

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16096

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

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° 71387 del 9 de noviembre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “RECUBRIMIENTO ACÚSTICAMENTE TRANSPARENTE”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 9 no cumple con el requisito de nivel inventivo. De igual manera se objetó la claridad de la materia reclamada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0015475, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad USG INTERIORS, LLC., interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

Con fundamento en las disposiciones del artículo 34, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, en las cuales se realizó la siguiente modificación:

- Se limita el alcance de la nueva reivindicación 1 al *“incluir algunas de las características de la antigua reivindicación dependiente 5, específicamente aquellas relacionadas con el hecho que las partículas de relleno son esferas huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada, esto con el propósito de crear una mayor diferencia entre la presente invención y el estado del arte, tal como se demostrará más adelante.”*

De lo anterior, la sociedad recurrente considera que *“las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de superar las objeciones de nivel inventivo, planteadas por el examinador en la resolución contra la cual se está presentando recurso de reposición.”*

2.2 Sobre la claridad de la materia reclamada.

Respecto a las objeciones de claridad elevadas en el trámite, la sociedad recurrente insiste que el capítulo reivindicatorio allegado desde el inicio es claro y *“puede ser entendido por una persona con conocimientos medios en la materia, es decir, una persona medianamente experta en el campo técnico, además que con las respuestas a los múltiples oficios de fondo (como se indicaron en el punto a. del presente memorial) se ha explicado en una pluralidad de oportunidades a qué se refieren las partículas de relleno, así como el pigmento.*

(...)



Ref. Expediente N° NC2019/0002968

Como se ha explicado en diversas oportunidades y que parece no haber sido tenido en cuenta por el examinador, la descripción además define y especifica [sic] a qué se refiere con el pigmento y las partículas de relleno de mayor tamaño...”, con lo cual, la “persona medianamente versada en la materia entendería claramente a qué se refiere el pigmento y las partículas de relleno relativamente grandes que forman parte de la formulación que se desea proteger...”

Con base en lo anterior, la sociedad recurrente considera que el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de claridad, ya que es posible ser “entendido por una persona medianamente versada en la materia, siempre teniendo en cuenta la materia definida en la descripción, la cual debe ser leída por dicho experto de forma total y completa, lo cual además corresponde a sus funciones como examinador de solicitudes de patente.”

2.3 Sobre en estudio de nivel inventivo.

Con base en lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, la sociedad recurrente considera que la evaluación del nivel inventivo no cumplió con los requisitos ya que el documento D6 “no está relacionado con el mismo campo técnico de la presente invención, tal como se demostrará a continuación.”

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente expresa que dicho análisis “**es totalmente inadecuado e inaceptable**, toda vez que no está teniendo en cuenta **todas** las características de la formulación que se desea proteger y definidas en la reivindicación independiente 1, sino que simplemente analiza las que él/ella considera como las “Características esenciales”, dejando por fuera una serie de componentes y elementos que sí son **esenciales** para reproducir la formulación que se desea proteger” –subrayado y negrita original de texto–.

Ahora bien, en cuanto a la conclusión a la que llegó el examinador relacionada con la falta de efecto técnico asociado a la diferencia entre el documento D1 y la presente solicitud, la sociedad recurrente reitera que “una persona medianamente versada en la materia y con conocimientos y experiencia suficientes en el análisis de solicitudes de patente, podría reconocer que la invención en ningún momento pretende solucionar un problema relacionado con la obtención de una “composición alternativa” a la que ya se encuentra divulgada previamente en el estado del arte, específicamente en el documento D1 (...), hecho que parece no haber sido realizado por el examinador del presente caso, ya que en múltiples oportunidades (en total 4 incluyendo la resolución para la cual se presenta este Recurso de Reposición) indicó que no había cumplimiento del requisito de nivel inventivo basándose en supuestos y en el planteamiento de un problema que no corresponde al abordado y definido en la presente solicitud, como se indicó anteriormente.”

Asimismo, la sociedad recurrente argumenta su desacuerdo frente al planteamiento de una solución alternativa ya que “toda invención **siempre** va a partir o surgir de un problema o una necesidad existente, de lo contrario no sería una invención sino simplemente una alternativa a algo existente, como supuestamente lo reconoce erróneamente el examinador en el presente caso...”

Ahora bien, teniendo en cuenta la limitación de la nueva reivindicación 1, en la cual se definió que “(...) **las partículas de relleno representan un mayor volumen de sólidos con una tasa de absorción baja, en donde las partículas de relleno grandes son esferas huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada**” –subrayado original de texto–, la sociedad recurrente considera que la invención es diferente a la composición de puntura divulgada

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

en D1, ya que si bien “*menciona una composición de recubrimiento de pintura (...) en ningún momento se divulga una pintura como tal, es decir, no se menciona que la composición contenga algún tipo de pigmento que permita obtener un color deseado para recubrir un sustrato, donde dicha composición de pintura **mantenga las propiedades de transparencia al sonido**” –subrayado y negrita original de texto–.*

En cuanto a la concentración de volumen de pigmento, en la tabla 1 de la resolución recurrida se indica que este valor es afectado por la información contenida en la columna 3 tabla de D1, sin embargo, la sociedad recurrente aclara que “*A partir de dicha tabla del documento D1, un experto medianamente versado puede ver claramente dicha composición define dos tipos de relleno totalmente diferentes, uno de 70% de sólidos en peso y otros de 100% de sólidos en peso, pero donde la concentración o la cantidad de dichos rellenos es de 33.78% y 50.95%, respectivamente, pero no se encuentra ninguna definición de una “cantidad de 93%” como lo menciona el examinador en la Resolución 71387.*”

Como consecuencia, considera que el experto usa el relleno de D1, “*no llegaría a una cantidad como la usada en la presente invención, sino que máximo se vería motivado a utilizar dicho relleno en una cantidad de 50.95%, que es la indicada en dicha anterioridad, asumiendo que el experto utiliza el relleno que está compuesto de 100% de sólidos, aunque esto no lo podría saber con sus conocimientos al momento de la presentación de la solicitud prioritaria de la presente solicitud.*”

De manera complementaria, la sociedad recurrente considera que dicha diferencia no se suple bajo las enseñanzas del documento D6 ya que “*el mismo únicamente llegaría a obtener una cantidad de hasta 60% del relleno (...) Claramente, si se combinaran las enseñanzas de D1 y D6 se podría obtener una composición o formulación de pintura (esto teniendo en cuenta que D6 no menciona una composición sino un “azulejo”, pero asumamos que el experto tiene el conocimiento para combinar y obtener una pintura), la cual contendría máximo 60% de pigmento o relleno, pero en donde dicho relleno no correspondería a partículas tridimensionales ni de un tamaño particularmente grande, como se define en la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud. Además, es importante tener en cuenta que la presente invención contiene relleno o pigmento en una proporción de 50 a 99%, dejando así por fuera un rango importante de valores que tienen un efecto técnico sorprendente sobre el estado del arte.*”

La sociedad recurrente resalta que ni el documento D1 ni D6 mencionan las esferas grandes huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada, por el contrario el documento D1 se limita a señalar que “*las partículas de relleno se pueden seleccionar de piedra caliza, perlas de vidrio, sílice o perlita (...) D1 no divulgaría todas las características de la presente invención, esto sumado al hecho que tener unas partículas de relleno con un material específico, como se mencionó anteriormente, es totalmente diferente de las opciones indicadas en la anterioridad, tal como puede ser claro para el experto en la materia.*”

Caso igual sucede con el documento D6, el cual revela que el material de relleno “... se puede seleccionar de arcilla de caolín flotada en aire, lavada con agua, o calcinada, carbonato de calcio o piedra caliza, o silicatos como mica, vidrio, microesferas cerámicas, feldespato, o nefelina sienita (...) Así las cosas, es claro que un experto en la materia no habría tenido ninguna motivación para utilizar esferas huecas hechas de vidrio de borosilicato de cal sodada en una formulación para hacer un recubrimiento acústico en un sustrato, teniendo como punto de partida su conocimiento y las enseñanzas del estado del arte, específicamente los documentos D1 y D6...”

