

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60434

Ref. Expediente N° 16026156

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° 7537 del 06 de febrero de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES HIDROFÓBICAS DE UN PRODUCTO DE FIBROCEMENTO Y PRODUCTO DE FIBROCEMENTO HIDROFOBIZADO DE ACUERDO A DICHO MÉTODO”, con fundamento en lo(s) artículo(s) 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo, ni con lo establecido en el artículo 30 de la citada norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de marzo de 2018 con el N° NC2018/0003086, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad REDCO NV, 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 del trámite administrativo desde la radicación de la solicitud el 4 de febrero de 2016, hasta la denegación de la presente solicitud por medio de la Resolución N°7537, al considerar que la materia reclamada carecía de altura inventiva del capítulo reivindicatorio allegado el 24 de octubre de 2017. Finalmente menciona que el día 6 de febrero de 2018 se allegó una solicitud de modificación del capítulo reivindicatorio, el cual fue omitido en la resolución recurrida.

A continuación, la sociedad recurrente presenta los fundamentos de derecho de su recurso y señala que la Resolución proferida incurre en violación de los artículos 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 y al respecto, asegura lo siguiente:

2.1 Indebida motivación del examen de patentabilidad.

La recurrente inicia mencionado que el artículo 42 del CPACA y los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 fueron violados, toda vez que la decisión recurrida se expidió con falta de motivación “... *ya que se decidió negar el privilegio de patente sin tener en cuenta todos los documentos que obraban en el expediente. En particular, la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio presentada el 6 de febrero de 2018.*”, por cuanto dicha modificación no fue analizada por el examinador, con lo cual dicha omisión dio un resultado perjudicial para la recurrente. Reitera que al no tenerse en cuenta la modificación presentada al capítulo reivindicatorio, existió una violación de la modificación voluntaria con lo cual se presentó una indebida aplicación de la normatividad. De igual manera la recurrente reitera “... *amablemente nuestra solicitud de que se analice y tenga en cuenta la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio al momento de expedir una decisión sobre este asunto.*”

2.2 Indebida aplicación del artículo 18 de la Decisión 486.

Página 1 de 10

Ref. Expediente N° 16026156

Ahora bien, respecto a la falta de nivel inventivo de la materia reclamada a la luz de las enseñanzas del documento D1, y con base en lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, la sociedad recurrente considera que existió una indebida aplicación del artículo en comento, esto debido a un error tanto en la lectura, como en la aplicación del método problema-solución y en la definición del efecto técnico, toda vez que el Despacho considera que la diferencia entre el método divulgado y el documento D1 no presenta un efecto técnico inesperado, sin embargo, la sociedad recurrente considera que se omiten y pasan “...*por alto las diferencias tanto en el problema que cada una de las invenciones busca resolver así como en las características técnicas del método y del producto, que permiten que la invención de la presente solicitud genere un producto de fibrocemento perfilado con mejores propiedades de hidrofobización.*”

Adicionalmente, la sociedad recurrente cita lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 127-IP-2013 respecto al análisis método problema-solución, del cual resalta el paso de la “...**identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad**” y la pregunta **¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? por cuanto se han notado falencias en la aplicación tanto del paso como en la pregunta.**” De lo anterior considera que no se identificaron adecuadamente las diferencias entre la anterioridad y la invención, como por ejemplo la superficie perfilada la cual presenta una pluralidad de ranuras (Pág.8, líneas 247 a 248), el proceso de impregnación (silano y siloxanos), el cual resuelve un problema específico (mejorar las propiedades hidrofóbicas de los productos obtenidos), siendo esto diferente a lo revelado por el documento más cercano D1 (US20030203117).

Aclara de igual manera, que D1 no divulga o sugiere que el fibrocemento sea perfilado, ni tampoco los inconvenientes asociados con las ranuras del producto, “Además, el proceso de impregnación es realizado en un sustrato mineral poroso, siendo este un proceso bastante diferente dado que D1 divulga la mejora de métodos de hidrofobización de superficies porosas en sí, y no el objeto de las reivindicaciones de la presente solicitud: **Mejorar la hidrofobización de las superficies de fibrocemento perfilados.**”, por tanto, es evidente que no fueron tenidas en cuenta las diferencias que conllevan a la solución del problema técnico de la invención, el cual es obtener “... *un producto de fibrocemento perfilado mejorado, sin trazas blancas en las esquinas de las grietas sobre la superficie perfilada que genera que el producto final tenga mejores propiedades de hidrofobización.*”

Con base en los anteriores argumentos la recurrente considera que el análisis realizado fue una análisis ex pos facto, al considerar que un desarrollo como el de la presente invención no genera ningún efecto técnico sorprendente, toda vez que D1 no busca solucionar un problema relacionado con productos de fibrocemento perfilado, ni tampoco revela un método que solucione los problemas técnicos asociados a las trazas blancas presentes en los productos de fibrocemento, ni tampoco mejorar la hidrofobización de las superficies de dichos productos, más aun, la divulgación de dicho documento refiere métodos de aplicación de agentes de hidrofobización, con lo cual es evidente “... *la incorrecta aplicación del método problema-solución para evaluar el nivel inventivo de las mencionadas reivindicaciones.*”

2.3 Objeciones a la falta de altura inventiva y modificación del capítulo reivindicatorio.

Ref. Expediente N° 16026156

Con el fin de desvirtuar los argumentos sobre la falta de altura inventiva, la sociedad recurrente presenta nuevamente el capítulo reivindicatorio presentado el 6 de febrero de 2018, en donde se modifica la nueva reivindicación 1, especificando que el producto de fibrocemento es perfilado y que la aplicación del líquido anhidro es por pulverización.

Es decir, explica que “...en la modificación ya presentada, la nueva reivindicación 1 define lo siguiente:

‘1. Un método para mejora de las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento perfilado que comprende al menos una superficie perfilada (102), donde dicho método, comprendiendo dicho método los pasos de:

- aplicar un líquido anhidro basado en silano a la o las superficies perfiladas por pulverización;*
- impregnar el producto de fibrocemento con dicho líquido anhidro basado en silano`”*

Explica que se eliminó la antigua reivindicación 8 y se incluyó la reivindicación 4 que especifica el tipo de líquido anhidro usado en el método: “4. *Un método conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el líquido anhidro basado en silano comprende siloxanos*”. De igual manera, resalta que todas estas modificaciones se ajustan a lo establecido por el artículo 34 ya que no amplían el alcance de la divulgación original.

2.3.1 Análisis del estado de la técnica más cercano –D1–.

Frente a las divulgaciones del documento D1, la sociedad recurrente quiere llamar la atención en cuanto a que dicho documento “... *hace referencia a un proceso para impregnar un sustrato mineral poroso con un agente de impregnación líquido, objeto muy diferente al de la presente invención, que busca mejorar las propiedades hidrofóbicas de productos de fibrocemento perfilados que pudiesen incluso ser fibrocementos hidrofobizados con superficies perfiladas.*”, aun mas, dicho documento D1 divulga que la superficie perfilada a una pluralidad de ranuras, con lo cual es claro que D1 no tiene el mismo objeto, ni busca solucionar el mismo problema técnico de la presente solicitud.

Explica que la presente invención busca solucionar un problema técnico completamente diferente al revelado en D1, ya que lo que se aborda aquí tiene relación cuando “... *un producto de fibrocemento perfilado es tratado con un agente de hidrofobización, donde el agente de hidrofobización deja trazas blancas en las grietas, luego de haberse aplicado y secado.*”, por su parte el documento D1 busca resolver problemas dirigidos a tiempos largos de secado y ambientales relacionados con los agentes de hidrofobización (D1, Párr.0011).

Por lo tanto, considera pertinente resaltarle al examinador que para la selección del documento más cercano, se debe tener en cuenta que dicho documento se encuentre dirigido a un propósito o efecto similar al presentado por la invención. Bajo dicho análisis la recurrente expresa que el documento “... *D1 puede tener un número de características en común a lo reivindicado en la presente invención, pero no puede ser considerado el arte previo relevante pues éste se relaciona a la mejora de métodos de hidrofobización de superficies porosas en sí, y no al objeto de las reivindicaciones de la presente solicitud: Mejorar la hidrofobización de las superficies de fibrocemento perfilados.*”

Por otro lado, expresa que en la presente solicitud se emplea un líquido anhidro basado de silano, y en una relación particular se incluye siloxanos, el cual resuelve el problema

Ref. Expediente N° 16026156

específico –mejorar las propiedades hidrofóbicas de productos de fibrocemento perfilados–, siendo esto diferente al problema del documento D1.

Complementario a lo anterior, con base en los argumentos de la resolución recurrida, la recurrente considera que la frase: “*superficie perfilada*”, no fue entendida correctamente a la luz de la descripción, la cual menciona que una superficie perfilada cuenta con una pluralidad de ranuras, así: “(...) *Conforme a algunas realizaciones de la presente invención, la superficie perfilada comprende una pluralidad de ranuras que están distribuidas igualmente a lo largo de la superficie, teniendo todas las ranuras una dirección uniforme y una profundidad uniforme` (líneas 243 a 251).*

Por consiguiente, una persona versada en la materia al verse enfrentada al problema de buscar solución a la presencia de trazas blancas en una superficie perfilada, no realizaría un proceso de mejora de propiedades hidrófobas del producto de fibrocemento perfilado con el método que se presenta en la presente solicitud (es decir, empleando un líquido anhidro basado en silano).”

Por otro lado, la sociedad recurrente argumenta que si bien el documento D1 refiere un proceso para impregnar un sustrato mineral poroso con su cantidad absorbida, no quiere decir que se esté dando solución al problema de hidrofobización en un producto de fibrocemento perfilado, “... *donde el agente de hidrofobización deja trazas blancas en las grietas, luego de haberse aplicado y secado.*”

Así queda demostrado que existen diferencias fundamentales y que el documento citado como arte previo no anticipa ni conlleva a que un técnico medio determine un método para mejorar la hidrofobización de las superficies de fibrocemento perfilados con las características de la presente invención. En consecuencia, es forzoso concluir que esta cumple las condiciones de novedad y de actividad inventiva según los Artículo 16 y 18 de la Decisión 486 y por lo tanto es patentable.”

A la luz de lo anterior, la recurrente solicita revocar la resolución No.7537 y así conceder el privilegio de patente.

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

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde un método para mejorar las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento, en donde dicho método comprende los pasos de proporcionar un producto de fibrocemento que comprende al menos una superficie perfilada, aplicar un líquido exento de agua –basado en silano–, dejar que dicho líquido penetre en el producto de fibrocemento.

Por lo anterior, en la solicitud se reclamó un método para mejorar las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento perfilado, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 15, que comprende al menos una superficie perfilada (102), dicho método, comprendiendo dicho método los pasos de:

- aplicar un líquido anhidro basado en silano a la o las superficies perfiladas por pulverización;
- impregnar el producto de fibrocemento con dicho líquido anhidro basado en silano.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16-026156-00000-0000 del 4 de febrero de 2016, requerida en una única oportunidad

Ref. Expediente N° 16026156

durante la etapa de examen de fondo, a través del Oficio N° 8541 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 además, que en el estado de la técnica se encontraba un documento a partir del cual era posible anticipar en tanto el método para mejorar las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento, como el producto de fibrocemento. Lo anterior, de cara a las enseñanzas del documento D1 (US2003/0203117) – y frente a la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado N° 16-026156-00006-0000 del 6 de abril de 2016.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio junto con la respuesta allegada en el radicado bajo el N° 16026156 del 24 de octubre de 2017, el cual, está conformado por un total de 15 reivindicaciones.

No obstante, la Superintendencia concluyó que subsistían los impedimentos para la concesión del derecho de exclusividad, por lo que mediante la Resolución N° 7537 del 6 de febrero de 2018, el Despacho decidió denegar la patente de invención a la solicitud, al considerar que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplían con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de novedad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, en consideración a las enseñanzas del documento D1, y por otra parte, tampoco cumplían con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 del mismo cuerpo normativo. Cabe mencionar que al revisar el sistema de trámites –SIPI–, se advierte que el 6 de febrero de 2018 la sociedad recurrente presenta una nueva solicitud de modificación del capítulo reivindicatorio.

3.2 Indebida motivación del examen de patentabilidad.

La sociedad recurrente considera que al no tenerse en cuenta la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio presentada el 6 de febrero de 2018 la decisión de denegación incurre en una falta de motivación, por tanto incumple con lo establecido en los artículos 42 del CPACA y los artículos 34 y 45 de la Decisión 486, sin embargo, este Despacho encuentra preciso aclarar que una vez realizada la revisión de la trazabilidad del trámite administrativo, se advierte que el estudio del capítulo reivindicatorio allegado en respuesta al estudio de patentabilidad – 24 de octubre de 2017 –, con su posterior conclusión de denegación de la presente solicitud, se realizó con antelación a la presentación de la última modificación al capítulo reivindicatorio -6 de febrero de 2018-, es decir, el examinador al momento de realizar el análisis de la respuesta de la sociedad recurrente junto con el capítulo reivindicatorio modificado, no pudo conocer la modificación que cita la sociedad recurrente, toda vez que esta modificación fue posterior a dicho análisis, con lo cual es claro que tanto el análisis como la conclusión de denegación realizado por el examinador fue con base en el único capítulo reivindicatorio vigente y obrante en el trámite al momento de su evaluación, por tanto que son incorrectas las apreciaciones de la sociedad recurrente sobre la falta de motivación del examen de patentabilidad.

De igual manera, este Despacho encuentra pertinente mencionar que si bien el examinador al momento de evaluar la patentabilidad de la presente solicitud no pudo conocer dicha modificación al capítulo reivindicatorio por cuanto esta no existía en el trámite, dicho análisis de trazabilidad también evidencio que existe una contemporaneidad en las fecha de emisión del acto administrativo y la radicación de la intención de modificación del capítulo reivindicatorio, es decir, ambas actuaciones se realizaron el día 6 de febrero de 2018, es por tanto que no era posible para la administración advertir dicha intención de modificación. De igual manera se aclara que como al momento en que se radicó la solicitud de modificación al capítulo reivindicatorio,



Ref. Expediente N° 16026156

el documento administrativo no había sido suscrito, la intención de modificación al capítulo reivindicatorio es procedente, por tanto, con el fin de dar la debida oportunidad para modificar en cualquier momento la solicitud, con base en lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, este Despacho encuentra procedente revocar la decisión recurrida, con el fin de su evaluación.

3.3 Indebida aplicación del artículo 18 de la Decisión 486.

La sociedad recurrente considera que el análisis de patentabilidad presentado en la resolución recurrida es indebido, ya que fue derivado de un error tanto en la lectura, como en la aplicación del método problema-solución y en la definición del efecto técnico, toda vez que la diferencia entre la presente solicitud y el documento D1 presenta un efecto técnico inesperado y no se identificaron adecuadamente las diferencias entre la anterioridad y la invención, específicamente en lo que respecta a la superficie perfilada - la cual presenta una pluralidad de ranuras-, sin embargo, este Despacho encuentra pertinente definir claramente las características técnicas esenciales del método reclamado:

“Un método para mejora de las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento que comprende al menos una superficie perfilada (102), donde dicho método, comprendiendo dicho método los pasos de:

Aplicar un líquido anhidro basado en silano a la o las superficies perfiladas;
Dejar que un líquido anhidro basado en silano penetre en el producto de fibrocemento.”

De lo anterior es claro que la comparación realizada en la tabla 1 de la decisión recurrida es correcta, toda vez que la diferencia entre ambas invenciones radica en configuración perfilada de la superficie donde se aplica el líquido anhidro, lo cual concuerda la sociedad recurrente cuando menciona que el documento D1 no divulga o sugiere que el fibrocemento sea perfilado, por lo tanto, no le asiste la razón a la recurrente cuando menciona que la Oficina erro en la definición de las diferencias entre la presente solicitud y el arte previo más cercano – D1–.

Por otra parte, la sociedad recurrente menciona que otra de las diferencias entre ambas divulgaciones radica en que el proceso de impregnación de D1 es realizado en un *sustrato mineral poroso*, sin embargo, dentro de la descripción del documento D1 se hace referencia a ejemplos de dichos sustratos como materiales de construcción unidos a cemento o arcilla (D1, Parr.004), por tanto, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, dicha característica no se considera diferente a un fibrocemento, toda vez que el fibrocemento es un material constituido por una mezcla de aglomerante inorgánico – cemento – o un aglomerante de silicato de calcio, reforzado con fibras orgánicas, minerales y/o inorgánicas, siendo ambas definiciones equivalentes.

La sociedad recurrente considera que otra de las diferencias radica en que el objeto del documento D1 se enfoca en la mejora de métodos de hidrofobización de superficies porosas en sí, siendo esto diferente al objeto de la presente solicitud, que se enfoca en mejorar la hidrofobización de las superficies de fibrocemento perfilados, sin embargo, este Despacho aclara que dicha características se encuentra en el preámbulo de la reivindicación, por cuanto no hace parte de las características técnicas esenciales del método, y es claro que en el ámbito del análisis método-solución dichas características no son tenidas en cuenta al momento de realizar las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica más cercano, con lo cual, no le asiste la razón a la sociedad recurrente cuando menciona que su exclusión conlleva a un error al momento de plantear el efecto y la solución del problema técnico de la invención.

Ref. Expediente N° 16026156

Ahora bien, en lo que respecta a la formulación del problema técnico objetivo, si bien es cierto que el objeto de la presente solicitud es obtener “... *un producto de fibrocemento perfilado mejorado, sin trazas blancas en las esquinas de las grietas sobre la superficie perfilada que genera que el producto final tenga mejores propiedades de hidrofobización.*”, esta Oficina resalta que dentro del análisis del nivel inventivo, es posible que, derivado de las diferencias encontradas entre la materia reclamada y el documento más cercano, se realice el replanteamiento del problema técnico. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las diferencias encontradas se revisó nuevamente el planteamiento del problema técnico objetivo, encontrando lo siguiente:

- Los test realizados en la presente solicitud se basaron en realizar una comparación con agentes de hidrofobización con diferentes líquidos anhidros basados en silano, donde dicha variación se enfoca en cambiar el tipo de disolvente (agua, sin agua o sin disolvente), como se puede comprobar en la tabla 1, sin embargo, se advierte que en el capítulo descriptivo no se encuentra algún test o prueba relacionada con la aplicación de dichos agentes a perfiles con diferentes geometrías, es decir, no se evidencia pruebas donde se demuestren que la aplicación de dichos agentes a perfiles con geometrías diferentes presenten un efecto técnico.
- Por lo que a la luz de lo anterior, este Despacho encuentra que la tercera etapa del método problema-solución se encuentra debidamente desarrollada, es decir, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, se reitera que es correcto que no existe un efecto técnico inesperado relacionado con que el producto de fibrocemento comprenda al menos una superficie perfilada, por tanto, el análisis de altura inventiva proferido en la decisión recurrida es correcto.
- Por otro lado, es importante precisar que de la revisión del análisis de altura inventiva, se encontró que existió una imprecisión al mencionar que “(...) *dichos documentos solucionan el mismo problema técnico, que consiste en un proporcionar un método y un producto de fibrocemento que tiene al menos una superficie perfilada a la cual se le aplique un agente de hidrofobización sin dejar trazas de agente de hidrofobización.*” –subrayado fuera de texto-, toda vez que es precisamente la definición de un perfil (102) dentro de la reivindicación lo que lo diferencia del documento D1, sin embargo, se aclara que dicha imprecisión no le resta validez al planteamiento del problema técnico objetivo y su conclusión, toda vez que se reitera que no existe un efecto técnico relacionado con la configuración de la geometría del perfil, por tanto, el planteamiento del problema técnico objetivo se considera una alternativa frente a lo revelado en el documento más cercano, tal como se planteó en la resolución recurrida.

Con lo expuesto anteriormente, es claro que no proceden los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que el análisis realizado fue un análisis ex pos facto, toda vez que el documento D1 busca solucionar un problema relacionado con la mejora de la hidrofobización de las superficies de materiales de construcción –sustratos minerales porosos-, tendiendo esto relación con uno de los objetos de la presente solicitud –proporcionar un método para mejorar las propiedades hidrofóbicas de un producto de fibrocemento-.

3.4 Modificación del capítulo reivindicatorio.

En lo que respecta a la modificación del capítulo reivindicatorio allegado el 6 de febrero de 2018, en donde se especifica que el producto de fibrocemento es perfilado y que la aplicación del líquido anhidro es por pulverización, se advierte que la nueva reivindicación 1 cita:



Ref. Expediente N° 16026156

*‘1. Un método para mejora de las propiedades hidrófobas de un producto de fibrocemento perfilado que **comprende** al menos una superficie perfilada (102), donde dicho método, **comprendiendo** dicho método los pasos de:*

- aplicar un líquido anhidro basado en silano a la o las superficies perfiladas por pulverización;*
- impregnar el producto de fibrocemento con dicho líquido anhidro basado en silano`” –resaltado y subrayado fuera de texto-*

De lo anterior, es procedente mencionar que dicha modificación procede, toda vez que se ajustan a lo establecido por el artículo 34 ya que no amplían el alcance de la divulgación original y se realizó el pago de la tasa correspondiente, bajo el recibo N°188109 del 6 de febrero de 2018.

3.4.1 Análisis del estado de la técnica más cercano –D1–.

Respecto a las enseñanzas del documento D1, es correcto que dicho documento se enfoca en procesos para impregnar un sustratos minerales porosos mediante una técnica de pulverización con un agente de impregnación líquido, en donde dichos sustratos minerales porosos son materiales de construcción que pueden estar unidos a cemento o arcilla, y que son protegidos por medio de la aplicación de agentes de impregnación hidrofóbicos, para proporcionar una resistencia efectiva a la penetración de la humedad, por tanto, si bien dicho documento D1 no se especifique que el proceso busca “mejorar las propiedades hidrofóbicas”, es claro que el mejoramiento de las propiedades hidrofóbicas es un efecto de la aplicación de agentes de impregnación hidrofóbicos tal como lo revela D1, con lo cual este Despacho advierte que no le asiste la razón a la sociedad recurrente frente a que ambas divulgaciones presentan objetos diferentes. Si bien el documento D1 no se divulga que la superficie perfilada presente una pluralidad de ranuras, esta no es una diferencia que desvirtúe la validez del documento D1 como antecedente para anticipar la altura inventiva de la presente solicitud.

Por otro lado, es importante precisar que aunque la presente invención busca solucionar un problema técnico diferente al revelado en D1, esto no es indicio de que dicha anterioridad no sea pertinente para evaluar la altura inventiva, toda vez que al pertenecer al campo de los materiales de construcción, y buscar mejorar las propiedades hidrofóbicas del producto, es antecedente que cuenta con validez para dicho estudio. Para dar soporte a lo anterior, es pertinente citar lo mencionado por el Tribunal Andino de Justicia respecto a la selección del estado de la técnica para evaluar nivel inventivo: *(...) la selección del estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo técnico de la invención o trata de solucionar el mismo problema técnico o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o una actividad semejante al de la invención¹.*”-resaltado y subrayado fuera de texto-. Con lo cual, es claro que el documento D1 cumple con los requisitos anteriormente citados, por tanto su selección es pertinente.

Por otro lado, la sociedad recurrente menciona que la presente solicitud emplea un líquido anhidro basado de silano, de forma particular siloxanos, y que son los que resuelven el problema específico –mejorar las propiedades hidrofóbicas de productos de fibrocemento perfilados–, lo cual considera es diferente al problema del documento D1, sin embargo, esta Oficina reitera que dicho documento busca mejorar las propiedades hidrofóbicas de los sustratos porosos por medio de agentes líquidos de hidrofobización, los cuales

¹Proceso 153-IP-2015

Ref. Expediente N° 16026156

incluyen soluciones de silanos, de siloxanos y de siliconas, (reivindicación 38), que tiene plena relación con el objeto de la presente invención.

Ahora bien, respecto a lo que la sociedad recurrente considera fue una mala interpretación de la frase: *“superficie perfilada”*, toda vez que la descripción menciona que: *“(…) la superficie perfilada comprende una pluralidad de ranuras que están distribuidas igualmente a lo largo de la superficie, teniendo todas las ranuras una dirección uniforme y una profundidad uniforme` (líneas 243 a 251).”*, sin embargo, es pertinente reiterar que dentro de la evaluación del método problema solución, dicha característica no presenta un efecto técnico, por tanto, el planteamiento presentado por la sociedad recurrente en cuanto a que *“(…) una persona versada en la materia al verse enfrentada al problema de buscar solución a la presencia de trazas blancas en una superficie perfilada, no realizaría un proceso de mejora de propiedades hidrófobas del producto de fibrocemento perfilado con el método que se presenta en la presente solicitud (es decir, empleando un líquido anhidro basado en silano).”*, es incorrecto. A la luz de lo anterior, se encuentra que la selección del documento D1 es apropiado, sin embargo, a concluir en el ítem 3.2, pertinente revocar el acto administrativo con el fin de dar oportunidad para que proceda el análisis de las modificaciones al capítulo reivindicatorio, de igual manera es posible evaluar nuevamente la pertinencia de dicho documento bajo el alcance de la nueva materia reclamada.

3.5 Modificación del capítulo reivindicatorio y comparación con el estado de la técnica.

La recurrente menciona que el documento D1 no puede ser considerado como estado de la técnica pertinente para afectar la patentabilidad de la invención toda vez que no busca resolver el mismo problema técnico de la invención, sin embargo, es pertinente advertir que dentro de la selección del documento más cercano se deben tener en cuenta varios aspectos adicionales y no únicamente que dicho documento busque solucionar el mismo problema técnico, como por ejemplo: que tenga más características en común con la invención de la solicitud, que sea del mismo campo técnico u otro íntimamente relacionado, que tenga el mismo propósito o uso. A la luz de lo anterior, es claro que aunque D1 no busca solucionar el mismo problema técnico, pertenecer al campo de productos de la construcción, tener el mismo uso, y coincidir con las propiedades relevantes, puede ser considerado el estado de la técnica cercano a la invención.

Ahora bien, en lo que respecta a la comparación del estado de la técnica más cercano frente a las características técnicas esenciales reclamadas en la modificación voluntaria y sobre la motivación para realizar procesos de optimización, es pertinente mencionar que no es pertinente realizar dicho análisis en esta etapa del proceso, toda vez que, dicho capítulo reivindicatorio no ha tenido la oportunidad procesal respectiva.

A la luz de lo anterior, y con base en lo expresado por la recurrente, donde solicita **“... que se analice y tenga en cuenta la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio al momento de expedir una decisión sobre este asunto.”** – resaltado y subrayado fuera de texto-, este Despacho encuentra pertinente darle la oportunidad a la recurrente para que dicha modificación al capítulo reivindicatorio sea tenida en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de patentabilidad.

Sin embargo, este Despacho encuentra pertinente mencionar que con base en la necesidad de evaluar la modificación del capítulo reivindicatorio, resulta necesario valorar nuevamente el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486. Es por tanto que para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, y en aras de garantizar el derecho de

Ref. Expediente N° 16026156

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 al capítulo reivindicatorio allegado el 6 de febrero de 2018.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

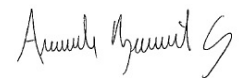
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N°7537 del 6 de febrero de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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, teniendo en cuenta la modificación del capítulo reivindicatorio presentado el 6 de febrero de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad REDCO NV., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.15
18:51:52 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

