

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75781

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

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° 31691 del 30 de julio de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “PANEL DE CONSTRUCCIÓN QUE POSEE UNA FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA”, para las reivindicaciones 1 a 7 al estimar que no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de septiembre de 2019 con el N° NC2019/0009837, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la solicitante SAINT-GOBAIN PLACO SAS, por conducto de apoderada, 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 la actuación administrativa desde la presentación de la solicitud de patente -6 de junio de 2017- hasta la emisión de la resolución de denegatoria de la patente. Y con base en lo establecido en los artículos 14, 18, 34 y 45 de la Decisión 486 presenta los fundamentos de recurso.

2.1 Falta de claridad de la Resolución de denegación.

La sociedad recurrente considera que la resolución recurrida no es clara, toda vez que en el artículo primero niega la patente, sin embargo, “(...) *en la primera página de la misa Resolución se indica ‘Por la cual se otorga una Patente de Invención’...*”, lo cual es una incongruencia.

2.2 Análisis de Patentabilidad.

La sociedad recurrente explica que las reivindicaciones 1 a 7 fueron denegadas por carecer de nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D4 (Comportamiento mecánico de yeso reforzado con polímeros sintéticos) y D6 (US 5320677), sin embargo, considera que “(...) *el análisis de falta de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada no es correcto y, por lo tanto, dicha Resolución debe ser revocada.*”

2.2.1 Modificación al capítulo reivindicatorio.

Para justificar la argumentación del ítem anterior, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio allegado junto con el memorial del recurso, “(...) *indica que la reivindicación independiente 1 fue modificada para incluir la característica por la cual la aplaca de yeso comprende ‘una matriz de yeso que tiene partículas de madera incorporadas en ella en una cantidad entre 1% peso y 10% peso en relación al yeso’ (...)* Esta modificación se hace de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486. Con esta modificación la presente solicitud mantiene la novedad [sic] nivel inventivo y aplicación industrial de la que trata el Artículo de la Decisión 486 y por lo tanto mantener la negación de la patente iría en contra de lo establecido en dicho Artículo.”

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

2.2.2 Cumplimiento del requisito de novedad.

La sociedad recurrente menciona que, tal y como se argumentó en la respuesta al Oficio N°798 y tal como se reconoce en la resolución impugnada, *“(...) la inclusión de la antigua reivindicación 4 en la nueva reivindicación 1, permite superar su falta de novedad, pero no su falta de altura inventiva, como se muestra en el numeral 6.3 del presente documento.”*

2.2.3 Cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

Respecto al requisito de nivel inventivo, la sociedad recurrente considera que la presente invención cumple con altura inventiva, *“(...) toda vez que el problema técnico que debe abordar la persona del oficio medianamente versada en la materia, y que se aborda en la invención descrita en la presente solicitud, es la provisión de una mampara a la que se pueden fijar elementos tales como fregaderos, televisores o radiadores. Esto se lleva a cabo de manera efectiva por la presente invención que ahora se reclama en donde partículas de madera están incrustados en la placa de yeso y donde no se requiere lámina de respaldo en ninguna de las caras del tablero.”*

En cuanto a las partículas de madera incrustadas, la sociedad recurrente menciona que estas exhiben *“(...) las ventajas técnicas de proporcionar a la placa de yeso la capacidad suficiente para retener los medios de fijación de modo que no se requiera una lámina de respaldo.*

Por su parte, el documento D4 revela paneles de yeso que incluyen varias combinaciones diferentes de fibra y aditivo polimérico...”, por lo que la diferencia entre lo reclamado en la presenta invención y las enseñanzas del documento D4 es que “(...) no hay una lámina de respaldo acoplada a ninguna de las caras de la placa de yeso` y la inclusión de `partículas de madera`.”Y si bien dicho documento D4 revela diferentes fibras, no sugiere el uso de partículas de madera, prefiere el uso de fibras de polipropileno, con lo cual “(...) es claro que las enseñanzas del documento D4 alejan a la persona del oficio del uso de partículas de madera.”

Frente al documento complementario D6, la sociedad recurrente menciona que si bien *“(...) describe una placa de yeso con partículas de madera y sin una lámina de respaldo, la persona del oficio no cambiaría lo divulgado en el documento D4 y documento D6, ya que lo contenido en el documento D6 va en contra de las enseñanzas directas en el documento D4. De esta forma, la persona del oficio no llegaría a proporcionar un panel de yeso con todas las características de la nueva reivindicación 1.”*

Ahora bien, respecto al análisis del examinador, la sociedad recurrente considera que *“(...) la persona del oficio no incluiría el uso de partículas de madera, ni omitiría una lámina de respaldo porque lo contenido en el documento D6 es contrario a lo divulgado en el documento D4 y, por lo tanto, no habría ninguna motivación de hacerlo.”* Para sustentar lo anteriormente sustentado, presenta las siguientes explicaciones:

- El documento D4 alejaría el uso de partículas de madera, toda vez que prefiere el uso de fibras de polipropileno.
- *“Ante cualquier problema técnico objetivo que se plantee la persona del oficio, no se utilizaría el documento D6 debido a que es contrario al documento D4. En otras palabras el uso de fibras diferentes a las fibras de polipropileno va en contra de lo divulgados [sic] por el documento D4.”*

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

- En cuanto al problema técnico objetivo: “¿Cómo obtener un panel de yeso reforzado alternativo al conocido en D4?”, considera que la persona del oficio no llegaría a la presente invención porque “(...) la persona del oficio buscaría dichas alternativas en el documento D4 antes de consultar cualquier documento, donde dicho documento D4 proporciona suficientes alternativas, por lo que no habría motivación de consultar otros documentos.”, toda vez que en dicho documento se mencionan 3 tipos de fibras y 3 tipos de dispersión en porcentajes desde 0.25% hasta 5%, lo que significa un gran número de alternativas. “Solo en la tabla 1 se presentan más de 80 alternativas posibles. En conclusión, ante el problema de obtener un panel alternativo, la persona del oficio no buscaría fuera del documento D4 debido a que en dicho documento ya se presenta un gran número de alternativas y no se evidencia la necesidad o razón de buscar alternativas adicionales.”
- De igual manera, la sociedad recurrente considera que en caso de que la persona del oficio se motive a buscar alternativas diferentes a las divulgadas en D4, buscaría alternativas con diferentes fibras poliméricas en lugar de utilizar partículas de madera, es decir, “El documento D4 motiva a la persona del oficio a la utilización de fibras sintéticas y ante la pregunta ‘¿Cómo obtener un panel de yeso reforzado alternativo al conocido en D4?’, la persona del oficio buscaría alternativas con fibras sintéticas y no de madera.”
- Respecto al documento complementario, este estaría relacionado con refuerzos sintéticos y/o poliméricos, y “(...) no utilizaría ningún documento con enseñanzas contrarias como el documento D6.”

A la luz de lo expuesto anteriormente, la sociedad recurrente considera que la invención reclamada en la reivindicación 1 tiene novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, debe tener derecho de patente solicitado.

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

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 paneles de yeso que incluyen productos de madera y aditivos, con el fin de proporcionar una placa de yeso con capacidad de retener medios de fijación suficiente, de manera que no se requiera

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

una lámina de respaldo acoplada a ninguna de las caras de la placa de yeso, a un costo bajo y mayor facilidad de manufactura.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7, una placa de yeso CARACTERIZADA PORQUE comprende

“una matriz de yeso que tiene partículas de madera incorporadas en ella en una cantidad entre 1% peso y 10% peso en relación al yeso, comprendiendo adicionalmente la matriz de yeso un aditivo polimérico, estando el aditivo polimérico presente en una cantidad entre 1 %peso y 12 %peso en relación al yeso:

en donde

no hay una lámina de respaldo acoplada a ninguna de las caras de la placa de yeso;

las partículas de fibras aglomeradas son partículas de madera; y

además en donde el aditivo polimérico se selecciona del grupo que comprende acetato de polivinilo, copolímero de acetato de polivinilo-etileno, pirrolidona de polivinilo entrecruzada con poliestirensulfonato, alcohol polivinílico, metilcelulosa, hidroxietil metilcelulosa, látex de copolímero de estireno-butadieno, látex de éster acrílico, látex de copolímero acrílico, resina de poliéster, resina epoxi, polimetil metacrilato, ácido poliacrílico, almidón catiónico, almidón etilado, dextrina y mezclas de ellos.”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0005625, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 17746 del 20 de diciembre de 2017 y N° 789 del 11 de marzo de 2019. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada. De igual manera, en el Oficio N°17746 se advirtió que los ejemplos allegados no presentan ningún comparativo de paneles de yeso con y sin láminas de respaldo, lo que no permite identificar el aporte técnico. Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar la placa de yeso, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 –MX 2011 010213, D2 – US 2012/0034441 – y D3 – US 5,641,584, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0005625 del 6 de junio de 2017.

