se encuentra definida en términos del procedimiento de fabricación. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)³.

Es oportuno aclarar con respecto, que una reivindicación de producto solo puede estar definida o caracterizada en términos de los componentes y la proporción de estos en el producto, es decir, por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen; y no en términos de resultados a obtener, usos, ventajas o efectos.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10040

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-069563

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “EMULSIÓN DE CERA PARA USO EN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Henry Company Llc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez