

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud N° 09-056699, al considerar que la solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo de la solicitud inicial ya estudiada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de diciembre de 2013 con el No. 13-130718-00001-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad United States Gypsum Company, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que con la decisión de rechazo de la solicitud divisional esta Oficina ha violado las disposiciones del artículo 36 de la Decisión 486, argumentado que dicho artículo establece que *"El solicitante podrá, **en cualquier momento del trámite**, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención (...)",* y que en vista de que este Despacho estableció en la resolución en cuestión que *"en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo al ya estudiado y de igual manera se recuerda que en el requerimiento del Artículo 45 presentado no fue solicitada dicha divisional, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad"*, entonces la recurrente considera que el examinador no tuvo en cuenta lo estipulado por el artículo 36 en cuanto dispone que *"El solicitante podrá, **en cualquier momento del trámite**, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias (...)",* puesto que según la recurrente el examinador basó su decisión en el hecho que *"(...) en el artículo 45 ese despacho no requirió realizar la divisional a la solicitud"* lo cual para el solicitante *"(...) resulta completamente erróneo y carece de sentido y análisis de lo definido en la ley vigente, teniendo en cuenta el hecho que dicho artículo 36 **NO** menciona que la única instancia o momento para que un solicitante divida su solicitud en dos o más, sea cuando la Oficina Nacional lo requiera, sino que este proceso se puede hacer de forma voluntaria y 'en cualquier momento del trámite' lo cual fue lo que realizó el solicitante para la solicitud en cuestión."*— Resaltado del original -.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

A continuación la recurrente señala su deseo de continuar con la solicitud de divisional, dado que la invención allí definida es diferente a la reivindicada en el último capítulo reivindicatorio de la solicitud original N° 09-056699 y por lo tanto, las dos solicitudes se ajustan a las disposiciones de los artículos 14, 16, 18, y 36 de la Decisión 486.

La recurrente manifiesta que considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486, adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de doce (12) reivindicaciones, en el cual realizó las siguientes modificaciones: *“Como primera medida, se modificó la reivindicación Independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al definir todos los elementos que forman parte del panel de yeso liviano y que lo diferencian del definido en la solicitud original 09-056.699. Adicionalmente, se eliminaron las expresiones que se podían considerar como resultados a obtener, así como los términos ambiguos o generales.”*

Además afirma que las modificaciones realizadas *“(…) no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de resaltar las diferencias con la materia definida en las reivindicaciones de la solicitud original 09-056.699 y evitar futuras objeciones relacionadas con la claridad, novedad y/o nivel Inventivo de la presente solicitud.”*

Por último, la sociedad recurrente manifiesta que a partir de la solicitud 09-056699 (solicitud inicial) se definió claramente la solicitud divisional 13-130718 con un nuevo capítulo reivindicatorio que surge del capítulo reivindicatorio y la descripción original de la solicitud primera.

Que con base en lo anterior y en el artículo 34 de la Decisión 486, la recurrente presenta una nueva reivindicación independiente 1, que define *“Un panel de yeso liviano, caracterizado porque comprende: (…)”* y afirma que *“(…) una persona versada en la materia puede ver claramente que aunque las dos solicitudes (inicial y divisional) se encuentran, obviamente, en el mismo campo tecnológico y definen materia que se puede considerar como similar, éstas presentan una serie de diferencias, lo cual permite que se pueda tener protección por separado para las dos invenciones sin que exista la posibilidad de una doble patentabilidad y teniendo en cuenta que, aunque esa Superintendencia no lo haya requerido, el solicitante desea obtener protección separada”* (folios 5 y 6).

Para finalizar, la recurrente presenta una tabla de comparación entre las características de las reivindicaciones independientes de las dos solicitudes (inicial y divisional), con la cual desea demostrar que ambas invenciones son completamente distintas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

Solicitud inicial 09-056.699	Solicitud divisional 13-130.718
Un panel de yeso de peso liviano que comprende:	Un panel de yeso liviano, caracterizado porque comprende:
Un núcleo de yeso para colada colocado entre dos hojas de cubierta;	un núcleo de yeso dispuesto entre dos hojas de cubierta;
-----	el núcleo de yeso se forma a partir de una lechada que contiene agua y estuco a una proporción de agua/estuco de 0.7 a 1.3 y que además comprende espuma, dispersante, y almidón,
El núcleo de yeso para colada comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende:	Y comprende una matriz de cristal de yeso que tiene una distribución de tamaño de poro que comprende
-----	(i) espacios de agua que tienen un tamaño de poro de 0 a 5 micrones de diámetro;
(i) vacíos que tienen un tamaño de poro de 50 micrones en diámetro; (ii) vacíos que tienen un tamaño de poro desde 50 micrones hasta 100 micrones en diámetro; y (iii) <u>vacíos que tienen un tamaño de poro mayor que 100 micrones en diámetro, de tal manera que los vacíos que tiene un tamaño de poro mayor que 100 micrones en diámetro comprenden por lo menos 20% del volumen total de vacío del núcleo de yeso para colada, en donde los vacíos son medidos utilizando microfotografía electrónica de barrido de imágenes;</u> <u>La matriz de cristal de yeso es formada de tal manera que el núcleo de yeso para colada tiene un promedio de dureza de núcleo de por lo menos 11 libras (5 kg) según se determina de acuerdo con el estándar C473 de ASTM;</u>	(ii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones de diámetro; (iii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 micrones a 100 micrones de diámetro, y (iv) <u>espacios de aire que tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) y (iii), los espacios medidos usando microfotografía electrónica de barrido de imágenes o usando imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo CT de rayos X (XMT);</u>
El panel tiene una densidad de 35 pcf (560 kg/m 3) o menos.	el panel tiene una densidad de 10 pcf (160 kg/m 3) a 35 pcf (560 kg/m 3).

La recurrente concluye que las dos invenciones son distintas, dado que la solicitud inicial reclama “un panel de yeso ligero que tiene un núcleo con una matriz de cristal de yeso que comprende una serie de vacíos con un tamaño de poro específico, al tiempo que se especifica el promedio de dureza de núcleo de dicha matriz mientras que la solicitud divisional (13-130.718) define también un panel de yeso ligero, pero que contiene un yeso de núcleo que se forma a partir de una mezcla de agua y estuco y donde la matriz de cristal de yeso del núcleo contiene no sólo espacios vacíos o de aire sino que se requiere que contenga unos espacios de agua con un tamaño de poro de 0 a 5 micrones, hecho que no es mencionado en las reivindicaciones de la solicitud original y que diferencia las dos invenciones.” (Folio 8). Y debido a que es claro que ambas solicitudes son distintas en relación con lo reclamado por cada una de ellas, entonces existe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

razón suficiente para la división, además como hay cumplimiento del artículo 36 de la Decisión 486, entonces la recurrente ultima que *“(...) la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad y es objeto de nuevo análisis y protección por medio de patente respecto al panel de yeso liviano, expuesto en las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud divisional”*.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En primer término precisa esta Oficina que como bien lo profiere la resolución de rechazo de divisional (Resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013) y como lo acepta la recurrente *“(...) la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo al ya estudiado y de igual manera se recuerda que en el requerimiento del Artículo 45 presentado no fue solicitada dicha divisional, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad”* – resaltado fuera de texto -, en tal sentido la solicitud de división fue rechazada principalmente por reclamar la misma materia de la solicitud parental y **no por el único hecho** de no haber sido solicitada la división con el requerimiento del artículo 45. En otras palabras, esta Oficina no rechazó la solicitud divisional por considerar que haya sido presentada por fuera de la oportunidad prevista en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino porque *“la solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo ya estudiado”*. Por otra parte, la expresión *“de igual manera se recuerda que en el requerimiento del Artículo 45 presentado no fue solicitada dicha divisional, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad.”*, lo que busca informar al solicitante es que al momento del estudio de patentabilidad no se encontró fundamento para solicitar al recurrente división de su invención dado que ésta presenta unidad de invención.

Dentro del marco anterior, esta Oficina expone su desacuerdo con la recurrente en cuanto a la afirmación de que el análisis *“(...) resulta completamente erróneo y carece de sentido (...), teniendo en cuenta el hecho que dicho artículo 36 NO menciona que la única instancia o momento para que un solicitante divida su solicitud en dos o más, sea cuando la Oficina Nacional lo requiera”*, - resaltados del original -, porque como ya se explicó, esta no fue la principal razón para el rechazo de la solicitud en referencia.

Con respecto al deseo la recurrente de continuar con la solicitud divisional, dado que la materia reclamada en ambas solicitudes es distinta y además se ajustan a las demás disposiciones reglamentarias, esta Oficina después de realizar la comparación entre las características reclamadas en el capítulo de la solicitud divisional y en el capítulo estudiado de la parental, encontró que algunas características técnicas reclamadas en la divisional no han sido objeto de estudio y por ende aunque los objetos reivindicados son similares, esta Oficina no puede asegurar que sean idénticos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

En cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio, la Oficina encuentra, tal como lo explica la recurrente, que este reclama en una (1) reivindicación independiente (reiv. 1) y once (11) dependientes (reiv. 2 a 12), “*Un panel de yeso liviano*”. En la reivindicación independiente define el producto mediante características que pueden considerarse válidas para definirlo, pero a la vez presenta otras expresiones que corresponden a resultados a alcanzar, tales como el tamaño de poro y la densidad del mismo, por lo tanto, estas expresiones no se consideran características esenciales de la invención.

En relación con las expresiones consideradas resultados a alcanzar, esta Oficina basa dicha conclusión en lo divulgado por la descripción donde señala que “*La espuma de jabón se prefiere para introducir y para controlar el tamaño y distribución de los vacíos de aire (burbujas) en el núcleo de yeso solidificado, y para controlar la densidad del núcleo de yeso solidificado. Un rango preferido de jabón es entre aproximadamente 0.2 lb/MSF y aproximadamente 0.6 lb/MSF; un nivel más preferido de jabón es aproximadamente 0.45 lb/MSF*” y “*La espuma de jabón debe ser agregada en una cantidad que sea efectiva para producir las densidades deseadas, y de manera controlada*” (Párrafos 28 y 29), en consecuencia la proporción de vacíos, la distribución de tamaño de poro y la densidad final del panel, dependen de la cantidad de agente espumante y del control de proceso, no obstante no se reivindica la proporción de dicho agente en la lechada sino que se reclama el resultado de introducir este compuesto (poros y baja densidad), en virtud de lo anterior las expresiones reivindicadas en la cláusula 1 son consideradas resultados a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Por otra parte, al hacer una comparación entre la materia originalmente divulgada y el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, este Despacho encuentra que no se cumple con lo previsto en el artículo 34, dado que se amplía materia así:

Tabla 2

R*	Característica reclamada (13-130718-00001-0000)	Divulgación original
1	(ii) espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones de diámetro;	La adición de espuma de jabón produce pequeños <u>vacíos de aire</u> (burbujas), que en promedio pueden tener un diámetro de menos de aproximadamente 100 micrones, pero que en general <u>tienen un diámetro mayor a aproximadamente 10 micrones</u> , y preferiblemente un diámetro mayor a 20 micrones (Pág. 7, Párr. 22).
	(iv) espacios de aire que tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) y (iii)	
		La relación entre vacío de aire (<u>mayores a</u>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

4	los espacios de aire tienen un tamaño de poro diferente a los espacios de aire de (ii) o (iii) y comprende el 20% del volumen total de espacios del núcleo de yeso.	<u>aproximadamente 10 micrones</u>) y vacíos de agua (menores a aproximadamente 5 micrones) (Pág. 10, Párr. 26). Se prefiere que el tamaño del vacío de aire (burbuja) promedio sea menor a aproximadamente 100 micrones de diámetro. En una versión preferida, la distribución del tamaño de los vacíos/poros dentro del núcleo de yeso solidificado es: mayor a aproximadamente 100 micrones (20%), entre aproximadamente 50 micrones y aproximadamente 100 micrones (30%), y menor a aproximadamente 50 micrones (50%) (Pág. 10, Párr. 27). De tal manera que no se encuentra sustentado que los vacíos de aire tengan tamaños de poro de 5 micrones, ni que el 20% de poros tengan tamaños menores a 5 micrones y mayores a 100 micrones.
8	Porque los espacios que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a 50 micrones en diámetro comprenden espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 10 micrones a 50 micrones.	
5	La matriz de cristal de yeso se forma de modo que el núcleo de yeso tiene una dureza de núcleo promedio de 11 a 15 libras (5 a 7 kg) determinado de acuerdo con ASTM C-473.	En la descripción solo se hace referencia a la dureza en los ejemplos así: En la Tabla 2, la formulación A, exhibe una dureza de 5.2 lb y la formulación B, de 11,6 (Pág. 20, Tabla 2). En la tabla 6, el panel de prueba 3 tiene una dureza >15 y el panel de prueba 4 de 12,4. De tal manera no está sustentado que la dureza deba ser entre 11 y 15 lb.

Partiendo del análisis anterior, este Despacho advierte que la modificación al capítulo reivindicatorio incurre en ampliación de materia y por ende en falta al artículo 34 de la Decisión 486, contrario a lo afirmado por la recurrente que señala que las modificaciones realizadas “(...) *no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de resaltar las diferencias con la materia definida en las reivindicaciones de la solicitud original 09-056.699 y evitar futuras objeciones relacionadas con la claridad, novedad y/o nivel Inventivo de la presente solicitud*”. En vista de lo anterior el capítulo allegado con el escrito de recurso radicado N° 13-130718-00001-0000, no puede ser aceptado.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de una solicitud de patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice el examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° 13-130718-00001-0000 de fecha 28 de mayo de 2013, como corresponde.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20091

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130718

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad United States Gypsum Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

DANILO ROMERO RAAD, DROMERO@ROMERORAAD.COM

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez