

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

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. 42259 del 27 de junio de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACELERADORES DE ENDURECIMIENTO PARA LAS COMPOSICIONES DE AGLOMERANTE MINERAL”, con fundamento en los artículos 14, 16 y 30 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 presentaba objeciones de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2016 con el No. NC2016/0001405, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SIKA TECHNOLOGY AG interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente aclara que la invención se refiere a “*un acelerador de fraguado y de endurecimiento y procesos para la producción del mismo*” y resalta que la aceleración en el fraguado y endurecimiento se logró mediante la adición de un compuesto ácido que tiene un peso molecular máximo de 200 g/mol y particularmente, con ácidos de peso molecular entre 40 g/mol y 100 g/mol. Ofreciendo además un buen balance beneficio/costo; una menor viscosidad lo cual lo hace óptimo para ser utilizado en mortero y hormigón; alta estabilidad de almacenamiento en comparación con los aceleradores convencionales, diámetro de flujo favorable y buena resistencia a la compresión temprana del mortero y hormigón obtenido con dicho acelerador y un proceso simple empleando materias primas de bajo costo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

Por otra parte, la recurrente indica que propone un nuevo capítulo reivindicatorio y presenta respuesta a las observaciones de claridad trasladadas por este Despacho, así:

- En relación con las expresiones *“acelerador de fraguado y endurecimiento”* y *“aglomerantes minerales”* considera necesario mantenerlos dado que éstos fueron ampliamente desarrollados a lo largo de la materia divulgada, explica su definición y considera que dichas expresiones no son generales por cuanto en la reivindicación se define como *“acelerador de fraguado y endurecimiento para aglomerantes minerales”*.
- Con respecto a las expresiones *“compuesto de calcio”*, *“compuesto de silicio”*, *“compuesto ácido”*, la recurrente señala que estos fueron limitados en la nueva reivindicación 1 seleccionando cada uno de ellos de una lista de productos específicos, indica además que incluyó en la misma reivindicación que *“el acelerador de fraguado y endurecimiento producido con el método de la invención tiene un pH entre 7 y 12”*, lo cual tiene sustento en la página 15 de la descripción.
- En cuanto a la observación acerca del término *“sustancia de endurecimiento-aceleración”* de la reivindicación 11 (nueva reivindicación 16), insiste en su uso ya que lo acompaña de una lista de posibles compuestos, limitando de esta manera, dicha expresión.
- Acerca de la expresión *“no más de”* de la reivindicación 1, la cual se calificó como imprecisa, la recurrente expresa su desacuerdo dado que considera que dicha expresión seguida de un valor (200 g/mol), se debe interpretar como que el peso molecular del compuesto reclamado es como máximo 200 g/mol y que *“estará entre 40 y máximo (sin sobrepasar este valor) 200 g/mol”* además señala que esta característica es fundamental puesto que contribuye a disminuir la viscosidad respecto a otros aceleradores y a mejorar el diámetro de flujo y resistencia a la compresión temprana del mortero y hormigón.
- Aclara además, que las frases objetadas *“fácilmente solubles en agua”*, *“solubles en agua”*, *“al menos”*, *“uno o más”*, *“particularmente preferidos”*, *“más preferidos”*, *“en particular”*, *“preferiblemente”* y *“preferentemente”*, fueron eliminadas de las reivindicaciones, y en consecuencia se incluyeron nuevas reivindicaciones dependientes que cubren los rangos preferidos.
- Indica además que la anterior reivindicación 2 se incluye en la reivindicación 1, y por ende la primera se elimina.
- En respuesta a la objeción por resultados a alcanzar, al referirse a la viscosidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

del acelerador, manifiesta que ésta corresponde a una característica fisicoquímica del producto y no a un resultado a alcanzar.

- Por último manifiesta que el objeto reclamado en las reivindicaciones 13 y 14 (ahora reivindicaciones 19 y 20), es el caso típico en el cual se puede reclamar un producto a través de su proceso de fabricación, puesto que según afirma la recurrente, el proceso mediante el cual se obtiene el acelerador es nuevo y de esta manera, no se está reclamando cualquier mezcla.

Así las cosas, solicita que *“el Despacho acepte estas modificaciones para lo cual se presenta el pago respectivo por modificación voluntaria de reivindicaciones en solicitud pendiente. De la misma manera, se presenta un juego de reivindicaciones modificado que consta de 20 reivindicaciones en donde se incorporan los cambios anteriormente señalados”*.

Ahora bien, con respecto al examen de novedad la recurrente cita el artículo 16 de la D486 y algunos apartes de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, y a la luz de dichas citas, considera que los documentos D1 y D2 mencionados por este Despacho no afectan la patentabilidad, específicamente la novedad, de la presente invención dado que todos los elementos reclamados no se encuentran divulgados en D1 o en D2.

Indica que el documento D1 hace referencia a *“un proceso para la preparación de una composición de acelerador de endurecimiento por la reacción de un compuesto de calcio soluble en agua, con un compuesto de silicato soluble en agua, dicha reacción se efectúa en la presencia de un dispersante soluble en agua que tiene al menos una unidad estructural polialquilenglicol con un grupo funcional a un extremo del polialquilenglicol”* y que el documento D2 se refiere a *“un proceso para acelerar el secado de un concreto inyectado con aire. El proceso se promueve por el uso de dos aditivos mezclados separadamente en dos etapas”*.

Y señala que aunque *“el documento D1 señale la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de reacción del compuesto de calcio y el compuesto de silicato en la presencia de una solución acuosa que contiene unos ácidos, esta divulgación previa no anula la novedad del método de la reivindicación 1 puesto que el método reclamado en la reivindicación 1 indica que: Se hacen reaccionar: a) un compuesto de calcio CV escogido entre: cloruro de calcio, nitrato de calcio (...); y b) un compuesto de silicio SV escogido entre: silicato de sodio, silicato de potasio, silicato*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

de litio (...); y se agrega un compuesto ácido que tiene un peso molecular de no más de 200 g/mol, (...) En consecuencia, la nueva reivindicación 1 está limitada a que la reacción se lleva a cabo con un compuesto ácido se escoge entre: ácido nítrico, ácido sulfámico, ácido metanosulfónico, ácido fórmico, ácido acético, ácido fumárico, ácido oxálico, ácido maleico, anhídrido de ácido maleico, ácido glicólico y/o ácido láctico. Ninguno de estos compuestos ácidos se encuentra divulgado en la especificación del documento D1” (resaltado fuera de texto). Y por lo tanto, afirma que la divulgación general de D1 no afecta la reivindicación 1 que limita el compuesto ácido.

Con respecto a la pertinencia del documento D2, indica que dicha anterioridad divulga la posibilidad de que el segundo componente del acelerador tenga ácido silícico amorfo, en contraposición a la invención que reclama que el acelerador tiene como uno de sus componentes un compuesto de silicio que es: “*silicato de sodio, silicato de potasio, silicato de litio, vidrio soluble, ácido silícico, metasilicato de sodio, metasilicato de potasio, metasilicato disódico, metasilicato de dipotasio, sílice, disilicato de disodio y trisilicato de disodio; y en particular, se prefieren el silicato de sodio y silicato de potasio. En esta lista no se encuentra el ácido silícico mencionado en D2” (subrayado fuera de texto), de esta manera concluye que D2 no afecta la novedad del objeto reclamado en la reivindicación 1, de la invención tal como ahora se propone.*

Afirma que al demostrar la novedad de la invención frente a los documentos citados, las reivindicaciones dependientes también tienen novedad.

Presenta como evidencia la patente otorgada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, y solicita tenerla en cuenta, dado que el requisito de novedad en analizado de la misma manera en las mayoría de las oficinas de patentes, y por ello, considera que al ser reconocida la novedad en dicha oficina, esta Oficina podría llegar a la misma conclusión. De esta manera, solicita el reconocimiento de la novedad y la actividad inventiva de la totalidad de las reivindicaciones presentadas.

TERCERO: 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° NC2016/0001405 del 30 de agosto de 2016, el cual cuenta con 20

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

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 evidencia el pago de la tasa respectiva y de las reivindicaciones adicionales.

Con respecto a la aclaración del objeto de la solicitud, este Despacho resalta que la recurrente señala que el objeto de la invención se refiere a *“un acelerador de fraguado y de endurecimiento y procesos para la producción del mismo”*, sin embargo, según el pliego reivindicatorio, la invención está enfocada principalmente en el proceso para la preparación de un acelerador de fraguado (reivindicación 1), y posteriormente al acelerador obtenido por el proceso reclamado. De esta manera, se entiende que aunque el producto del proceso es de interés, el enfoque de la protección está en el proceso para su obtención. Cabe aclarar que el proceso reclamado consiste básicamente de una secuencia de mezcla de componentes.

Aparte de lo anterior, al revisarse la memoria descriptiva, se encuentran pruebas que sustentan los efectos reclamados por la recurrente en cuanto a la menor viscosidad, mayor estabilidad al almacenamiento y resistencia a la compresión del aglomerado mineral que comprende el acelerador que contiene ácidos tales como oxálico, nítrico, sulfamínico, fórmico y acético, es decir, ácidos con pesos moleculares menores a 100 g/mol.

Acerca de las explicaciones de claridad del nuevo pliego reivindicatorio, este Despacho considera que:

- Los términos *“acelerador de fraguado y endurecimiento”* y *“aglomerantes minerales”*, se pueden considerar claros a la luz de la descripción.
- Dado que los compuestos de calcio, silicio y acídicos de la reivindicación 1, ahora se acompañan de un listado de productos específicos, entonces dichas expresiones ya no se consideran generales, al igual que el término *“sustancia de endurecimiento-aceleración”* de la nueva reivindicación 16.
- La inclusión de la expresión: *“que el acelerador de fraguado y endurecimiento producido con el método de la invención tiene un pH entre 7 y 12”* (subrayado fuera de texto) en la reivindicación 1, no se considera una limitación técnica del proceso sino un resultado a alcanzar, dado que corresponde a una característica del producto que se pretende obtener, y no a una etapa del proceso. De esta manera, debe ser claro que esta diferencia no le otorga novedad y/o nivel inventivo al proceso reclamado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

- En relación con la expresión “*no más de 200 g/mol*”, este Despacho reitera que para limitar el alcance de una reivindicación no es adecuado emplear tales expresiones, puesto que amplían la protección incluso a modalidades no probadas. Para el caso particular, si dicha expresión no se limitará con el listado de posibles ácidos, la expresión “*no más de 200 g/mol*” puede incluir todos los ácidos con pesos moleculares entre 1 y 200 g/mol, por ejemplo ácido clorhídrico (36.5 g/mol), ácido fluorhídrico (20 g/mol) o ácido cianhídrico (27 g/mol), los cuales no tienen sustento en la descripción, por ello, siempre se sugirió que el rango de pesos moleculares fuera restringido adecuadamente, como por ejemplo con un rango tal como entre 40 y 200 g/mol o 40 a 100 g/mol.
- Ahora bien en relación con las observaciones elevadas frente a la viscosidad del acelerador obtenido mediante el proceso reclamado, este Despacho reitera que dado que el objeto reclamado es un proceso, las características del producto obtenido por el mismo, siempre se consideran un resultado a alcanzar y no una característica técnica del proceso. No obstante, para los casos en que las características técnicas del proceso otorgan novedad y/o nivel inventivo se pueden aceptar los resultados, teniendo claro que no son estos los que dan las condiciones de patentable.
- Por último, aunque es cierto que un producto se puede definir por su proceso de fabricación, en el presente caso, el producto además de ser obtenido por un determinado método, se puede definir como una composición que comprende ciertos componentes en una proporción definida y además exhibe características de pH y viscosidad, entre otras, por tal razón, la observación que se realizó en su momento fue pertinente.

En relación con los argumentos presentados acerca de la no pertinencia del documento D1, este Despacho señala que teniendo en cuenta la nueva reivindicación 1, la cual limita de manera clara los materiales y que particularmente ninguno de los ácidos reclamados está mencionado en la anterioridad citada, entonces es correcto afirmar que el documento D1 (US 2011/0203486), no afecta la novedad de la invención.

Por otra parte, y en relación con el documento D2 (DE 102004016127) este Despacho considera que contrario a lo que señala la recurrente el listado de compuestos reclamados también incluye el ácido silícico que está divulgado por D2, sin embargo, en esta decisión no se incluye tal anterioridad, teniendo en cuenta que D2 divulga que el compuesto de silicio (ácido silícico amorfo), se usa en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

combinación con otros compuestos de aluminio que la invención en discusión no menciona. De esta manera, esta Oficina considera que si bien D2 es un documento cercano a la invención y podría ser usado para complementar, por ejemplo, el estudio de altura inventiva si fuera el caso, no es del todo pertinente para afectar la novedad de la invención.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que dado que las reivindicaciones 1 a 20 del radicado NC2016/0001405 del 30 de agosto de 2016 reclaman características que no son antecedidas por los documentos trasladados, que no se puede llegar a ellas de manera obvia, y que ofrecen un efecto técnico relacionado con una menor viscosidad; alta estabilidad de almacenamiento en comparación con los aceleradores convencionales, diámetro de flujo favorable y buena resistencia a la compresión temprana del mortero y hormigón y un proceso simple empleando materias primas de bajo costo, se puede reconocer novedad y altura inventiva a la reivindicación independiente y a sus dependientes.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN ACELERADOR DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO PARA AGLOMERANTES MINERALES”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 42259 del 27 de junio de 2016, por medio de 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:

**“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN ACELERADOR DE
FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO PARA AGLOMERANTES MINERALES”**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302

Clasificación IPC: C04B 28/02.

Reivindicación(es): 1 a 20 incluidas en el radicado bajo el No. NC2016/0001405 del 30 de agosto de 2016.

Titular(es): SIKA TECHNOLOGY AG.

Domicilio(s): Zugerstrasse 50, CH-6340. BAAR ZUG, SUIZA.

Inventor(es): FRANZ WOMBACHER, BEAT MARAZZANI, CHRISTIAN BÜRGE, CHRISTOPHE KURZ, GILBERT MÄDER

Prioridad(es) N° 05/12/2011, EP, 11191944.5.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/074501 **Fecha:** 05 de diciembre de 2012.

Vigente desde: 05 de diciembre de 2012 **Hasta:** 05 de diciembre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: La 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 la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81944

Ref. Expediente N° 14112302