

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 73073 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “UN MATERIAL NO TEJIDO QUE COMPRENDE UN NÚCLEO PLANO Y AUTOPORTANTE DE UNA FIBRA BASE INORGÁNICO Y UNA FIBRA AGLUTINANTE ORGÁNICA”, con fundamento en los artículos 14, 16, 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 novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de enero de 2014 con el No. 10-136357-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto USG INTERIORS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones, en el cual se limita la reivindicación 1 y se eliminaron los términos que podrían considerarse ambiguos (Pág. 2).

Aparte de lo anterior, presenta argumentos a favor de la novedad y el nivel inventivo del nuevo capítulo reivindicatorio a la luz de los documentos citados D1 y D3.

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

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, cabe indicar que, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, *“Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

Formulario de Modificaciones(...), y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, en este caso no se efectuó dicho pago; por lo tanto, no se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio incluidas en este recurso.

Se dio respuesta a los argumentos técnicos proferidos por la recurrente, y se concluyó entonces que el objeto de la solicitud en estudio no cumplía con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; y en consecuencia, se emitió la Resolución No. 48069 del 5 de agosto de 2014 por la cual se resuelve un recurso de reposición, en la que no se halló mérito para revocar la decisión impugnada, y se confirmó la decisión de negación contenida en la Resolución No. 73073 del 29 de noviembre de 2013.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2014 con el No. 10-136357-00019-0000, USG INTERIORS, INC., interpuso recurso de revocatoria directa contra la Resolución No. 48069 del 5 de agosto de 2014 por la cual se confirma la decisión de negar, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Considera que el no estudio del nuevo capítulo reivindicatorio por carencia de pago de las tasas oficiales “resulta desproporcionado, toda vez que con la continuación del trámite de patente de la referencia no se afectan derechos de terceros; por el contrario se causa un perjuicio desproporcionado a mi representada. Al respecto, se reitera que en contra de la patente en referencia no se presentaron oposiciones por parte de terceros y tanto el recurso de reposición como el nuevo capítulo reivindicatorio fueron presentados a tiempo, lo cual hace innegable que la intención del suscrito era la observancia de su obligación.”

QUINTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procedió a resolver la solicitud de revocatoria directa interpuesta en los siguientes términos:

En este caso, se examinó el expediente de la referencia, se constató que la recurrente mediante memorial radicado el día 09 de octubre de 2014 bajo el N° 10-136357-00018-0000, presentó el recibo de caja N° 14-107877 de 09 de octubre de 2014, por valor de ciento veintiocho mil pesos moneda corriente (\$128.000.00), que corresponde a la modificación de solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

Que de acuerdo con lo anterior es claro que siendo el origen de la negativa a estudiar el nuevo capítulo reivindicatorio la falta de pago, al obrar dentro del expediente el recibo correspondiente a la tasa por dicho trámite, hay lugar a tener en cuenta para estudio el nuevo capítulo reivindicatorio presentado el día 07 de enero de 2014.

En consecuencia, se emitió la Resolución No. 77696 del 18 de diciembre de 2014, por la cual se Revoca la Resolución N° 48069 del 05 de agosto de 2014, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad solicitante contra la decisión contenida en la Resolución N° 73073 del 29 de noviembre de 2013 y se dispuso dar continuación al trámite y enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para efectos de resolver el recurso de reposición interpuesto el día 07 de enero de 2014 bajo radicado N° 10-136357-00015-0000, teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con dicho recurso.

SEXTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a volver resolver a recurso de reposición interpuesto el 7 de enero de 2014, con el No. 10-136357-00015-0000, por USG INTERIORS, INC., pero teniendo en cuenta la modificación presentada, dado que ahora si se realizó el respectivo pago:

La recurrente manifiesta que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones, en el cual la reivindicación fue limitada con las características de la anterior reivindicación 2, se eliminó la reivindicación 9 y se renumeró el pliego reivindicatorio.

Considera que este Despacho no realizó una adecuada interpretación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, relacionados con los requisitos de novedad y nivel inventivo respectivamente y afirma que la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio no está comprendida en el estado de la técnica.

Señala que este Despacho no tuvo en cuenta todas las características técnicas reclamadas, sino solamente las que en su concepto fueron consideradas como esenciales, lo que según la recurrente no se ajusta a la legislación colombiana.

A continuación, manifiesta que la nueva reivindicación 1 fue modificada con el ánimo de definir: *“Un material no tejido caracterizado porque comprende: un núcleo plano y auto-portante que comprende una fibra de base inorgánica y una fibra*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

orgánica de unión; la fibra orgánica de unión comprende un componente de unión y un componente estructural en filamentos unitarios; (...), en donde el componente estructural comprende una resina y un relleno mezclado en la misma”, el cual presenta diferencias con el estado de la técnica, específicamente con los documentos D1 y D3 citados a lo largo del trámite.

Indica que el análisis presentado por este Despacho particularmente el de la característica *“la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión están por lo menos parcialmente unidas la una a la otra”* fue errado toda vez que se comparó con la reivindicación 6 del documento D1, que señala que: *“La película es calentada al punto de fluidez para ser adherida la película y la malla de la manta de fibras poliméricas”*, lo que la recurrente considera que no es equivalente.

Adicional a lo anterior, la recurrente manifiesta que la nueva reivindicación 1, *“menciona que la fuerza de fibra de la fibra de unión orgánica es igual a la fuerza de la fibra de base inorgánica, lo cual es una condición que debe cumplir el material para tener un efecto sorprendente y diferente sobre el estado del arte y no corresponde al resultado a obtener, sino que es una característica técnica”* y agrega que *“la invención suministra un material no tejido que presenta una alta fuerza de flexión que se puede de todos modos cortar de forma manual (...) Adicionalmente, esta disposición de elementos evita que las fibras individuales se separen de forma indeseada una de la otra cuando el material no tejido es sometido a una fuerza de corte, hecho que no es divulgado ni considerado por el documento D1”*.

Con base en lo anterior, afirma que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 presentan diferencias con el estado de la técnica, dando así cumplimiento al requisito 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, en relación con el análisis de nivel inventivo de las anteriores reivindicaciones 6 a 10, resalta la recurrente, que en dicho análisis no se tuvo en cuenta la característica relacionada con la igualdad de las fuerzas de fibras de la fibra de unión y la fibra inorgánica, dado que se tomó como un resultado a alcanzar, con lo cual la recurrente no está de acuerdo, puesto que considera que esta corresponde a una limitación pertinente. Señala que las nuevas reivindicaciones 5 a 8 (antiguas 6 a 10), definen propiedades de las fibras lo que *“permite que el material no tejido se pueda someter a una fuerza de corte manual sin que la fibra*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

de base inorgánica y la fibra de unión orgánica se separen una de la otra”, lo que es diferente del estado de la técnica y además resuelve un problema técnico.

Con base en lo anterior, la recurrente afirma que dado que los documentos D1 y D3 no afectan la patentabilidad de las características reclamadas en las reivindicaciones 1 y 5, se debe reconocer el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo, al igual que para las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 8, dependientes de las reivindicaciones 1 y 5 respectivamente.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 10-136357-00015-0000 del 7 de enero de 2014, el cual cuenta con ocho reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como también se evidenció el pago de la tasa respectiva, el día 09 de octubre de 2014.

En relación con la apreciación de la recurrente en cuanto a que este Despacho no realizó una adecuada interpretación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, vale la pena aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que sirven de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico, de tal manera, cuando las reivindicaciones no incluyen todas las características técnicas esenciales diferenciadoras, o las reclaman de manera general, sin limitar adecuadamente el objeto reclamado, es posible que los resultados que arroja la búsqueda y el estudio de patentabilidad, presenten deficiencias.

De otra parte, y en relación con la afirmación de la recurrente acerca de que este Despacho no tuvo en cuenta todas las características sino las que considero como esenciales, es válido señalar que una característica técnica esencial, es aquella particularidad que identifica el objeto reclamado, que para un producto, se consideran como tales, sus partes estructurales; y para un método son las etapas y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

condiciones técnicas; que los resultados a alcanzar, efectos esperados, ventajas o características funcionales, no se consideran características esenciales. En el caso que nos atañe y específicamente con referencia al pliego reivindicatorio presentado como respuesta al examen de patentabilidad (Pág. 12 a 15, Radicado No. 10-136357-00014-0000 del 15 de mayo de 2013), se observan expresiones que no corresponden a características esenciales tales como: *“hasta el grado en que cuando la fibra orgánica de unión es calentada al por lo menos punto de fusión del componente de unión pero menos que el punto de fusión del componente estructural entonces la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión están por lo menos parcialmente unidas la una a la otra y el componente estructural permanece intacto en forma fibrosa para suministrar resistencia y estructura al material no tejido”* (reiv. 1), *“en donde el material no tejido puede ser sometido a una fuerza de corte manual sin que la fibra de base inorgánica y la fibra orgánica de unión tiendan a separarse la una de la otra”* (reiv. 1, 6), *“el relleno está presente en una cantidad para modificar la resistencia de la fibra orgánica de unión a un nivel de aproximadamente igual a la resistencia de la fibra de la fibra de base inorgánica, en donde el material no tejido puede ser sometido a una fuerza de corte manual sin que la fibra de base inorgánica la fibra orgánica de unión tiendan a separarse la una de la otra”* (reiv. 2, 7), que corresponden a características funcionales o efectos esperados, que como ya se comentó no se consideran características esenciales, y por ende no hacen parte del estudio de patentabilidad. En virtud, de lo anterior, no es correcto afirmar que este Despacho, de manera indebida, haya descartado características esenciales de la invención.

Ahora bien, tal como se observa en el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición, dicho pliego ya no presenta las expresiones consideradas características funcionales o resultados a alcanzar, lo cual este Despacho interpreta que la recurrente aceptó dichas objeciones, por otra parte y tal como lo anuncia la recurrente se presentan modificaciones que alejan los objetos reclamados del estado de la técnica, particularmente, en la reivindicación 1, la inclusión de la característica *“en donde el componente estructural comprende una resina y un relleno mezclado en la misma”* y en la reivindicación 5, la aclaración de que la resistencia de la fibra orgánica de unión y la fibra de base inorgánica son iguales.

Con base en lo anterior, este Despacho considera que el capítulo reivindicatorio modificado limita los objetos reclamados: Un material no tejido y el método para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

obtener dicho material, adecuadamente y a la luz de los documentos D1 y D3 citados a lo largo del trámite, son nuevos e inventivos.

En consecuencia, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al material y al método, ahora reivindicados sino que, además, éstos presentan un efecto técnico relacionado con el mejoramiento del desempeño de los materiales no tejidos empleado como tejas de techo acústico, en cuanto a proporcionar absorción de sonido adecuado y facilidad de corte marginal debido a la inclusión de fibras bi-componentes que tienen alta carga de rotura y alargamiento, lo cual puede considerarse un efecto inesperado frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D3, reconociendo así la altura inventiva de la invención.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “UN MATERIAL NO TEJIDO QUE COMPRENDE UN NÚCLEO PLANO Y AUTOPORTANTE DE UNA FIBRA INORGÁNICA Y UNA FIBRA AGLUTINANTE ORGÁNICA QUE COMPRENDE UN RELLENO INORGÁNICO, Y MÉTODO PARA FORMAR DICHO MATERIAL”

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 73073 de 29 de noviembre de 2013, por la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“UN MATERIAL NO TEJIDO QUE COMPRENDE UN NÚCLEO PLANO Y
AUTOPORTANTE DE UNA FIBRA INORGÁNICA Y UNA FIBRA AGLUTINANTE
ORGÁNICA QUE COMPRENDE UN RELLENO INORGÁNICO, Y MÉTODO
PARA FORMAR DICHO MATERIAL”.**

Clasificación IPC: D04H 1/42.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39631

Ref. Expediente N° 10136357 0015

Reivindicación(es): 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el No. 10136357-0015-0000 del 7 de enero de 2014.

Titular(es): USG INTERIORS, INC.

Domicilio(s): 550 WEST ADAMS STREET ILLINOIS 60661-3676 CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): WEIXIN SONG, DONALD S. MUELLER y BANGJI CAO.

Prioridad(es) N° 03/04/2008, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 12/061.825.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/039073 **Fecha:** 01 de abril de 2009.

Vigente desde: 01 de abril de 2009

Hasta: 01 de abril de 2029.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a USG INTERIORS, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de julio de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio