

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78555 del 19 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “ELEMENTO RESISTENTE A TRANSFERENCIAS DE AIRE Y TRANSFERENCIAS HÍDRICAS Y TÉRMICAS EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN, ESPECIALMENTE PARA PAREDES LIGERAS O FACHADAS LIGERAS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de enero de 2015, con el radicado N°13-199416-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SINIAT INTERNATIONAL S.A.S interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones bajo el radicado N°13-199416-00011, el cual cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486. Explica que se redujo el alcance de la reivindicación independiente 1 al incluir las características de las antiguas reivindicaciones 2 y 4, considerándose así que permite diferenciar la invención del estado de la técnica, con lo que busca superar la objeción de nivel inventivo.

En cuanto a las objeciones de claridad, frente a los términos “*polímero sensible a la acción de la radiación*”, “*un componente de unión resistente a las transferencias hídricas y térmicas*”, “*material compuesto (...)*”, expresa la recurrente que definen correctamente el alcance de la invención, ya que son claros y apropiados por tanto suficientes para diferenciar la invención del arte previo. Argumenta que en redacción de patentes es posible “*(...) no restringir la protección reivindicada a una realización preferida. Así los términos conservados, permiten obtener una protección razonable (...)*”, por lo anterior, no encuentra necesidad de eliminar o sustituir dichos términos.

Frente a la objeción de la reivindicación 8, la recurrente presenta su desacuerdo ya que no comprende la razón por la cual un producto definido en otro producto no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

le brinda claridad a la reivindicación, por lo que se concluye que “(...) una reivindicación referente a una fachada ligera que comprende un elemento (...), es proteger la invención no solo en el contexto de un elemento aislado, sino también cuando la invención está presente como un conjunto (...)”, es decir, dicha reivindicación busca proteger el módulo resultante de acoplar varios elementos de la reivindicación 1, conservando así el mismo concepto común inventivo.

Respecto al análisis de patentabilidad, la recurrente menciona las diferencias entre D1 y la invención, partiendo que “(...) el objeto de D1 es proporcionar una composición de recubrimiento en polvo que comprende un polímero de politetrafluoretileno (PTFE) en una cantidad de 0,2 a 4% en peso de la composición y laminas de revestimiento hechas de fibrocemento (...)”, es decir, dicha anterioridad solo refiere composiciones en polvo, siendo esto diferente a lo revelado por la invención, que revela películas de polímero.

De igual manera argumenta que el método de D1 es diferente ya que para aplicar el revestimiento en polvo requiere de sistemas como pistolas electrostáticas o tolvas, “**Por el contrario, la presente invención divulga películas poliméricas que se aplican, de acuerdo con los ejemplos de la presente solicitud, mediante un rodillo aplicador.**”, de igual manera, el capítulo descriptivo menciona la viscosidad de las composiciones obtenidas, con lo cual se demuestra que son fluidos y no sólidos como lo revelado en D1.

En cuanto a las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, la recurrente refiere que se aleja de lo revelado en D1, el cual limita el material de los paneles a fibrocemento, esto en vista de la naturaleza fibrosa de las placas, sin embargo; la nueva reivindicación 1 está enfocada en que “**(...) el material de fabricación del panel basado en el aglutinante hidráulico corresponde a cemento común o yeso (...)**”, sin que haga referencia a la necesidad de reforzar los paneles con algún filamento fibroso. Por lo que considera que D1 alejaría al versado en la materia de la invención, ya que como mencionó anteriormente, dicho documento divulga una composición de recubrimiento en polvo que es usada en láminas de fibrocemento. Por otro lado, dicho documento no menciona ni sugiere la presencia de un marco y un componente de unión.

Respecto a ésta característica, el capítulo descriptivo menciona que el término “marco”, hace referencia a los montajes y travesaños hechos de madera, metal o material sintético, el que se fija en la estructura y sirve como apoyo a los elementos de construcción, como elemento de relleno o como soporte de las estructuras, marcos, rellenos o revestimientos (Pág.7 y 8). En cuanto al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

componente de unión, se entiende como “...un dispositivo que puede asegurar la continuidad de la impermeabilidad al agua, vapor de agua o al aire”, lo cual hace posible garantizar el máxima [sic] sellado del elemento reivindicado.”, este puede ser, un recubrimiento de unión, una masilla, un recubrimiento bituminoso o una banda autoadhesiva resistente. Con base en lo anterior, es claro que tanto el marco como el elemento de unión, tienen una función específica dentro del elemento reivindicado y que “...**en conjunto contribuyen directamente en la solución del problema técnico objetivo**, el cual es proporcionar un elemento con resistencia mejorada a las transferencias de aire y a las transferencias hídricas y térmicas en edificaciones (...)”

Ahora bien, frente al argumento del examinador, respecto a que es del conocimiento del técnico medianamente versado en la materia, el uso de marcos y elementos de unión en la instalación de paneles ligeros, menciona la recurrente que no son los “(...) únicos medios para llevar a cabo un montaje en una edificación, sino que por el contrario, existen medios alternativos tales como las membranas o resinas (...)” excluidas en la reivindicación 1. Por lo que al no haber ninguna motivación en el arte previo para que el versado en la materia pudiera escoger específicamente un marco y un componente de unión resistentes, dichos elementos no son evidentes a partir del conocimiento del técnico ni del arte previo. Menciona que el elemento de unión es empleado para fijar paneles “(...) sobre un marco que comprende rieles horizontales fijados a la base y a los montajes verticales (...)”, característica que no fue incluida en la reivindicación 1, por cuanto su Despacho tiene la tendencia de no tener en cuenta cualquier expresión que lleve la palabra “para”, puesto que lo considera como una funcionalidad.

Reitera que el objeto de la invención y el de la composición de D1 son diferentes ya que el de D1 busca “... mejorar el aspecto de las láminas de fibrocemento y, de acuerdo con la reivindicación 1, ‘el panel, basado en el aglutinante hidráulico es un panel de cemento o un panel de yeso’”, donde ninguno de los anteriores tiene problemas de apariencia como el fibrocemento, por tanto, insiste en que no hay motivación para usar la composición definida en D1, ya que no se busca mejorar la apariencia de los paneles.

En cuanto al argumento de examinador, respecto a que la invención no presenta un efecto técnico inesperado, ya que los elementos corresponden a la etapa de instalación del elemento, no son las características que hacen que el elemento sea superior frente a la transferencia del aire, hídrica y térmica, menciona que “(...) un análisis del nivel inventivo no se trata asignar [sic] arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma aislada, sino entendiendo la reivindicación en su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

*conjunto, como **un todo técnico***". Por lo que, aunque el examinador considera que tanto el marco como el componente de unión no presentan un efecto técnico inesperado, es de mencionar que D1, ni siquiera plantea resolver el problema técnico objetivo en cuanto a "(...) proporcionar un elemento con resistencia a las transferencias de aire, hídricas y térmicas en construcciones."

Aunque D1 mencione la resistencia al agua, las pruebas contenidas en dicho documento no superan las de la invención, ya que refiere que la película fue probada con vapor de agua por 3 minutos, mientras la invención presenta resistencia al agua hasta por 105 días, por lo que, considera que D1 no es una anterioridad que sea comparable con la invención. De igual manera menciona que: *"(...) el elemento según la invención hace posible mantener que la [sic] impermeabilidad al agua o al aire de la fachada (...) hace posible omitir en el sitio el paso de la aplicación de membranas o resinas (...) permite una gran rapidez de instalación en el sitio (...) puede ser utilizado para la construcción de fachadas ligeras de carga, es decir aquellas que contribuyen a la estabilidad del edificio..."*, ventajas que, sostiene la recurrente, no se logran a partir de la materia divulgada en D1.

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

Es importante mencionar que, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 (seis) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y se sufragó la tasa correspondiente.

Frente a las objeciones de claridad, si bien es cierto que en redacción de patentes es posible no restringir la protección reivindicada a una realización cabe decir que los términos generales e imprecisos no permiten distinguir claramente la materia que aleja la invención del estado de la técnica, por lo que se reitera que los términos *"polímero sensible a la acción de la radiación"*, *"un componente de unión resistente a las transferencias hídricas y térmicas"*, *"material compuesto (...) "*, no son claros y apropiados, por tanto resultan insuficientes para diferenciar la invención del arte previo, ya que al no especificar el tipo de polímero, el componente de unión o el material compuesto, sugiere que la invención puede ser realizada con cualquier tipo de polímero, componente de unión o material compuesto, sin que se diferencie del estado de la técnica.

En cuanto al desacuerdo sobre la objeción realizada frente a la reivindicación 8,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

por cuanto no encuentra razón por la cual se objeta que un producto sea definido en otro producto, cabe mencionar que si bien es cierto que es posible reivindicar la fachada que comprende un elemento, se encuentra que dicha reivindicación se enfoca en las características del elemento reivindicado en la reivindicación independiente 1, sin que se mencione alguna característica adicional de la fachada ligera.

Ahora bien, en cuanto al análisis de patentabilidad, es importante precisar que el objeto del documento D1 se enfoca en placas de revestimiento de cemento para uso en la manufactura, renovación o reparación de edificios tal como casas residenciales (Pág.1, Párr.1), el que divulga una lámina de filtro-cemento de propósito general que puede ser formada a partir de una mezcla de celulosa, agua, sílice y cemento Portland (Pág.6, Párr.4), en donde las placas también pueden ser de silicato de calcio en lugar de láminas de fibras de cemento, las cuales son resistentes al fuego y proporcionan aislamiento térmico además de ser de bajo peso (Pág.7, Párr. 2), teniendo relación con lo divulgado en la descripción, donde se menciona que según la invención en particular puede ser un aglutinante hidráulico basado en sulfato de calcio, el aglutinante hidráulico según la invención es preferentemente yeso (Pág.8, Párr.5).

De igual manera, D1 divulga que la composición de revestimiento en polvo se basa en poliéster, epoxi, mezclas híbridas de poliéster, epoxi, poliuretano y otras resinas adecuadas, que puede ser curable por radiación UV y/o curable a baja temperatura (Pág. 9, Párr.1), y la invención divulga que el panel se encuentra recubierto total o parcialmente *“...con una película de polímero obtenida por polimerización bajo la acción de la radiación (...) conocido asimismo como polímero foto-entrelazado o resina formadora de película entrelazable o resina fotosensible. Comprende al menos un grupo insaturado tal como el acrilato, metacrilato, alilo, vinilo, grupo epoxi...”* (Pág.12, Párr.1), con que se demuestra que la información divulgada en D1 anticipa dicha característica de la invención, ya que al mencionar dicho documento un revestimiento de polímero en polvo, se entiende como una película de polímero, ya que el término “película” se define como *“capa delgada que se forma sobre algunas cosas o las recubre”*¹ – subrayado fuera de texto-, por lo que contrario a lo referido por la recurrente, ambos si tienen relación.

Contrario a lo mencionado por la recurrente, el método de D1 no difiere de la invención, ya que éste menciona que *“La composición de monómeros y/o de pre-*

¹ <http://lema.rae.es/drae/?val=pe%C3%ADcula>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

polímeros reactivos no polimerizados se aplica totalmente o parcialmente en la cubierta del panel con la ayuda de un rodillo aplicador, un cepillo o un rociador o cualquier otro medio que permita que una capa fina de composición sea depositada en la cubierta.” (Pág.13, Párr. 5) por lo tanto, sugiere diferentes medios para aplicar el revestimiento, de igual manera D1 así como el capítulo descriptivo, menciona la viscosidad de las composiciones obtenidas (Págs. 13 y 14), con lo que se demuestra que D1 si tiene relación con lo divulgado en la invención.

En cuanto a que la nueva reivindicación 1 está enfocada en que el material de fabricación del panel basado en el aglutinante hidráulico corresponde a cemento común o yeso, sin que haga referencia a la necesidad de reforzar los paneles con algún filamento fibroso, es importante mencionar que la descripción menciona que los paneles de yeso adecuados para el elemento pueden estar compuestos de un cuerpo de yeso entre dos hojas de papel que constituyen tanto su cara y como su refuerzo, el cual está compuesto de fibras de celulosa (Pág.10, Párr.2). Por lo que, contrario a lo mencionado por la recurrente, D1 no alejaría al versado en la materia de la invención.

Frente a que la invención presenta características que no se encuentran contenidas ni sugeridas en D1, es importante precisar que son ciertos los argumentos, ya que dicho documento no sugiere específicamente el uso de un marco o de un componente de unión, aunque sí divulgue que los aleros tradicionales o tableros de revestimiento son planchas de madera que pueden tener un borde adaptado para acoplarse a los tableros adyacentes a lo largo de su longitud (Pág. 1, Párr. 3), y, no especifica que se encuentren dentro del elemento para la construcción.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta totalmente relevante para afectar la patentabilidad de la invención por cuanto no divulga un marco y un componente de unión, existen además otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 6,725,616 publicado el 27 de abril de 2004, US 2009/0241456 publicado el 01 de octubre de 2009, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo que, el Despacho considera que es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50178

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-199416

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 78555 del 19 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una 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 SINIAT INTERNATIONAL SAS., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez