

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203131

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 21547 del 17 de junio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PLACA DE CONSTRUCCIÓN, QUE COMPRENDE UNA MATRIZ DE YESO QUE TIENE UN ADITIVO POLIMÉRICO, UN PRIMER GRUPO DE FIBRAS Y UN SEGUNDO GRUPO DE FIBRAS QUE POSEE FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 7 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo. Asimismo se objeta por no cumplir con el requisito de claridad y concisión, establecidos en el artículo 30 de la citada norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de julio de 2019 con el No. NC2019/0008289, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SAINT-GOBAIN PLACO SAS., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En principio, la sociedad recurrente hace una síntesis del trámite administrativo desde la presentación de la presente solicitud bajo el número de expediente NC2017/0005623 del 6 de junio de 2017, hasta la fecha de la resolución de denegación, donde se concluye que la presente invención carece de nivel inventivo.

Posteriormente, y con base en los artículos 14, 30, 34 y 45 de la Decisión 485 procede a fundamentar sus argumentos con el fin de demostrar la patentabilidad de la presente invención, así:

La sociedad recurrente expresa que las reivindicaciones 1 a 7 fueron denegadas por carecer de nivel inventivo a la luz de los documentos D3 (MX 2009004680) y D2 (US 8,187,423) y requeridas por el artículo 30 de la Decisión 486 por “(...) incumpliendo que nunca fue notificado por este despacho hasta la resolución donde se niega la patente como se explica en detalle más adelante.”

2.1 Violación al debido proceso.

La sociedad recurrente expresa que en la sección 6.2 de la resolución recurrida de objeta la falta de concisión de las reivindicaciones 1 a 4, a lo cual considera que “(...) este Despacho debió notificar la carencia de dichos requisitos antes de negar la solicitud en virtud de lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486 que establece lo siguiente:

‘Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante...’

Por lo tanto, dichas objeciones de la sección 6.2 no fueron notificadas en ninguno de los Oficios N°17577 o N°11649 a pesar que era materia conocida en dichos oficios, por tanto,

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

“(...) solicita a este Despacho que, en virtud del debido proceso que se debe llevar en toda actuación administrativa se le dé la oportunidad al solicitante y estudie el nuevo capítulo reivindicatorio que ahora se presenta el cual soluciona las objeciones de concisión desconocidas por el solicitante hasta la notificación de la Resolución que ahora se impugna...”

2.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones, en el cual se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 y 2 con el fin de superar las objeciones de concisión de la sección 6.2 de la resolución recurrida. De igual manera explica que la nueva reivindicación 1 corresponde a las antiguas reivindicaciones 3 a 6, con lo cual considera demuestra la novedad y nivel inventivo de la materia reclamada. De igual manera aclara que dichas modificaciones se encuentran soportadas en las antiguas reivindicaciones 4 a 6 y en la página 5, líneas 1 a 14 del capítulo descriptivo.

Complementario a lo anterior explica que la nueva reivindicación 1 es la única reivindicación independiente de la solicitud, la cual *“(...) especifica que las longitudes de las fibras orgánicas e inorgánicas tienen los siguientes rangos: ‘las fibras basadas en celulosa tienen una longitud en el rango de 200 micrones a 1,8 mm’.*”

2.3 Estudio de Patentabilidad.

2.3.1 Novedad de la presente invención.

Inicialmente la sociedad recurrente explica que el documento D3 divulga la producción de un tablero de yeso *“(...) que comprende almidón en una cantidad entre 0,5 y 10% en peso con respecto al estuco (D3, Reivindicación 4), fibras de papel de hasta 2% en peso con respecto a las fibras de estuco y vidrio hasta 2% en peso con respecto al estuco (D3, Reclamación 21).”,* sin que mencione que la longitud de las fibras de vidrio se encuentre entre 2 y 10 mm y que las fibras de papel se encuentren en una longitud entre 200 micrones y 1,8 mm en las placas de yeso, tal y como ahora se reclama.

Por su parte, el documento D2 no divulga paneles de yeso que incluyan matriz de yeso *“(...) que a la vez comprendan simultáneamente fibras inorgánicas (fibras de vidrio) y fibras orgánicas (fibras celulósicas). Aunque el Examinador afirma que la Columna 2, líneas 7 a 14, del documento D2 revelar usar una combinación de fibras, esta sección del documento D2 solo describe el uso de fibras celulósicas de diferentes fuentes en una matriz de arcilla. Como tal, el documento D2 no describe la inclusión de fibras inorgánicas y orgánicas en una matriz de yeso.”*

De igual manera resalta que el documento D2 divulga una cantidad *“(...) casi infinita de combinaciones de tipos de fibras, longitudes de fibras y materiales compuestos. Como tal, la persona del oficio medianamente versada en la materia buscaría las revelaciones habilitadas de los Ejemplos 1 a 10 para guiarse, en donde ninguno de estos ejemplos comprende un material que contiene dos tipos de fibra, y mucho menos fibras de vidrio y fibras celulósicas simultáneamente.”*, ni mucho menos una matriz de yeso con fibras de vidrio con una longitud entre 2 y 10 mm, ya que es totalmente silencioso al respecto.

Nuevamente explica que si bien el examinador menciona que en la columna 9, líneas 29 a 67 de dicho documento D2 se divulga la longitud de fibras de vidrio, sin embargo, aclara

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

que “(...) la gran cantidad de longitudes descritas en esta sección se relacionan únicamente con ‘Fibras celulósicas y lignocelulolicas’ como explícitamente los establece el subtítulo de la sección en la línea 29. Por lo tanto, la frase ‘fibras de refuerzo, que se puede obtener de cualquier fuente’ (...) se refiere a la fuente vegetal de las fibras celulósicas y lignocelulolicas [sic], y no se proporciona información sobre la longitud de las fibras de vidrio.”

Con lo cual, la sociedad recurrente afirma que en los análisis de patentabilidad se admite la novedad de la nueva reivindicación 1 ya que el documento D2 no revela el uso de 1 a 20% en peso de almidón.

2.3.2 Nivel inventivo de la materia reclamada.

La sociedad recurrente menciona que el documento del estado de la técnica que es más cercano a la presente invención es el documento D3, por dirigirse a “(...) *placas de yeso y describe el uso simultáneo de fibras de papel y fibras celulósicas en dichas placas.*”

Ahora bien, con base en las modificaciones realizadas en la nueva reivindicación 1, la sociedad recurrente considera que las diferencias entre el documento D3 y la materia ahora reclamada son:

- “*las fibras de vidrio tienen una longitud en el rango de 2 a 10 mm*”
- “*las fibras orgánicas son fibras basadas en celulosa*”
- “*las fibras basadas en celulosa tienen una longitud en el rango de 200 micrones a 1,8 mm*”

Explica que dichas características distintivas proporcionan un efecto técnico “(...) de mejorar la resistencia de fijación (fuerza de extracción del tornillo) de la placa de yeso.”, lo que se demuestra en la comparación de los ejemplos 1, 2 vs los ejemplos comparativos 1, 2, respectivamente, los cuales muestran que “(...) *la combinación de fibras de vidrio y celulosa dentro de los rangos reivindicados aumenta significativamente la resistencia de extracción del tornillo (188.9 N (62%) y 135.5 N (25%), respectivamente)*”, con lo cual, el problema técnico es la provisión de placas de yeso con una mejor resistencia de fijación.

De lo anterior, considera que “*A partir del documento D3, la persona de oficio no vería la provisión de fibras de vidrio y fibras de celulosa dentro de los intervalos reclamados como una solución obvia para aumentar la resistencia de fijación de su placa de yeso.*”, toda vez que dicho documento D3 es silencioso sobre la longitud de las fibras que se agregan en la placa de yeso. Es más, explica que con base en las enseñanzas del documento D3 la persona del oficio “(...) *no estaría motivada para modificar la materia de dicho documento para proporcionar la placa de yeso de la nueva Reivindicación 1.*”

Reitera que dicho documento D3 no demuestra que “(...) *la inclusión de un segundo grupo de fibras en las placas de yeso mejore su resistencia a la fijación, o cualquier otra resistencia para dicho material. La persona del oficio reconocería que aunque la fibra de celulosa está incluida en la Formulación B en comparación con la Formulación A (que no contiene fibras de celulosa), también se aumentaron las cantidades de almidón pregelatinado, dispersante y trimetafosfato de sodio entre dichas formulaciones. Como tal, la mejora de la resistencia a la tracción de clavos (resistencia de fijación) y la resistencia a la flexión de la Formulación B en comparación con la Formulación A no se puede atribuir a la provisión de fibras de vidrio y celulosa. A esto sumado que, la placa de control tiene una mayor resistencia a la tracción de clavos (resistencia de fijación) que la formulación B (...) en general el documento D3 no tiene ninguna motivación para que la persona del oficio medianamente versada en la materia proporcione las características*

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

diferenciadoras de la nueva Reivindicación 1 ausentes en las placas descritas en el documento D3.”

Complementario a lo anterior, explica que no es posible la combinación de la pareja documental D3 y D2, ya que el documento D2 busca solucionar el problema de dispersión de fibras dentro de los materiales con el fin de evitar que se agrupen, sin que mencione la resistencia de la fijación de las placas de yeso, *“De hecho, el documento D2 no menciona las placas de yeso ni sus propiedades técnicas deseables.”* Por tanto *“(…) la persona del oficio no buscará combinar las enseñanzas del documento D2 con el documento D3, ya que el documento D2 no contiene ninguna sugerencia sobre la incorporación de fibras inorgánicas y orgánicas en ningún material, y mucho menos en el yeso.”*

Con el fin de dar mayor explicación, la sociedad recurrente menciona que *“(…) las enseñanzas del documento D2 alejan a la persona experta de la inclusión de cualquier fibra en el yeso, como se evidencia en el Ejemplo 10, que es la única implementación que aprovisiona fibra dentro de yeso (alta fibra y baja fibra en comparación con el control), donde se reduce severamente la resistencia a la compresión de los cilindros de yeso (…)* el documento D2 no divulga ninguna de las características de la placa de yeso de nueva la Reivindicación 1, características también ausentes en el documento D3.”

2.3.3 Análisis en retrospectiva.

La sociedad recurrente considera que la conclusión de que la placa de yeso de la reivindicación 1 es obvia a la luz de los documentos D3 y D2 *“(…) corresponde a un resultado de una visión retrospectiva (…)* al menos por la razón de que ambos documentos, D2 y D3, carecen de cualquier enseñanza relacionada con el impacto de la longitud de fibra en la resistencia de fijación.”

Igualmente resalta que *“(…) adicional a los ejemplos 1 a 10, el documento D2 tiene miles de combinaciones de posibles alternativas a las dimensiones de las fibras.”*, y contrario a esto, la presente invención reclama los rangos de longitud de fibra entre 2 y 10 mm y fibras de celulosa con una longitud de rango de 200 micrones y 1,8 mm, *“(…) lo cual es mucho más específico de la extremadamente amplia variedad de alternativa [sic] que se dependen de la divulgación del documento D2.”*

Reitera que las características de longitud de la fibra de vidrio y de las fibras de celulosa, genera una ventaja técnica *“(…) corresponde al mejoramiento de la resistencia de fijación (fuerza de extracción del tornillo) como se evidencia en los ejemplos 1 y 2, y en general a lo largo de la descripción de la presente solicitud. Por lo tanto el solicitante sostiene que la nueva reivindicación 1 muestran resultados inesperadamente superiores cuando se comparan con las enseñanzas de los documentos D3 y D2, de tal manera que las reivindicaciones de la solicitud no son obvias ni evidentes con respecto a dichas referencias citadas.*

Nótese que, inclusive si las nuevas características fueron consideradas divulgadas por alguno de los documentos D3 o D2, que como ya se explicó anteriormente no son divulgadas, la presente solicitud puede referirse a una invención de selección.”, lo anterior, debido a que reclama un rango de longitudes de fibra más reducido respecto al estado de la técnica y presenta una ventaja técnica que no se encuentra divulgada en el estado de la técnica.

“En vista de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la placa reclamada en la nueva reivindicación 1 no se encuentra comprendida dentro de las enseñanzas de los

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

documentos D2 o D3, por lo que se concluye que la solicitud cuenta con novedad y nivel inventivo.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a paneles de yeso que incluyen una matriz de yeso con un aditivo polimérico y fibras orgánicas e inorgánicas, con el fin de proporcionar una placa de yeso con capacidad mejorada de retener medios de fijación, 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 y 2, una placa de yeso CARACTERIZADA PORQUE comprende

“una matriz de yeso que tiene un almidón distribuido en ella en una capacidad de al menos 1% peso y menor a 20% peso en relación al yeso, teniendo adicionalmente la matriz de yeso fibras incorporadas en ellas, en donde las fibras comprenden una mezcla de fibras inorgánicas y orgánicas,

en donde las fibras inorgánicas son fibras de vidrio y las fibras de vidrio tienen una longitud en el rango de 2 a 10 mm, y

en donde las fibras orgánicas son fibras basadas en celulosa y las fibras basadas en celulosa tienen una longitud en el rango de 200 micrones a 1,8 mm;

adicionalmente en donde la mezcla de fibras inorgánicas y orgánicas se encuentran presente en una cantidad menor a 20% peso en relación a la matriz de yeso.”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0005623, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 17577 del 18 de diciembre de 2017 y N° 11649 del 28 de septiembre de 2018. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que se encuentran redactados de forma general e imprecisa. 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 – US2008/0070026 y D2 – US 8,187,423 –, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0005625 del 10 de agosto de 2017.

De igual manera, se advirtió que los ejemplos allegados no demuestran el efecto que aporta la selección de la longitud de las fibras empleadas, ya que solo permiten evidenciar el efecto de combinar dos tipos de fibras –fibra de vidrio largas y fibras de celulosa cortas–, lo cual se evidencia en los ejemplos 1, 2 y ejemplos comparativos 1 y 2, sin que se demuestre el efecto de seleccionar los tamaños de longitud.

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° NC2017/0005623 del 12 de marzo de 2018, conformado por 13 reivindicaciones; de igual manera en el Oficio N° 11649 se le reiteró 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

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

los cuales era posible anticipar la placa de yeso, esto frente a las enseñanzas de los documentos D3 – MX 2009004680– y D2 – US 8,187,423–.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0005623 del 10 de diciembre de 2018, 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 artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

3.2 Violación al debido proceso.

Respecto a los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que la sección 6.2 de la resolución recurrida presenta objeciones que no fueron notificadas en los Oficios N°17577 o N°11649, y por tanto, considera que el Despacho debía notificarle a la recurrente antes de denegar, es preciso mencionar que dichas objeciones fueron motivadas a razón de la modificación presentada al capítulo reivindicatorio en respuesta al segundo examen de patentabilidad y si bien era materia ya conocida, la modificación incurrió en un error de concisión, sin que dicha objeción se presentara en los Oficios trasladados. Por lo tanto, es claro que objetar la falta de claridad al nuevo capítulo reivindicatorio no significa necesariamente que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, por lo que se reitera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta de la solicitante, y se advierte además en este caso que la Oficina tuvo en cuenta al negar por nivel inventivo los mismos antecedentes D3 y D2 previamente trasladados en el Oficio N° 11649.

Complementario a lo anterior, es preciso mencionar que contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente respecto a una nueva notificación, la Oficina no estaba en obligación de trasladar nuevas objeciones de claridad, esto con base en el mismo artículo 45 citado por la recurrente, en su párrafo subsiguiente: *“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”* – subrayado fuera de texto-, lo cual se cumplió cabalmente en el presente caso. Con lo cual, este Despacho concluye que los argumentos de la sociedad recurrente sobre una violación al debido proceso carecen de fundamento.

3.3 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Respecto a la presentación de modificación al capítulo reivindicatorio, allegada junto al memorial del recurso bajo el radicado N° NC2019/0008292 del 29 de julio de 2019, 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° NC2019/0008289, el cual está conformado por una (1)

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

reivindicación independiente comprendida en la categoría de producto (placa de yeso), y una dependiente, capítulo que presenta las siguientes modificaciones:

- La materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 1 a 6 fueron incluidas en la nueva reivindicación 1, la que ahora define el tipo de fibras con sus características particulares.
- La antigua reivindicación 7 no fue modificada en su contenido, solo re enumerada.

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 bajo el recibo N°1963724, por tanto, el capítulo reivindicatorio se acepta para estudio.

3.4 Estudio de patentabilidad

3.4.1 Novedad de la presente invención.

Respecto a la novedad de la materia reclamada, es pertinente resaltar que dicho requisito fue valorado durante el trámite, en el cual se determinó que los antecedentes trasladados D1 a D3 no anticipaban la identidad de la materia reclamada, por tanto, desde el inicio, la invención se objetó por carecer de altura inventiva. Como consecuencia, este Despacho encuentra que le asiste razón a la recurrente cuando sustenta que los documentos D2 y D3 no anticipan la totalidad de la materia reclamada ya que no mencionan que la longitud de las fibras de vidrio se encuentre entre 2 y 10 mm y que las fibras de papel se encuentren en una longitud entre 200 micrones y 1,8 mm en las placas de yeso (D3), o la inclusión de fibras inorgánicas y orgánicas en una matriz de yeso (D2).

3.4.2 Nivel inventivo de la materia reclamada.

Respecto a la selección del documento más cercano a la invención, la sociedad recurrente está de acuerdo en cuanto a que el documento del estado de la técnica que es más cercano a la presente invención es el documento D3, ya que divulga productos de tablero de yeso de y *“(…) describe el uso simultáneo de fibras de papel y fibras celulósicas en dichas placas.”*-subrayado fuera de texto-, tal como lo cita la recurrente.

Frente a las modificaciones de la nueva reivindicación 1 y a las diferencias entre el documento D3 y la materia ahora reclamada, este Despacho encuentra que no le asiste totalmente la razón a la sociedad recurrente, toda vez que si bien el documento D3 no sugiere la longitud de las fibras de vidrio ni la longitud de las fibras orgánicas, dicho documento si divulga que las fibras orgánicas son basadas en celulosa tal como se indica en la cita textual de la recurrente en el párrafo anterior. Con lo cual es claro que persisten las diferencias relacionadas con el tamaño de las fibras orgánicas e inorgánicas en la matriz de yeso.

Ahora bien, respecto al efecto técnico atribuible a dichas características distintivas, la sociedad recurrente considera que se encuentra relacionado con *“(…) mejorar la resistencia de fijación (fuerza de extracción del tornillo) de la placa de yeso.”*, lo cual cuenta con sustento en los ejemplos 1, 2 vs los ejemplos comparativos 1, 2, respectivamente, donde se muestra que *“(…) la combinación de fibras de vidrio y celulosa dentro de los rangos reivindicados aumenta significativamente la resistencia de extracción del tornillo (188.9 N (62%) y 135.5 N (25%), respectivamente)”*. Sin embargo,

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

a partir de dicha información, este Despacho reitera que en ejemplos comparativos no se evidencia de forma clara y directa la incidencia de la longitud de las fibras incluidas en la matriz de yeso, ya que en el cuadro comparativo se indica en su totalidad las características particulares de las fibras de celulosa: concentración, longitud y diámetro, con lo cual no existe evidencia de que la selección de los tamaños de las fibras presenten un efecto técnico inesperado.

Elementos	Ej. 1	Ej. Comp. 1
Estuco	✓	✓
Fibras de celulosa en una cantidad de 2 %peso en relación al estuco. Las fibras de celulosa tienen una longitud prom de 500 micr y un diametro prom de 35 mic.	✓	-
Almidón etilado (Coatmaster K57F) en una cantidad de 5 %peso en relación al estuco.	✓	✓
Fibras de vidrio en una cantidad de 5 % peso en relación al estuco. Tienen una longitud promedio de 6 mm.	✓	✓
Resultado Resistencia al arrancamiento de tornillos	494,9	305,1

Elementos	Ej. 2	Ej. Comp. 2
Estuco	✓	✓
Fibras de celulosa en una cantidad de 5 %peso en relación al estuco. Las fibras de celulosa tienen una longitud prom de 500 micr y un diametro prom de 35 mic.	✓	-
Almidón etilado (Coatmaster K57F) en una cantidad de 10 %peso en relación al estuco.	✓	✓
Fibras de vidrio en una cantidad de 5 % peso en relación al estuco. Tienen una longitud promedio de 6 mm.	✓	✓
Resultado Resistencia al arrancamiento de tornillos	671	535,5

Respecto al documento complementario -documento D2-, el cual se encuentra dirigido a compuestos reforzados con fibra, particularmente a un proceso para la dispersión de fibra en agua y arcilla, que pueda sea útil en la fabricación de compuestos reforzados con fibra, como compuestos termoplásticos reforzados con fibra, por ejemplo: productos de cartón, arena para gatos y/o materiales de construcción livianos que comprenden fibra (Resumen), un cemento configurable hidráulicamente, o que comprende arcilla y fibras (Col.2, líneas 53 a 60).

De lo anterior, es posible establecer que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que “(...) el documento D2 no menciona las placas de yeso ni sus propiedades técnicas deseables.”, esto debido a que no se encuentra en el mismo campo técnico de la invención. Como consecuencia, el documento D2 no cumple con los requisitos para que sea considerado para resolver el problema técnico objetivo, al no contener ninguna sugerencia sobre paneles de yeso que incluyan matrices con fibras inorgánicas y orgánicas.

Por otro lado, este Despacho considera pertinente aclarar que respecto a las enseñanzas relacionadas con el largo de las fibras, el documento D2 presenta rangos amplios para fibras orgánicas que van entre 0.5 mm hasta 26 mm, o fibras de madreas suaves entre 0.01 a 0.1 mm; y las fibras inorgánicas-sintéticas en rangos entre 2 mm a 15 mm (Col.11, líneas 13 a 67), o entre 4 a 26 mm (Col.12, líneas 1 a 10), sin que se ejemplifique un valor o rango particular, por tanto, no presenta información suficiente para motivar al técnico a seleccionar el rango de la longitud de dichas fibras.

Ref. Expediente N° NC2017/0005623

Ahora bien, respecto a los argumentos sobre el ejemplo 10 del documento D2, este Despacho encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que es el único ejemplo que implementa fibras con cementos de yeso. De igual manera es correcto que considera que dichas enseñanzas alejarían a la persona experta de la inclusión de cualquier fibra en el yeso, ya que de la comparación de concentración de fibras se encuentra que la inclusión de alta fibra y baja fibra en comparación con el control, se reduce severamente la resistencia a la compresión de los cilindros de yeso. Como consecuencia, es claro que el documento D2 no contiene información suficiente que permita que el técnico medio se motive a seleccionar los rangos de longitud de las fibras orgánicas e inorgánicas del documento D3.

3.4.3 Análisis en retrospectiva.

Respecto al análisis de nivel inventivo, particularmente en la aplicación del método problema-solución, y con base en lo expuesto en el ítem anterior, este Despacho encuentra que dicho análisis presenta un aspecto subjetivo, esto debido a que los documentos del estado de la técnica no presentan toda la información o enseñanzas suficientes para derivar de manera evidente la materia reclamada. En otras palabras, del análisis aquí desarrollado se confirmó que en el documento D3 no existe información relacionada con la longitud de las fibras adicionadas a la matriz de yeso, adicionalmente se advirtió que aunque el documento D2 divulga rangos de longitudes de fibras, presenta rangos y combinaciones muy variadas que no permiten derivar de forma obvia el rango reclamado.

Adicionalmente, este Despacho resalta que la información divulgada en el documento D2 no está directamente relacionada a matrices de yeso para paneles de yeso. De tal suerte que le asiste razón a la sociedad recurrente donde menciona que la conclusión a la que llegó la resolución recurrida sobre la falta de altura inventiva de la solicitud, frente a las enseñanzas de la pareja documental D3 y D2 presenta inconsistencias, por tanto es indispensable su re examinación.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de las sociedad recurrente respecto a la ventaja técnica relacionada con la longitud de la fibra de vidrio y de las fibras de celulosa, este Despacho reitera lo dicho a través del trámite administrativo -las pruebas técnicas van dirigidas a evaluar la mejora con matrices de yeso que incluyen las fibras celulósicas a una concentración específica y características de longitud particulares vs matrices que no contienen dichas fibras, sin que las pruebas se encuentren enfocadas a evaluar que la mejora de la resistencia de fijación variando la longitud de las fibras-, por tanto, es claro que la diferencia encontrada es una diferencia sin efecto técnico atribuible.

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 los requisitos de -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 fibras orgánicas e inorgánicas, junto con 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

¹ Como por ejemplo, véanse los documentos: JP2005205879; JP2009299460; WO14207098.



Ref. Expediente N° NC2017/0005623

la 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:

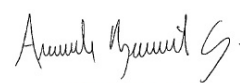
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 21547 del 17 de junio de 2019, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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 4 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.05.04
23:04:42 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