Con base en las objeciones expuestas por el Despacho en el primero Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0005625 del 14 de marzo de 2018, conformado por 14 reivindicaciones; de igual manera en el Oficio N° 789 se le comunicó nuevamente a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada. De igual manera, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar la placa de yeso, esto frente a las enseñanzas de los documentos D4 –Alfonso García Santos, Informes de la construcción–, D5 –WO 2014/138283–, D6 –US 5,320,677– y D7 –US 4,239,716–.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0005625 del 30 de mayo de 2019, conformado por 7 reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 31691 del 30 de julio de 2019, el Despacho decidió denegar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 7 al estimar que no cumplieron con el requisito establecido en el (los) artículo(s) 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

3.2 Falta de claridad de la Resolución de denegación.

En cuanto al documento resolutivo recurrido, la sociedad recurrente considera que no es clara, toda vez que el encabezado de dicho documento es contrario a su parte resolutive. De lo anterior, este Despacho encuentra que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que existió un error, el cual se atribuye que es de tipo mecanográfico, ya que como bien lo expresa la recurrente, hay una diferencia entre lo mencionado en el encabezado y el resuelve. De igual manera es del caso advertir que si bien el inicio de la resolución menciona que se otorga una patente, es claro que el total del cuerpo de la resolución y su parte resolutive concuerdan con la denegación del privilegio de patente, por tanto, se reitera que el error fue de tipo mecanográfico.

3.3 Análisis de Patentabilidad.

Respecto al estudio de patentabilidad, es de mencionar que son correctas las apreciaciones de la sociedad recurrente, en cuanto a que las reivindicaciones 1 a 7 fueron denegadas por carecer de nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D4 (Comportamiento mecánico de yeso reforzado con polímeros sintéticos) y D6 (US 5320677).

3.3.1 Modificación al capítulo reivindicatorio.

En lo relacionado con la presentación de modificaciones al capítulo reivindicatorio, allegadas junto al memorial del recurso, es del caso señalar que 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 allegado bajo el radicado N° NC2019/0009839, el cual está conformado por una reivindicación independiente comprendida en la categoría de producto y 6 reivindicaciones dependientes, presenta las siguientes modificaciones:

- En la reivindicación independiente 1 y reivindicación dependiente 3 se cambió la frase: *“partículas de fibras aglomeradas”*, por *“partículas de madera”*. Las nuevas reivindicaciones 2 y 4 a 7 corresponden a las mismas del capítulo anterior, es decir, no presentan modificación.

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 confirma el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se presenta con el recibo N° 1976976, por lo tanto el capítulo reivindicatorio se acepta para estudio.

3.3.2 Cumplimiento del requisito de novedad.

Respecto al requisito de novedad objetado en el segundo requisito de patentabilidad bajo las enseñanzas de los documentos D4, y D5, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la inclusión de la materia contenida en la antigua reivindicación 4, donde se especifica que las partículas de fibras aglomeradas

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

son de madera, en la nueva reivindicación 1, permite superar su falta de novedad, toda vez que dicha característica no se encuentra anticipada por el documento D4 - considerado como el más cercano-, tal y como se evidencia en la tabla 1 de la resolución recurrida.

3.3.3 Cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

En lo relacionado con el problema técnico que busca resolver la presente invención, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que lo que el objeto de la invención, es desarrollar paneles de yeso que incluyen productos de madera y aditivos, con el fin de proporcionar una placa de yeso con capacidad de retener medios de fijación suficiente, de manera que no se requiera una lámina de respaldo acoplada a ninguna de las caras de la placa de yeso, a un costo bajo y mayor facilidad de manufactura. Lo cual se logra por medio de una placa de yeso que comprende una matriz de yeso que tiene partículas de madera incorporadas en ella, comprendiendo adicionalmente la matriz de yeso un aditivo polimérico, estando el aditivo polimérico, en donde no hay una lámina de respaldo acoplada a ninguna de las caras de la placa de yeso.

Ahora bien, respecto a las ventajas técnicas relacionadas con las partículas de madera incrustadas, la sociedad recurrente menciona que estas proporcionan a la placa de yeso la capacidad para retener los medios de fijación de modo que no se requiera una lámina de respaldo. De lo anterior, es necesario advertir que en ninguna ejemplificación de la presente solicitud -detallados en los ejemplos 1 a 4-, ni en los resultados de la resistencia al arrancamiento de tornillos, se puede evidenciar que las partículas de madera le den al yeso la capacidad de retener medios de fijación de modo que no requiera una lámina de respaldo.

Lo anterior debido a que en todos los ejemplos, e inclusive en los ejemplos comparativos 1 y 2, se incluyeron chips de madera en un 3% en peso en relación con el yeso, con una dimensión máxima de 1-20 mm y un grosor de 0.5-3 mm, sin que se realizara algún ensayo comparativo que no incluyera chips de madera, esto con el fin de demostrar la efectividad de su inclusión. De igual manera se advierte que los elementos comparativos en todos los ejemplos tenían relación con la selección del aditivo polimérico y en la adición de fibras de vidrio, así:

Elementos	Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. Comp. 1	Ej. Comp. 2
Estuco	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chips de madera en una cantidad de 3 %peso en relación al estuco. Los chips de madera tenían una dimensión máxima en el rango de 1-20 mm y un grosor de 0,5-3 mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almidón de maíz (de Tate & Lyle) en una cantidad de 6 %peso en relación al estuco.	✓	-	✓	-	-	-
Acetato de polivinilo (Vinamul 4841) en una cantidad de 12 %peso en relación al estuco;	-	✓	-	✓	-	-
Fibras de vidrio en una cantidad de 2 %peso en relación al estuco.	-	-	✓	✓	✓	-
Resultado Resistencia al arrancamiento de tornillos	523 ± 88	795 ± 93	794 ± 82	1097 ± 131	336 ± 46	177 ± 95

Del cuadro anterior se puede evidenciar que los mejores resultados de resistencia al arrancamiento fueron obtenidos de las composiciones de los ejemplos 2 a 4, en los cuales se modificó el aditivo o se incluyó la fibra de vidrio, por ejemplo: en las pruebas de los ejemplos 3 y 4 se adiciono fibra de vidrio, sin embargo, en el ejemplo 3 se utilizó almidón de maíz, mientras que en el ejemplo 4, acetato de vinilo. Evidenciando que con la aplicación de acetato de vinilo se obtuvo los mejores resultados de resistencia, por lo que

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

este Despacho concluye que, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, el efecto no se encuentra relacionado con la adición de los chips de madera, sino principalmente con la variación del aditivo seleccionado.

Adicionalmente a lo anterior, al comparar los resultados del ejemplo 1 y el ejemplo comparativo 2, donde la única diferencia entre ambas composiciones es la adición de un aditivo, la cual logra que el producto final presente incrementos de resistencia superiores al 98% comparado con el panel que no tiene aditivo. Es por tanto, que se reitera que no existe evidencia de un efecto técnico relacionado con los chips de madera.

3.3.3.1 Enseñanzas del documento D4.

Respecto a las enseñanzas del documento D4, la sociedad recurrente menciona que dicho documento divulga combinaciones de fibra sintética y aditivo polimérico, sin embargo, no divulga que no hay necesidad del uso de lámina de respaldo acoplada a ninguna cara de la placa de yeso y la inclusión de partículas de madera. De lo anterior, es de aclarar que, si bien durante el trámite se mencionó que el documento D4 no anticipaba la característica relacionada con la lámina de respaldo, de las enseñanzas de D4 es posible establecer que lo divulga de forma implícita al mismo, es decir, el documento D4 “(...) *presenta un estudio de la resistencia mecánica del yeso, basado en refuerzo mediante la adición de polímeros sintéticos, en forma de fibras y dispersiones acuosas (...) Una vez seleccionada y optimizada la adición, se comprueba su idoneidad para la fabricación de placas y se realizan ensayos de resistencia a impacto y tracción*” – subraya fuera de texto- (resumen) y teniendo claro el concepto de que la placa de yeso (cartón yeso) simple consisten en un yeso laminado entre dos capas de cartón, es decir, se compone generalmente de yeso y celulosa, se entiende que la placa elaborada en el documento D4 para realizar las pruebas es una placa simple, sin que incluya láminas de respaldo.

Ahora bien, respecto a la diferencia de partículas de fibra adicionadas en la matriz de yeso, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuando a que son fibras diferentes ya que la presente solicitud incluye fibras de madera, y el documento D4 adiciona fibras sintéticas, por tanto, aunque dicho documento D4 anticipe la mayoría de las características técnicas esenciales reclamadas, no presenta ninguna sugerencia o motivación razonable que le indique al técnico medianamente versado en la materia la posibilidad de cambio de una fibra sintética a una fibra celulósica. Para sustentar lo anterior, se realizara un análisis en detalle como siguiente a continuación.

3.3.3.2 Enseñanzas del documento D6.

En cuanto a las enseñanzas del documento complementario D6, la sociedad recurrente menciona que aunque describe una placa de yeso con partículas de madera, sin que incluya una lámina de respaldo, la persona del oficio no cambiaría lo divulgado en la pareja documental D4 y D6, ya que lo contenido en el documento D6 va en contra de las enseñanzas directas en el documento D4, toda vez que usa como fibras aglomeradas de madera y no fibras sintéticas, por lo cual, es preciso revisar, a través del método problema solución, los argumentos de la recurrente, así:

- De la evaluación de la selección del documento D4 como el más cercano a la invención, este Despacho encuentra pertinente advertir que si bien D4 se encuentra dentro del mismo campo de la presente solicitud y anticipa la mayoría de las características técnicas reclamadas, no es el más cercano a la materia reclamada, toda vez que sus enseñanzas se enfocan únicamente a placas de yeso con refuerzos sintéticos, sin que mencione o sugiera la posibilidad de otro tipo de

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

refuerzos, como por ejemplo, los celulósicos, más aun, en las conclusiones del experimento, el documento D4 señala la selección de dos tipos de fibras de polímeros idóneos para reforzar al yeso, entre la que se encuentra: *“El polipropileno por ser polarmente simple y facilitar adherencia, siendo más resistente que los celulósicos, y por no reaccionar con los plastificantes (...) Como limitaciones presenta una fragilidad a bajas temperaturas, y poca resistencia al envejecimiento por la acción de los rayos ultravioleta.”* –subraya fuera de texto- (Pág.71)

- Por lo tanto, se advierte que son ciertas las apreciaciones de la sociedad recurrente, en cuanto a que las enseñanzas del documento D4 alejarían al técnico medianamente versado en la materia al uso de fibras de madera, toda vez que refiere únicamente ensayos con fibras sintéticas, y no presenta ningún indicio o alternativa de la aplicación de otro tipo de fibras.
- Y en cuanto a la solución del problema técnico objetivo, es correcto que aunque se formule como una alternativa, las enseñanzas del documento D4 no revelan alternativas para sustituir las fibras sintéticas por las fibras celulósicas, toda vez que no son preferentes al considerarlas menos resistentes que las fibras de polipropileno, tal como se explicó en párrafos anteriores, por lo que no habría sugerencia o motivación razonable para combinar las enseñanzas de la pareja documental D4 y D6, es decir, no hay motivación para sustituir la fibra de madera divulgada en D6 en la matriz de yeso divulgada en D4.

Con lo cual, es claro que la selección del documento D4 como el más cercano a la invención reclamada no fue el más acertado y como consecuencia, el análisis de nivel inventivo presentado en la resolución recurrida no cuenta con todos los fundamentos técnicos para su desarrollo.

3.3.4 Claridad de la materia reclamada.

Del análisis realizado a la materia reclamada, particularmente en lo que refiere a la divulgación y ejemplificación de la composición de la matriz de yeso, es claro que si bien se reclama que la cantidad de chips de madera se encuentra presente en un rango entre 1 y 10%, sin embargo, este Despacho reitera, tal como se mencionó en el ítem 3.3.3, en la memoria descriptiva solo se ejemplificó un valor de 3% en peso en relación con el yeso, es por tanto que se considera que el rango hasta 10% no es una razonable generalización de la materia reclamada, es decir, carecería de sustento descriptivo, por tanto, no cumpliría con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Finalmente, en vista del resultado del último examen de patentabilidad, donde se encontró que la presente invención no cuenta con carácter inventivo, y como resultado a lo expuesto en el desarrollo del presente escrito, este Despacho encuentra necesario evaluar nuevamente el cumplimiento de dichos requisitos -novedad y nivel inventivo-, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, toda vez que el uso de partículas de madera y aditivos en matriz de yeso podrían eventualmente estar anticipados por documentos del estado de la técnica¹, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los 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 encuentre impedida por otras disposiciones de la

¹Como por ejemplo, véanse los documentos: JP 9-227207; JP 5.-130724; US2005/126437; US 2003/219580; US5817262.

Resolución N° 75781

Ref. Expediente N° NC2017/0005625

norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello 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 presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

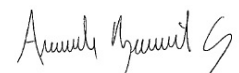
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 31691 del 30 de julio de 2019, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución la sociedad SAINT-GOBAIN PLACO S.A.S, 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 20 de diciembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.12.20
17:01:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

