

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

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 04 de julio de 2012, con el N° 12-111653-00000-0000, por la(s) sociedad(es) BPB Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PRODUCTOS DE YESO LIVIANOS QUE TIENEN UNA RESISTENCIA MEJORADA AL AGUA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2010/052011 del 02 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 656 del 15 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13963, 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° 12-111653-00007-0000 del 05 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que reemplaza(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 10, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en obtener cementos hidratables que tenga una mayor resistencia al agua. Para resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona un proceso para fabricar un producto a partir de una dispersión de sulfato de calcio acuoso fraguable que tiene una relación de agua / sólidos inferior a 0,4: 1, y tiene cuerpos huecos livianos distribuidos a través de la misma que poseen superficies impermeables al agua (como por ejemplo, bolitas de poliestireno expandido). La dispersión contiene un cemento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

hidratable (como por ejemplo, sulfo aluminato de calcio) que es capaz de hidratarse en la presencia de la dispersión de sulfato de calcio. El cemento hidratable es de tal manera que reacciona con el exceso de agua de la dispersión aumentando de esta manera la resistencia al agua del producto resultante.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de diciembre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de 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 2005/183632	"Lightweight cast stone composition and method"	25/Agosto/2005

El documento D1¹ divulga una composición de hormigón moldeable para su uso en la fabricación de elementos decorativos de peso ligero para su fijación a una superficie interior o exterior incluye: (a) de aproximadamente 30 a aproximadamente 65% de partículas esféricas de espuma que tienen un diámetro medio de entre aproximadamente 1/32 y aproximadamente 1/8 pulgadas; (b) de aproximadamente 10 a aproximadamente 25% de un material de cemento; (c) de aproximadamente 5 a aproximadamente 20% de un cemento Portland; (d) de aproximadamente 5 a aproximadamente 15% de un cebador de unión acrílico, y (e) siendo el resto agua. Un método de fabricación de elementos decorativos con aleación ligera de piedra también se incluye (Pág. 1, 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 se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un producto de yeso resistente al agua, caracterizado por fabricarse de...”* (Ver página 21 del radicadoN° 12-111653-00007-0000)

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 que representa(n) el estado de la técnica:

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20050825&CC=US&NR=2005183632A1&KC=A1)
DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20050825&CC=US&NR=2005183632A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un producto de yeso resistente al agua, caracterizado por fabricarse a partir de	Elemento decorativo de piedra moldeada liviano, que incluye: (Pág. 1, Párr. 11)
una dispersión	desde aproximadamente 10 a aproximadamente 25 (...) %, de material de cemento, y la mezcla de estuco...(Pág. 1, Párr. 12)
de sulfato de calcio acuoso fraguable	No menciona
que tiene una relación de agua/sólidos inferior a 0,4: 1,	A partir de aproximadamente 5 a aproximadamente 50% de agua se añade preferiblemente con o después de la adición del cebador de unión acrílico (Pág. 1, Párr. 14).
dispersión que tiene cuerpos huecos livianos distribuidos en la misma que a su vez poseen superficies impermeables al agua;	(a) mezclar desde aproximadamente 30 a aproximadamente 65%, más preferiblemente de aproximadamente 50 a aproximadamente 60%, de partículas esféricas de espuma (Pág. 1, Párr. 12)
y un cemento hidratable que es capaz de hidratarse en la presencia de la dispersión de sulfato de calcio, siendo el cemento hidratable reactivo con el exceso de agua de la dispersión, donde el cemento hidratable está presente en una cantidad de un 8% a un 12%, en base al peso del polvo hidráulico.	preferiblemente de aproximadamente 5 a aproximadamente 10%, de cemento Portland (Pág. 1, Párr. 12)

El documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, toda vez que divulga un elemento decorativo liviano de piedra moldeada (Pág. 1, Párr. 11).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el documento D1, es que se no se menciona explícitamente que la composición incluye sulfato de calcio acuoso.

No se evidencia un efecto técnico en la inclusión del sulfato de calcio acuoso fraguable, ya que el documento D1 nombra el uso del estuco para la composición, de la siguiente manera: “una mezcla de estuco...” (Pág. 1, Párr. 12), el cual es un sinónimo de sulfato de calcio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la composición conocido en D1 para incluir dentro de la composición el sulfato de calcio acuoso?

Sin embargo, una persona normalmente versada en la materia con el saber general de la técnica (“Estuco (sulfato de calcio hemihidrato) tiene una gran importancia comercial como material de construcción de edificios, etc. El estuco se forma por deshidratación parcial de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

yeso (sulfato de calcio dihidratado), un mineral natural.”²⁾ y con una serie de conocimientos específicos de la invención, estaría motivada a emplear sulfato de calcio hemihidrato en la composición del elemento decorativo, que presenta “una mezcla de estuco...” (Pág. 1, Párr. 12), en la anterioridad D1, tal como se encuentra reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud, motivo por el cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga inventivo el producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Que por otra parte 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(s) reivindicación(es) 1 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-077625-00006-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es(son) clara(s) y al estar mal caracterizada al usar frases como: “por fabricarse a partir de una dispersión de sulfato de calcio acuoso fraguable que tiene una relación de agua/sólidos inferior a 0,4: 1 dispersión que tiene cuerpos huecos livianos distribuidos en la misma que a su vez poseen superficies impermeables al agua; y un cemento hidratable que es capaz de hidratarse en la presencia de la dispersión de sulfato de calcio, siendo el cemento hidratable reactivo con el exceso de agua de la dispersión, donde el cemento hidratable está presente en una cantidad de un 5% a un 15%, en base al peso del polvo hidráulico.”. Es decir, esta reivindicación de producto 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. Estas características de proceso no se consideran como una característica técnica /estructural del artículo de yeso. 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

2 TGA Characterization of Gypsum in Stucco. TA instruments. Thermal Analysis & Rheology. Pág. 1, Párr. 1.
Elaborado: 05-03-1997, Publicado: 10-06-2006, Accedido: 27-12-2013.
Fuente: www.tainstruments.co.jp/application/pdf/Thermal_Library/Thermal_Solutions/TS029.pdf.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)³.

Es oportuno aclarar que, las características de proceso, no son elementos diferenciadores del estado de la técnica determinado por el documento D1 cuando se reivindica un artículo de yeso, Lo anterior debido a que la reivindicación 1 hacer referencia a un producto y estas no definen el producto como un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. Así, la reivindicación debe caracterizar el producto por la forma o constitución del mismo, las partes que lo componen y todo lo que permita establecer cómo se llegó a tal resultado. Adicionalmente el documento D1 divulga estas características, como se observa en la tabla 1. Por lo tanto, no es claro el objeto a proteger.

De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que si bien en un comienzo se objetó la solicitud de patente por falta de novedad y no de nivel inventivo. Se debe mencionar que el cambio fue motivado por la respuesta del solicitante y esto no quiere necesariamente significar que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, como quiera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta del solicitante, y se advierte además en este caso que esta Oficina tuvo en cuenta al negar por nivel inventivo los antecedentes D1 previamente trasladados en el artículo 45.

Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante y oportunidad de controvertir.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 divulga un producto de yeso resistente al agua de la siguiente manera: *"el elemento decorativo exterior debe estar hecho de un material suficientemente resistente para soportar condiciones al aire libre, tales como las condiciones meteorológicas adversas"* (Pág. 1, Párr. 6) y también así: *"Un material de piedra moldeada extra-liviano, durable, a prueba de agua, resistente a la corrosión y retardante al fuego"* (Pág. 4, Párr. 41). Con lo anterior queda desvirtuado lo afirmado por el solicitante ya que el documento D1 divulga un producto de yeso resistente al agua.

Igualmente, respecto a la afirmación del solicitante según el cual el documento D1 no presenta valores de composición que coincidan con la condición de que tener *"una dispersión de sulfato de calcio acuoso fraguable que tiene una relación de agua/sólidos inferior a 0,4: 1"*, se aclara que tales proporciones se pueden obtener a partir de la siguiente divulgación realizada en el documento D1: *"la composición que comprende: (a) de aproximadamente 30 a aproximadamente 65% de partículas esféricas de espuma (...); (b) de aproximadamente 10 a aproximadamente 25% de un material cementuoso; (c) desde aproximadamente 5 a aproximadamente 20% de un cemento Portland; (d) de aproximadamente 5 a aproximadamente 15% de un cebador de unión acrílico, y (e) siendo el resto agua."* (Pág. 6,

3Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1028

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-111653

reivindicación 1). De estos porcentajes tomando los valores superiores del material cementuoso y cemento portland, con el valor inferior de partículas esféricas de espuma, se logra una relación de agua/sólidos de 0,3 a 1, lo cual es inferior a 0,4:1, por lo que entra dentro del rango fijado por la solicitud estudiada. Con lo anterior queda desvirtuado, lo afirmado por el solicitante ya que la relación de agua sólidos si es divulgada por el documento D1.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “PRODUCTOS DE YESO LIVIANOS QUE TIENEN UNA RESISTENCIA MEJORADA AL AGUA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) BPB Limited, 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 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
DARIO CARDENAS NAVAS
GERENCIA@CRONOMED.COM.CO

Elaboró: Oscar Aragon Caycedo
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez