

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 49282

Ref. Expediente N° 16047183

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 N° 7498 del 6 de febrero de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “PANEL Y PROCESO DE FORMACIÓN CEMENTOSO DE PESO LIGERO QUE POSEE ALTA DURABILIDAD”, para las reivindicaciones 1 a 7 y 18 a 35, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, denegó el privilegio de patente, al estimar que la materia de las reivindicaciones 8 a 12 no cumple el requisito de unidad de invención de que trata el artículo 25 de la Decisión 486, en tanto que la materia de las reivindicaciones 13 a 17 no es novedosa ni clara, de acuerdo con los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de marzo de 2018 con el N° NC2018/0002977, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad NATIONAL GYPSUM PROPERTIES, LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta una síntesis de los argumentos expuestos en la Resolución impugnada que conllevaron a la denegación del derecho de exclusividad sobre la materia caracterizada en las reivindicaciones 8 a 17, en particular, en lo que respecta a las objeciones de novedad, unidad de invención y claridad de la materia caracterizada en el pliego de reivindicaciones anexo al radicado bajo el N° 16047183 del 24 de Octubre de 2017.

2.1. Modificación al capítulo reivindicatorio.

La recurrente presenta una modificación voluntaria del capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2018/0003052 del 22 de marzo de 2018. El nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por un total de treinta (30) reivindicaciones.

A continuación, la sociedad recurrente se refiere a las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio y señala lo siguiente:

“(…) - Se eliminaron las reivindicaciones 8 a 12 para ser tramitadas en una solicitud de divisional.

- Se eliminó el término ‘uno o más’ de todas las reivindicaciones;

- Se incluye el tamaño de perla de poliestireno de celda cerrada expendida de diámetro pequeño en la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 8) que oscila entre 0.038cm (0,015 pulgadas) y 0.071cm (0,028 pulgadas), el cual tiene soporte en la página 39 del Capítulo Descriptivo. Adicionalmente, se incluyen las características de la antigua reivindicación 16 en la nueva reivindicación 8;



Ref. Expediente N° 16047183

- *Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.*

Por último, la sociedad recurrente sostiene que las modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y asegura que el pago por concepto de modificaciones se realizó en línea.

2.2 Presentación de una solicitud divisional.

La sociedad recurrente anuncia la presentación de una solicitud divisional con el radicado bajo el N° NC2018/0003058 del 22 de marzo de 2018 y señala que del capítulo reivindicatorio destinado a la solicitud original se eliminaron las reivindicaciones 8 a 12 para ser presentadas bajo la solicitud divisional.

2.3. Objeciones sobre la falta de claridad.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho en cuanto a la utilización de los términos: *“mezcla de núcleo”, “malla de refuerzo” y “peso ligero”* en el contexto de las reivindicaciones, la sociedad recurrente reitera que son claros por cuanto son comúnmente utilizados y entendidos por la persona medianamente versada en la materia, adicionalmente, señala que en la descripción se puede encontrar su definición, por lo que considera que no es necesario especificar o acotar cada término y expresión.

En cuanto al uso de los términos: *“por debajo”, “diámetro menor” y “diámetro mayor”*, la sociedad recurrente argumenta que se deben dar por superadas las objeciones por cuanto definió el tamaño de la perla de poliestireno. A la luz de lo anterior considera que el capítulo reivindicatorio modificado cumple con los requisitos de claridad y concisión dictados en el artículo 30 de la Decisión 486.

Asimismo, la sociedad recurrente manifiesta que la expresión *“una o más”* fue eliminada del capítulo reivindicatorio que se anexa al memorial del recurso.

2.4. Análisis de patentabilidad.

2.4.1. Novedad de la materia reclamada.

Frente al estudio de patentabilidad, la sociedad recurrente asegura que la nueva reivindicación 8 reclama el sistema para la formación del panel cementoso de alta durabilidad, caracterizado en los siguientes términos:

“(…) un sistema para la formación de panel cementoso de alta durabilidad, caracterizado porque el sistema comprende:

una mezcladora para producir una mezcla de núcleo, la mezcladora comprende una descarga para la mezcla de núcleo;

una banda transportadora de formación para recibir la mezcla de núcleo descargada de la mezcladora, la banda transportadora de formación mueve la mezcla de núcleo por debajo de la banda transportadora;

un rodillo, el rodillo aplana la mezcla de núcleo;

una malla de refuerzo, la malla de refuerzo se coloca en la mezcla de núcleo que se mueve por debajo de la banda transportadora de formación;

una o más placas, cada una de una o más placas aplica una presión a la malla de refuerzo para ayudar en la incrustación de la malla de refuerzo en la mezcla de núcleo a una profundidad;

Ref. Expediente N° 16047183

en donde cada una de una o más placas vibra o se mueve a una velocidad para controlar la profundidad;

en donde el agregado de peso ligero comprende perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro menor, y

en donde las perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro menor tienen un diámetro no expandido en el rango de 0.038 cm (0.015 pulgadas) a 0.071 cm (0.028 pulgadas)”.

Con fundamento en lo anterior, la sociedad recurrente considera que el documento D3 es silencioso frente a las características estructurales de las perlas de poliestireno y tampoco menciona o sugiere su tamaño.

A continuación, la sociedad recurrente cita lo establecido en la guía de examen de la SIC y asegura que: *“(...) las invenciones revisten novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no han sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Despacho. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención”.*

De otra parte, la sociedad recurrente se refiere a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a las condiciones de divulgación del arte previo para que se formule una afectación de novedad válida, al respecto, asegura lo siguiente: *“(...) ‘Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención’². En este caso, el arte previo no revela el sistema con todas y cada una de las características esenciales de la presente invención, razón por la cual la invención reclamada es novedosa a la luz del arte previo citado. Siendo así, la Reivindicación 8, y por tanto todas las reivindicaciones dependientes, es novedosa con respecto a D3”.*

2.4.2. Nivel Inventivo de la materia reclamada.

En lo que respecta al análisis de nivel inventivo, nuevamente la sociedad recurrente se refiere a la guía de examen de la SIC y sostiene lo siguiente: *“(...) las invenciones carecen de nivel inventivo cuando ‘(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva’”,* para la sociedad recurrente es claro que las características técnicas esenciales reivindicadas no podrían ser evidentes a partir del arte previo citado.

Por último, la sociedad recurrente sostiene que: *“En conclusión, cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica, por lo que la presente invención reviste de nivel inventivo”.* Y por lo anterior, solicita al Despacho revocar el artículo segundo de la resolución recurrida y emitir en su lugar, una decisión en la que se conceda el derecho de exclusividad para todo el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente.

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

Ref. Expediente N° 16047183

El artículo 80 del Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA) establece lo siguiente: - *Decisión de los Recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.*

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

En virtud de lo anterior, este Despacho procede a revisar la actuación administrativa desplegada en el presente caso, lo anterior teniendo en cuenta que el procedimiento para comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el artículo 45 de la Decisión 486 que corresponde al fundamento que permite proferir la decisión definitiva sobre la patentabilidad de la invención. De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte lo siguiente:

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a un panel cementoso aplicable a la industria de la construcción. En el capítulo descriptivo se hace referencia a las desventajas asociadas a los paneles cementosos conocidos en el estado de la técnica que tiene que ver con la alta densidad debida a la composición del material y por otra parte, la adición de otros ingredientes a la composición del tablero cementoso que puede causar impactos negativos en su durabilidad debido a que no se sujeta a los estándares requeridos para su uso en construcción.

Para solucionar el problema técnico la solicitud presenta un panel cementoso de peso ligero formado a partir de una mezcla de núcleo, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la mezcla de núcleo comprende:

- Uno o más rellenos de agregado de peso ligero en la cantidad de 0,5 a 5% en peso de la mezcla de núcleo;
- Uno o más aglutinantes en la cantidad de 35 a 75% en peso de la mezcla de núcleo;
- Tensioactivo en la cantidad de 0 a 0,1% en peso de la mezcla de núcleo;
- Uno o más rellenos de agregado de peso normal en la cantidad de 5 a 50% en peso de la mezcla de núcleo; y
- Agua en la cantidad de 5 a 20% en peso de la mezcla de núcleo;
- En donde el relleno de agregado de peso ligero comprende una primera pluralidad de perlas de poliestireno expandidas y una segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandidas; y
- En donde la primera pluralidad de perlas de poliestireno expandido tienen un diámetro menor al de la segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandido.

En las reivindicaciones 8 a 12 se presenta un proceso para controlar la profundidad de incrustación de la malla de refuerzo en un panel cementoso caracterizado porque comprende las etapas de:

- aplicar una presión desde una placa a una malla de refuerzo sobre una mezcla de núcleo que se mueve corriente abajo en una banda transportadora;
- en donde la placa vibra a una velocidad que ayuda en la incrustación de la malla de refuerzo a una profundidad dentro de la mezcla de núcleo de manera que la malla de refuerzo es apenas visible y un patrón se imprime en la mezcla de núcleo desde la incrustación de la malla de refuerzo a la profundidad;

Ref. Expediente N° 16047183

- en donde la mezcla de núcleo incluye el rellenedor de agregado de peso ligero que comprende una primera pluralidad de perlas de poliestireno expandidas y una segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandidas; y
- en donde la primera pluralidad de perlas de poliestireno expandido tienen un diámetro menor al de la segunda pluralidad de perlas de poliestireno expandido.

Por su parte, las reivindicaciones 13 a 17 presentan un sistema para la formación del panel cementoso de alta durabilidad caracterizado por:

- Una mezcladora para producir una mezcla de núcleo, la mezcladora comprende una descarga para la mezcla de núcleo;
- una banda transportadora de formación para recibir la mezcla de núcleo descargada de la mezcladora, la banda transportadora de formación mueve la mezcla de núcleo por debajo de la banda transportadora;
- un rodillo, el rodillo aplana la mezcla de núcleo;
- una malla de refuerzo, la malla de refuerzo se coloca en la mezcla de núcleo que se mueve por debajo de la banda transportadora de formación;
- una o más placas, cada una de una o más placas aplica una presión a la malla de refuerzo para ayudar en la incrustación de la malla de refuerzo en la mezcla de núcleo a una profundidad;

en donde cada una de una o más placas vibra o se mueve a una velocidad para controlar la profundidad.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16-047183-0000-0000, requerida en una única oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 8360 del 12 de junio de 2017. En dicha oportunidad se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada y se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos, a partir de los cuales, era posible anticipar el panel cementoso de peso ligero formado de una mezcla de núcleo y el sistema para la formación de un panel cementoso de alta durabilidad de cara a las enseñanzas de los documentos D1 – US2006292358, D2 – WO0166485 y D3 US2001/0000738 – de acuerdo con las modalidades previstas en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° 16 47183 0003 0000 del 2 de junio de 2016.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16047183 del 24 de octubre de 2017, conformado por 35 reivindicaciones. No obstante, la Superintendencia concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión del derecho, por lo que mediante la Resolución N° 7498 del 6 de febrero de 2018, decidió conceder parcialmente el derecho de exclusividad a la invención, al considerar que las reivindicaciones 1 a 7 y 18 a 35 cumplían con los requisitos del artículo 14 de la Decisión 486, y por otra parte, denegó el derecho exclusivo al contenido de las reivindicaciones 8 a 12, al considerar que no cumplían con el requisito de unidad de invención previsto en el artículo 25 de la Decisión 486 y en el caso de la materia comprendida en las reivindicaciones 13 a 17 por carecer de novedad, de acuerdo con el artículo 16 del mismo cuerpo normativo y finalmente, por falta de claridad de la materia en virtud de las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3.2. Unidad de invención y presentación de una solicitud divisional.

Respecto a la falta de unidad de invención y a la presentación de la solicitud de divisional con el radicado bajo el N° NC2018/0003058 del 22 de marzo de 2018, es pertinente

Ref. Expediente N° 16047183

mentar, que se tramita de forma independiente en expediente separado de la solicitud parental.

3.3. Modificación al capítulo reivindicatorio.

En cuanto tiene que ver con la presentación de modificaciones al capítulo reivindicatorio, allegadas con el radicado bajo el N° NC2018/0003052 del 22 de marzo de 2018 durante la etapa del recurso, es del caso señalar que en el ordenamiento comunitario Andino el artículo 34 de la Decisión 486 establece las condiciones para la aceptación de modificaciones durante el trámite en los siguientes términos:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En el presente caso este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por dos reivindicaciones independientes comprendidas en la categoría de producto, así: reivindicación independiente 1 relativa a un panel cementoso de peso ligero y reivindicación independiente 8 relativa a un sistema para la formación de un panel cementoso de alta durabilidad, los cuales comparten el mismo elemento común inventivo, tal y como se advirtió durante el trámite, el cual corresponde al panel cementoso de peso ligero.

De manera que la modificación presentada radica en la exclusión de las reivindicaciones 8 a 12 que corresponden a otro grupo inventivo, las cuales fueron incorporadas en una solicitud de divisional presentada durante la etapa del recurso, como se indicó en el ítem anterior.

De igual manera, la nueva reivindicación 8 corresponde al sistema reivindicado en las antiguas reivindicaciones 13 a 17 frente a las que se corrigió su numeración y subordinación y ahora caracterizan el agregado en los siguientes términos: *“en donde el agregado de peso ligero comprende perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro menor, y en donde las perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro pequeño tienen un diámetro no expandido en el rango de 0.038 cm (0.015 pulgadas) a 0.071 cm (0.028 pulgadas)”.*

Cabe señalar en este punto que los elementos incluidos en la nueva reivindicación 8 se encuentran divulgados en la descripción inicialmente presentada (Págs.12, 39, 8, 118 y 119), por lo que se encuentran sustentados.

En consecuencia, este Despacho encuentra que la modificación presentada se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplía la divulgación comprendida en la solicitud inicial. De igual manera, es pertinente señalar que al verificar el sistema de trámites de propiedad industrial, se acredita el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se presenta con el recibo N° 1820979, por lo tanto el capítulo reivindicatorio se acepta para estudio.

3.4. Sobre la falta de claridad del capítulo evaluado.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho en el caso de los términos: *“mezcla de núcleo”, “malla de refuerzo” y “peso ligero”* introducidos en el capítulo reivindicatorio, la sociedad recurrente reitera que son claros, por cuanto son comúnmente utilizados y entendidos por la persona medianamente versada en la materia, adicionalmente, afirma que en la descripción se puede encontrar la definición de los términos, por lo que no

Ref. Expediente N° 16047183

considera necesario especificarlos ni acotarlos. Al respecto es pertinente mencionar que le asiste razón en cuanto a que los términos son conocidos en el campo técnico, y su introducción en las reivindicaciones no resta claridad a la materia reclamada, por lo que se entiende superada la objeción formulada inicialmente en los términos del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto a los términos: “*por debajo*”, “*diámetro menor*” y “*diámetro mayor*”, la sociedad recurrente explica que fueron superadas las objeciones por cuanto definió el tamaño de la perla de poliestireno. Al respecto este Despacho advierte que no le asiste razón a la sociedad recurrente en sus apreciaciones, toda vez que los términos no fueron eliminados del nuevo capítulo reivindicatorio, y la definición de las características técnicas estructurales del rellenedor de agregado de peso ligero se efectuaron en la reivindicación dependiente, por lo tanto, la reivindicación principal o independiente 1, no se encuentra debidamente definida ni acotada.

En concordancia con lo expuesto, este Despacho advierte que la materia reclamada en la reivindicación 1 no se encuentra debidamente definida, no solo porque incluye términos generales, tal como se indicó en el párrafo anterior, sino porque el alcance de los rangos reclamados incluyen modalidades que la sociedad recurrente consideró no funcionales dentro de la divulgación inicial que presenta, es decir, son rangos que no cumplen con el efecto que se atribuye a la invención.

Lo anterior se sustenta en lo siguiente: la tabla “**Rango de Ingredientes Aceptables y Preferido**” (Pags.34 y 35) del capítulo descriptivo indica un “*Rango Aceptable*” y un “*Rango Preferido*” de porcentajes en peso de los elementos de la mezcla de núcleo del tablero cementoso, en donde los rangos reclamados son los rangos denominados como aceptables. En una segunda tabla (Pág.36) se presentan datos experimentales respecto al porcentaje de la composición de varios ingredientes de la mezcla de núcleo, con el fin de evaluar la capacidad para incrustar la mezcla de núcleo con el refuerzo de malla para crear un tablero cementoso con alta resistencia compresiva.

Del análisis de los datos la sociedad recurrente menciona lo siguiente frente a la mezcla de núcleo y sus porcentajes: “*(...) de 42% de aglutinantes y 39% de agregados de peso normal, el refuerzo de malla fue muy difícil de incrustar dentro de la mezcla de núcleo (...) el porcentaje de aglutinantes se aumentó a 48% en la mezcla de núcleo mientras se disminuyó la composición de agregados de peso normal a 31%. Aunque este cambio de composición de la mezcla mejoró levemente la capacidad de incrustar el refuerzo de malla, se especuló la mejora adicional*”. –subrayado fuera de texto–.

Debido a lo anterior, se presenta un ensayo con una nueva variación de los rangos y se reporta que al aumentar tanto el porcentaje de aglutinante a 63%, y la mezcla de fraguado químico a 4%, junto con la disminución de la cantidad de agregados de peso normal a 13% se produce el siguiente efecto: “*(...) la mezcla de núcleo mejoró dramáticamente la capacidad de incrustar el refuerzo de malla a la mezcla de núcleo*.” –subrayado fuera de texto–. Por lo anterior es posible concluir que los rangos reclamados de agregado de peso normal entre 5 a 50% en peso y de aglutinante en una cantidad de 35 a 75% en peso, no corresponden a una razonable generalización de la materia reivindicada porque incluyen variaciones frente a las que no se evidencia el efecto técnico atribuido.

Adicional a lo anterior, este Despacho encuentra que la materia reclamada en la reivindicación 1 no incluye todas las características técnicas esenciales por medio de las cuales resuelve el problema técnico y obtiene el efecto esperado, ya que no reclama ni la mezcla de fraguado químico que como bien se indica en el párrafo anterior, es determinante para lograr la mejora de la capacidad de incrustación del refuerzo de malla

Ref. Expediente N° 16047183

en la mezcla de núcleo, ni los porcentajes de poliestireno expandido (EPS) de diámetro grande vs EPS de diámetro pequeño, con los cuales se aumenta la resistencia compresiva cúbica (Pág.41), por lo que a la luz de todo lo anterior, el Despacho considera que persisten las objeciones de claridad, con lo cual se reitera que el capítulo reivindicatorio modificado no cumple con los requisitos de claridad y concisión previstos en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.5. Análisis de patentabilidad.

3.5.1 Reivindicación 8 – Estudio de novedad.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, la sociedad recurrente afirma que la introducción de las características relativas al tipo de agregado de peso ligero y su tamaño dentro del alcance de la reivindicación de sistema, permite que se entiendan superadas las objeciones de novedad y nivel inventivo a la invención reclamada en dicha reivindicación, toda vez que las características no se encuentran sugeridas o divulgadas en el documento D3.

Al respecto es del caso señalar si en virtud de la modificación presentada se introducen elementos técnicos que puedan considerarse características técnicas esenciales del sistema que cooperan con el aparato para el desarrollo de la invención. A continuación se presenta la estructura de la reivindicación 8, en donde se resaltan las características técnicas esenciales del sistema:

1. Preámbulo: *“Un sistema para la formación de panel cementoso de alta durabilidad, caracterizado porque el sistema comprende (...)”*
2. Parte característica: *“(...*

una mezcladora para producir una mezcla de núcleo, la mezcladora comprende una descarga para la mezcla de núcleo;

una banda transportadora de formación para recibir la mezcla de núcleo descargada de la mezcladora, la banda transportadora de formación mueve la mezcla de núcleo por debajo de la banda transportadora;

un rodillo, el rodillo aplana la mezcla de núcleo;

una malla de refuerzo, la malla de refuerzo se coloca en la mezcla de núcleo que se mueve por debajo de la banda transportadora de formación;

una o más placas, cada una de una o más placas aplica una presión a la malla de refuerzo para ayudar en la incrustación de la malla de refuerzo en la mezcla de núcleo a una profundidad;

en donde cada una de una o más placas vibra o se mueve a una velocidad para controlar la profundidad;

en donde el agregado de peso ligero comprende perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro menor, y

en donde las perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro pequeño tienen un diámetro no expandido en el rango de 0.038 cm (0.015 pulgadas) a 0.071 cm (0.028 pulgadas)”—subrayado fuera de texto—

De lo anterior se puede concluir que el sistema para la formación del panel cementoso de alta durabilidad fue caracterizado por medio de una serie de aparatos que cooperan entre sí para lograr un propósito, y que cumplen una función definida, como por ejemplo la mezcladora que permite producir una mezcla de núcleo; la banda transportadora de formación que permite recibir la mezcla de núcleo descargada de la mezcladora, la banda transportadora de formación que mueve la mezcla de núcleo por debajo de la banda

Ref. Expediente N° 16047183

transportadora; el rodillo que aplanar la mezcla de núcleo; una placa que aplica presión a la malla de refuerzo para ayudar en la incrustación de la malla de refuerzo en la mezcla de núcleo a una profundidad, entre otras.

Ahora bien, en el que respecta a la definición del tipo de agregado que hace parte de la mezcla de núcleo o lechada, cuando se señala: “(...) **donde el agregado de peso ligero comprende perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro menor, y en donde las perlas de poliestireno de celda cerrada expandidas de diámetro pequeño tienen un diámetro no expandido en el rango de 0.038 cm (0.015 pulgadas) a 0.071 cm (0.028 pulgadas)**” -subrayado y resaltado fuera de texto-

Es del caso señalar que dicha expresión tal y como fue redactada corresponde a un elemento técnico que no está relacionado estructuralmente con el sistema. Si bien el sistema se caracteriza en términos de la mezcladora para producir la mezcla de núcleo, es claro que no es posible definir la mezcladora por la mezcla que se va a procesar en el aparato, toda vez que un sistema se define en términos de la serie de aparatos involucrados en la ejecución de una serie de operaciones unitarias, que además, cooperan entre sí para lograr un propósito específico, y los cuales cumplen una función definida; con lo cual se entiende que las características de las perlas de poliestireno y su diámetro no definen la función que cumple la mezcladora.

Así, contrario a lo que manifiesta la sociedad recurrente, dicha expresión no hace parte de las características técnicas esenciales y estructurales del sistema, sino que corresponden a elementos propios de una composición de materia. Por lo anteriormente expuesto este Despacho reitera que no es posible considerar las características del agregado como una característica técnica esencial y estructural del sistema y por lo tanto tampoco se puede considerar el elemento que aleja la invención del estado de la técnica. En consecuencia, el resultado de la evaluación de la novedad y de nivel inventivo en el caso del sistema no estriba en la valoración.

Teniendo en cuenta que las características sobre el agregado y el diámetro del mismo no hacen parte de la materia a estudiar en el caso de la reivindicación 8 de sistema, se procede a revisar el estudio de patentabilidad formulado en el caso de las características técnicas estructurales de la materia caracterizada en la reivindicación 8, en los siguientes términos:

“Un sistema para la formación de panel cementoso de alta durabilidad, caracterizado porque el sistema comprende una mezcladora para producir una mezcla de núcleo, la mezcladora comprende una descarga para la mezcla de núcleo; una banda transportadora de formación para recibir la mezcla de núcleo descargada de la mezcladora, la banda transportadora de formación mueve la mezcla de núcleo por debajo de la banda transportadora; un rodillo, el rodillo aplanar la mezcla de núcleo; una malla de refuerzo, la malla de refuerzo se coloca en la mezcla de núcleo que se mueve por debajo de la banda transportadora de formación; una o más placas, cada una de una o más placas aplica una presión a la malla de refuerzo para ayudar en la incrustación de la malla de refuerzo en la mezcla de núcleo a una profundidad; en donde cada una de una o más placas vibra o se mueve a una velocidad para controlar la profundidad”

Respecto a las enseñanzas del documento D3, es pertinente resaltar que dicho documento divulga un aparato para formar una mezcla de núcleo que comprende medios para proporcionar un sustrato de soporte, medios para formar una mezcla de núcleo, medios para proporcionar un sustrato de soporte formador de panel y medios para colocar sobre dicho panel un soporte de panel (reivindicación 34), con lo cual es claro que dicho documento D3 resulta relevante en la medida que comparte una serie de características

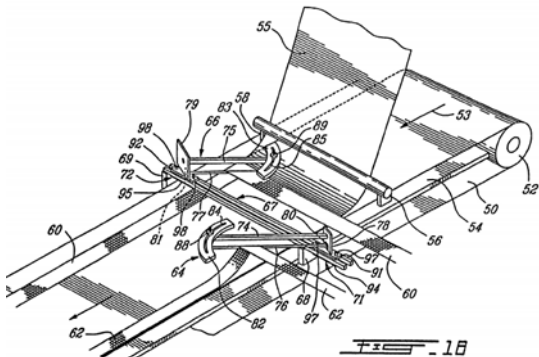
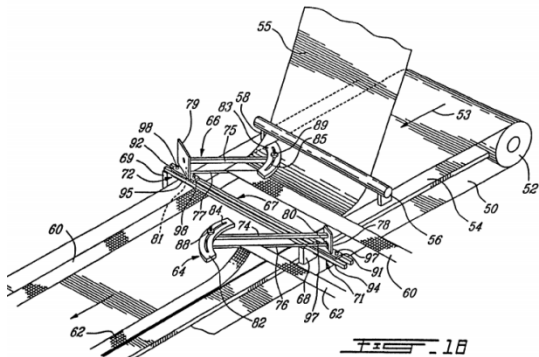
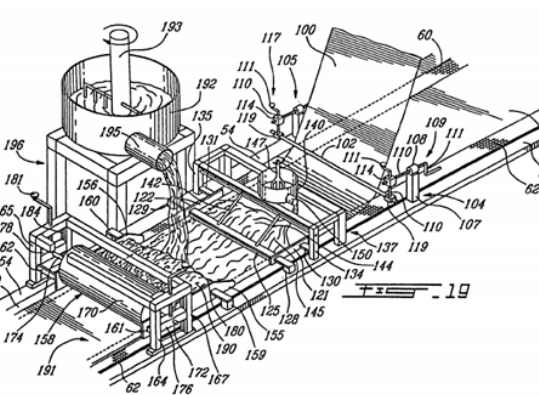
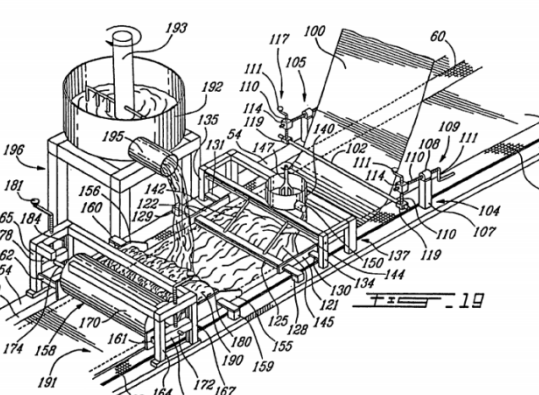
Ref. Expediente N° 16047183

técnicas con el sistema reivindicado. Asimismo, divulga un panel de cemento que comprende un núcleo de cemento reforzado en su superficie con una tela y cuyos bordes longitudinales están reforzados por una red de fibras (resumen)

Ahora bien, en cuanto al resultado del estudio de patentabilidad en cuanto tiene que ver con la reivindicación 8 de sistema, este Despacho encuentra que el documento D3 anticipa todas y cada una de las características técnicas esenciales del “sistema”, ya que divulga un aparato para fabricar un panel cementante reforzado en sus bordes longitudinales que comprende una mezcladora para mezclar el núcleo (reivindicación 34, Fig.19), un sistema transportador, un rodillo (Fig.18), una malla de refuerzo incrustado en el núcleo (Parr.0278), donde dicha mezcla del núcleo en dicha capa de refuerzo en suspensión y distribución de la mezcla del núcleo a través de dicha primera hoja de malla de refuerzo a fin de formar una capa de núcleo de profundidad predeterminada que tiene una superficie amplia superior (Párr. 0070) y también menciona que se hace vibrar la capa de suspensión en contacto con el tejido o en la malla hasta que la suspensión penetre en la malla y éste último se incruste completamente (Párr. 0062), con lo cual se reitera que el sistema tal y como fue definido carece de novedad frente a lo divulgado en el documento D3.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las figuras 18 y 19 con el fin de evidenciar la identidad técnica que se presenta entre la materia evaluada – reivindicación 8 - y las enseñanzas del documento D3.

Cuadro Comparativo 1

Figura 18 - Presente Invención 	Figura 18 – Documento D3 
Figura 19 - Presente Invención 	Figura 19 – Documento D3 

Por lo anterior, es posible establecer que el sistema reclamado en la reivindicación 8 se encuentra anticipado en su totalidad por las enseñanzas del documento D3 y en consecuencia, se confirma lo indicado en la Resolución impugnada, en cuanto a que el sistema para la formación de panel cementoso no se diferencia de las enseñanzas del

Ref. Expediente N° 16047183

documento D3 y por lo tanto carece de novedad y en este sentido, los argumentos que expone la sociedad recurrente no resultan persuasivos.

Finalmente, en lo que respecta a las reivindicaciones dependientes, es necesario traer a colación lo señalado por el Manual Andino de Patentes¹, en cuanto a que:

“(…) Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos.

Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente”. –subrayado fuera de texto-.

A la luz de lo anterior, es claro que las reivindicaciones dependientes 9 a 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad y por lo tanto, con la modificación allegada no se puede entender superada la objeción que formuló el Despacho en los términos del artículo 16 de la Decisión 486.

3.5.2. Reivindicación 1 – Estudio de Novedad.

El artículo 14 de la Decisión 486 establece lo siguiente en relación con los requisitos de patentabilidad y la concesión del derecho de exclusividad:

“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”.

Así, en lo que respecta a la materia caracterizada en la reivindicación 1 es importante señalar que revisada toda la actuación administrativa desplegada en su caso, se encontró que el único requisito evaluado fue el de novedad, de acuerdo con las prescripciones del artículo 16 de la Decisión 486 y en virtud de las enseñanzas del documento D1, como se concluye del estudio trasladado mediante el Oficio N° 8360 del 12 de junio de 2017. En la Resolución impugnada se reconoció la novedad del panel cementoso, sin embargo, no se concluyó nada frente al requisito de nivel inventivo en relación con esta materia.

Y teniendo en cuenta que a partir de la modificación al capítulo reivindicatorio allegada por la sociedad recurrente se determinó que en efecto esta materia no se ve anticipada en su totalidad por las enseñanzas del documento D1 y en consecuencia, hay lugar a reconocer su novedad, como quiera que la reivindicación independiente 1 refiere que el agregado de peso ligero comprende perlas de poliestireno que incluye perlas de diámetro no expandido en el rango de 0.038 cm a 0.071 cm, no es posible concluir de plano que cumple con el requisito de nivel inventivo.

Cabe señalar que frente a la nueva caracterización y dados los elementos introducidos en la reivindicación 1 resulta del caso evaluar la pertinencia de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, lo anterior en virtud de las prescripciones del artículo 14 de la Decisión 486. Por lo tanto para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado por la normativa andina, y en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, resulta del caso devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de que se practique el estudio de patentabilidad correspondiente en su integralidad.

¹ Manual Andino de Patentes. Ítem 4.5.2 Reivindicaciones dependientes. Pág. 32.

Ref. Expediente N° 16047183

Lo anterior se fundamenta en que el documento D3 divulga una composición de núcleo similar a la composición de núcleo reclamada, ya que menciona rellenos de agregado de peso ligero en un porcentaje entre 1 – 0,2%, aglutinantes en un porcentaje entre 30 y 50%, una mezcla reológica en cantidad entre el 0 y 2%, rellenos de agregado de peso normal entre el 23 y 30%, y agua en una cantidad entre el 10 y 30% (Parr.0299, formulación de núcleo), y aunque es cierto que el documento D3 no especifica la diferencia de tamaño de las perlas de poliestireno de celda cerrada expandida (EPS), los resultados de resistencia compresiva obtenidos en el panel elaborado bajo el método y composición del documento D3 se encuentran dentro del rango de los datos de resistencia compresiva obtenidos en la presente solicitud, ya que divulga un panel con resistencia a la compresión de 971 psi (Párr.0299), por lo que resulta del caso evaluar la pertinencia de sus enseñanzas.

Por su parte, en la página 41 del capítulo descriptivo de la presente invención se presenta un cuadro en donde en los resultados de los ensayos de resistencia compresiva realizados a los paneles se varía el porcentaje de EPS de diámetro grande vs EPS de diámetro pequeño, con un rango comprendido entre 595 y 1018 psi. En vista de lo anterior, este Despacho encuentra indispensable evaluar el efecto técnico relacionado con la diferencia respecto al tamaño de partícula de EPS, lo anterior considerando para ello las enseñanzas del documento D3.

Por otra parte, el Despacho observa que en el estado de la técnica existe información sobre ensayos llevados a cabo con agregados ligeros para su aplicación en paneles de yeso, donde se incluyen EPS de diferentes tamaños². Esta información, junto con las enseñanzas de D3, eventualmente podría afectar los requisitos de patentabilidad de la materia tal y como fue presentada y modificada en la etapa de recurso, motivo por el cual se hace necesario examinar nuevamente la materia reivindicada con el fin de determinar el cumplimiento de requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentra impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, tal es el caso de materia que no se considera una invención y aquella que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la patentabilidad de la solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 7498 del 6 de febrero de 2018, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, considerando para ello el

² Como, por ejemplo, véanse el documento: “*Mezclas de residuos de poliestireno expandido (EPS) conglomerados con yeso o escayola para su uso en la construcción*”. Francisco Javier González Madariaga, Joaquim Lloveras Macia. 2008.

Resolución N° 49282

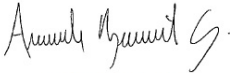
Ref. Expediente N° 16047183

capítulo reivindicatorio allegado con el recurso, de acuerdo con el radicado bajo el N° NC2018/0003052 del 22 de marzo de 2018.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NATIONAL GYPSUM PROPERTIES, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de septiembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.09.26
12:00:47 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