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

2.3.1 Sobre la ventaja técnica.

La sociedad recurrente señala que la inclusión de partículas de mayor tamaño, que son huecas y esféricas, representa una ventaja considerable respecto al estado de la técnica, debido a que incide en la densidad baja del material, y viscosidades alrededor de 66 y 450 BBU a temperatura ambiente, alta velocidad de adelgazamiento por cizallamiento, de la formulación, lo cual se encuentra descrito en la Tabla 1 del capítulo descriptivo, *“donde se enuncian los componentes preferidos que permiten obtener una formulación de recubrimiento sorprendentemente superior.”*

Complementario a lo anterior, explica que dichas propiedades se logran *“... gracias a la inclusión de partículas de relleno que tienen un mayor tamaño a lo usualmente utilizado en la técnica y al hecho que dichas partículas son esferas huecas, lo que permite obtener una densidad relativamente baja porque el material ocupa gran parte del volumen, hecho que no se presenta ni había sido sugerido por ninguno de los documentos D1 y D6.”*

Por otro lado, la sociedad recurrente señala que otra de las diferencias respecto al documento D1 es la viscosidad, ya que para dicho documento el uso de piedra caliza tiene como fin *“... mantener una viscosidad **baja**, es decir, con máximo 8000 cps, lo cual es mucho más bajo a lo definido en la presente invención.”*, con lo cual considera que *“... un experto en la materia no se habría visto motivado a utilizar las enseñanzas del documento D1 con el fin de obtener una formulación como la definida en la presente invención (reivindicación 1), toda vez que al partir de dicha anterioridad el experto habría obtenido una formulación o pintura para sustratos, la cual tiene una viscosidad **baja** debido al uso de componentes sólidos que tienen un tamaño relativamente grande, tal como piedra caliza, aumentando de este modo el contenido de sólidos (en porcentaje de la formulación o pintura), y sin la inclusión de ningún tipo de espesante, ya que se cambiaría la esencia de la invención definida en la anterioridad.”*

Respecto al documento D6, la sociedad llama la atención al hecho *“... que dicha anterioridad divulga un azulejo acústico, más no una formulación para aplicación en un sustrato acústico, esto significa que el azulejo como tal es el que tiene las propiedades acústicas, mientras que la presente solicitud puede ser aplicada sobre cualquier tipo de sustrato para suministrar las propiedades de convertirse en un recubrimiento acústicamente transparente.”*

En este sentido, es claro que un experto en la materia no se habría visto motivado a utilizar las enseñanzas de este documento D6 para combinarlas con las de D1 y así modificar la pintura allí definida para obtener un recubrimiento acústicamente transparente, tal como se ha venido indicando a lo largo del presente memorial y debería ser claro para el experto en la materia teniendo en cuenta las múltiples explicaciones claras que se han suministrado.”

A raíz de todo lo expuesto anteriormente, la sociedad recurrente considera que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 cumplen con el requisito de nivel inventivo establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

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”*.

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

3.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a recubrimientos para placas de yeso que oculten las juntas de encimadas y perforaciones sin disminuir la absorción del sonido de dichas placas y que sea de fácil aplicación y secado rápido.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio aceptado, allegado a esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2019/0002968 del 15 de octubre de 2020 y está conformado por un total de 9 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento.

El ámbito de la protección solicitada, la materia de la reivindicación 1 y sus dependientes corresponde a una formulación para un recubrimiento acústicamente transparente para aplicación en un sustrato acústico, que comprende un aglutinante dispersable en agua y un pigmento que corresponde a partículas de relleno, las cuales son 3D y tienen un tamaño de partícula entre 20 y 900 micras, la formulación tiene una concentración de volumen de pigmento de 50 a 99%, un espesante que suministra una alta viscosidad de 66 a 1450 BBU (unidades Brabender) (5056 cps a 114550 cps) a temperatura ambiente, y un relleno que representa un mayor volumen de sólidos con una tasa de absorción baja.

Por su parte, las reivindicaciones 7 y 8 reclaman un método para recubrir un sustrato acústico con un material acústicamente transparente que comprende las etapas de pulverizar la formulación de acuerdo con la reivindicación 1 sobre el sustrato en forma de gota a una velocidad que permite que las gotas se sequen por evaporación de agua antes de que las gotas se fusionen de manera sustancialmente completa, por lo que se conservan vacíos entre las gotas secas.

Finalmente, la reivindicación 9 reclama un cielorraso acústico monolítico, que comprende una pluralidad de hojas de panel de yeso perforadas cubiertas con un velo acústico y en relación estriada, empalmes entre las hojas que son cubiertos con cinta de empalme y compuesto de empalme, un recubrimiento de múltiples capas de la formulación de la reivindicación 1 formado de gotas pulverizadas depositadas en una forma en la que las gotas entran en contacto con gotas adyacentes mientras retienen su identidad y dejan espacios a lo largo de un espesor del recubrimiento.

3.2 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0002968 del 27 de marzo del 2019. La solicitud fue requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°3816 del 1 de abril de 2020, N°7299 del 18 de junio de 2020 y N°11060 del 3 de septiembre de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 3816, la Oficina presentó objeciones sobre la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, toda vez que se emplea términos que denotan ventajas técnicas, resultados a alcanzar, generales, imprecisos, falta de concisión, y en cuanto al procedimiento reclamado, se objetó porque no se define mediante la secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas, por tanto, no cumple con el requisito de claridad. Por otro lado, la Oficina encuentra que la formulación para un recubrimiento acústicamente transparente para su uso en un sustrato acústico carece de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 -US6284351-, D2 -US6749920-, D3 -US8536259- y D4 -EP1589066-.

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

En respuesta a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 10 reivindicaciones en las categorías de producto y procedimiento, y además, presentó sus argumentos como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2019/0002968 del 12 de junio de 2020.

Revisada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 7299, en el cual plantearon objeciones sobre la materia reclamada en lo relativo a la falta de claridad. En cuanto a la patentabilidad, la Oficina encuentra que la formulación para un recubrimiento acústicamente transparente carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D5 - US8091309-. Si bien la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, en respuesta a dicho requerimiento, la Oficina encontró que la materia reclamada no era inventiva a la luz de los documentos D1 y D6 - US2007277948-, por lo que emitió un tercer examen de fondo bajo el Oficio N°11060.

En consideración al tercer examen de fondo, la sociedad solicitante presentó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta radicada bajo el N° NC2020/0012906 del 15 de octubre de 2020 conformado por nueve (9) reivindicaciones de categoría de producto y procedimiento. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo, por tanto, decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 9, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D6, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486. Adicionalmente concluyó que la materia reclamada no cumplía con los requisitos de claridad establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

3.3.1 Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2020/0015463 del 10 de diciembre de 2020, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de nueve (9) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, con base en lo citado en el apartado 3.1, la Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene una modificación en la nueva reivindicación 1, en la cual se restringió el tipo de partículas de relleno: esferas huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada. Las demás reivindicaciones no sufrieron variación alguna.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N°474882 del 10 de diciembre de 2020, por tanto, son aceptadas para el presente estudio.

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

3.4 Sobre la claridad de la materia reclamada.

Respecto a las objeciones sobre la falta de claridad de la materia reclamada respecto a que no es claro si la frase “*pigmento que corresponde a partículas de relleno*”, es el mismo componente definido como “*un relleno que representa un mayor volumen de sólidos con una tasa de absorción baja.*”, la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la redacción del capítulo reivindicatorio es claro para la persona con conocimientos medios en la materia, ya que es posible reconocer que el relleno que representa un mayor volumen es el pigmento que corresponde a partículas de relleno. En vista de lo anterior, se entiende que la objeción sobre la falta de claridad queda superada.

3.5 Sobre la falta de nivel inventivo.

Con el fin de dar respuesta a los argumentos de la sociedad recurrente, es indispensable realizar la revisión del estado de la técnica, así:

3.4.1 Análisis del estado de la técnica.

Respecto a los argumentos reiterados de la sociedad recurrente donde considera que la materia no fue estudiada en su totalidad, la Oficina insiste que el análisis de patentabilidad realizado durante el trámite tuvo en cuenta todas las características técnicas esenciales reclamadas en la reivindicación independiente 1, es decir, evaluó todos los componentes de la composición reclamada, junto a sus respectivas cantidades, esto en la medida en que fue superada la falta de claridad de la materia reclamada a través de las respuestas dadas a los requerimientos emitidos por esta Oficina, tal como se evidencia en las tablas comparativas de las características esenciales, por tanto, los argumentos que sugieren que el examen se realizó de manera incompleta no proceden.

Frente a la conclusión de la Oficina respecto a que la solución al problema técnico objetivo es una alternativa, si bien es cierto que “*toda invención **siempre** va a partir o surgir de un problema o una necesidad existente...*” tal como lo sugiere la sociedad recurrente, es importante recordar que en la aplicación del método problema-solución, la diferencia o diferencias encontradas entre la solicitud y el estado de la técnica más cercano puede o no involucrar un efecto técnico, de esto se deriva en si el nuevo planteamiento del problema técnico objetivo puede resultar en una alternativa a lo ya conocido, con lo cual, es claro que los argumentos de sociedad recurrente no tuvieron en cuenta dicha posibilidad, por tanto, no son concluyentes.

En cuanto a las diferencias entre la materia contenida en la nueva reivindicación 1 y las enseñanzas del documento D1, la Oficina encuentra que es correcto que no revela que las partículas de relleno grandes son esferas huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada, sin embargo, no le asiste razón en que otra de las diferencias es que dicho documento D1 no divulga una pintura como tal, ya que este especifica que la composición es de revestimiento de pintura para un sustrato absorbente de sonido, la cual debe cumplir con que sea acústicamente transparente (resumen, Col.3, líneas 66 y 67), por tanto dichos argumentos no son persuasivos.

Respecto a la concentración de volumen de pigmento, la Oficina encuentra que si bien es cierto que en ningún aparte del documento D1 sugiere una concentración del 93%, es claro que tal como lo señala la sociedad recurrente, dicho documento divulga que la cantidad de los rellenos de gran tamaño con 100% de sólidos es de 50.95%, por tanto, el valor inferior del rango reclamado -50-99%- se encuentra anticipado, por tanto, dicha característica no es una diferencia respecto al estado de la técnica. En vista de lo anterior,

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

es incorrecto mencionar que exista alguna diferencia respecto al volumen de pigmento, el cual deba ser suplido por las enseñanzas del documento complementario D6.

Ahora bien, respecto a dicho volumen de pigmento, si bien la sociedad recurrente señala que la presente invención contiene relleno o pigmento en una proporción de 50 a 99%, dejando así por fuera un rango importante de valores que tienen un efecto técnico sorprendente sobre el estado del arte, la Oficina reitera que dicho rango no tiene soporte descriptivo, ya que al realizar la suma de los porcentajes de mica y 3M K1 rellenos que se encuentran en el rango de tamaño grande reclamados - entre 20 y 900 micras-, estos no superan el 10% en porcentaje en peso, tal como se resalta en la siguiente tabla.

Tabla 1- Documento D1

MATERIALES	FUENTE	% PESO	EN	RANGO DE % EN PESO	FUNCIÓN
Agua		37,49		(10-70)	Solvente
Natrosol HHXR	DOW Chemical	0,41		(0-2)	Espesante
Tamol 1254	DOW Chemical	0,29			Dispersante
Dióxido de titanio	Tióxido	6,11			Agente de relleno
Haltech HP 42-296	Haltech	15,97		(0,05-80)	Aglutinante de látex
Carbonato de calcio	Omya	29,60		(0-60)	Agente de relleno
Mica P80F	USG	3,70			Agente de relleno
Troykyd D01	Troy Chemical	0,19			Antiespumante
Texanol	Eastman Chemical Co.	0,37			Coalescente
Mergal 174 II	Troy Chemical	0,16		(0-0,3)	Biocida
3M K1	3M	5,70		(1-25)	Agente de relleno
		100,00			

Y si bien, la descripción cita que *“Este material ocupa gran parte del volumen de la formulación debido a su densidad relativamente baja resultante de su estructura de esfera hueca.”*, no existe sustento que indique que dicha concentración tenga un rango en volumen como el reclamado, por tanto, la modalidad preferida no cae dentro del rango reclamado, por tanto se reitera que dicha diferencia no presenta datos que sustenten un efecto técnico cualicuantitativo superior al ya conocido en el estado de la técnica.

Respecto a la selección de las partículas grandes de relleno, si bien es cierto que los documentos del estado de la técnica trasladados no especifican que los rellenos de vidrio sean partículas gruesas de esferas grandes huecas de vidrio de borosilicato de cal sodada, el documento D1 sugiere que *“las partículas de relleno se pueden seleccionar de piedra caliza, perlas de vidrio, sílice o perlita (...)”*, tal como lo señala la sociedad recurrente, por tanto, si contempla rellenos de tipo vidrio, además es del conocimiento del técnico con conocimientos medios en la técnicas que las microesferas huecas son una alternativa para rellenos como sílices, alúmina, carbonato de calcio, que ayudan a rellenar huecos^{1,2}, por tanto, su selección no es un salto cualitativo que le brinde altura inventiva a la invención. Adicionalmente, se advierte el documento D1 ya buscaba solucionar el mismo problema técnico de la invención reclamada, el cual es obtener una composición de revestimiento para superficies que sea acústicamente transparente para retener las propiedades de absorción de sonido del tablero de fibra, y ser opaco para

¹Poliformas plásticas S.A de C.V. Ficha técnica. Microesferas huecas. Total run. 25 de mayo de 2014.

²Definiciones y conceptos de mecánica. Capítulo 3. Resinas curadores y masillas. 3.6.4 Microesferas de vidrio. Puede referirse a Microesferas huecas de vidrio (como de 70 micrones - un cuarto el tamaño de un grano de sal) que mezcladas con resina, forman una pasta liviana fácil de lijar y pulir que sirven para rellenar huecos, irregularidades o materiales de núcleo de una superficie. 12 de diciembre de 2010.

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

ocultar las perforaciones del tablero (resumen), por tanto, la materia tal y como fue reclamada no cuenta con altura inventiva.

Caso similar ocurre con el documento D6, si bien no menciona que el relleno sea de esferas de vidrio hueco tal como las reclamadas, si sugería que los rellenos pueden ser de vidrio, por tanto, no era desconocido el uso de este tipo de productos en formulaciones para recubrimientos que sean acústicamente transparente.

3.4.2 Sobre la ventaja técnica.

En cuanto a la ventaja técnica, la sociedad recurrente señala que este efecto es debido a la inclusión de partículas de vidrio huecas mayor tamaño, ya que incide en la densidad baja del material y viscosidades alrededor de 66 y 450 BBU a temperatura ambiente, sin embargo, es necesario resaltar que ni el porcentaje del relleno de dichas partículas, ni el rango de la viscosidad son características que hagan diferente a la invención de lo ya revelado en el estado de la técnica por cuanto son anticipados por el documento D1, tal como se evidenció durante el trámite, por tanto, no le brindan altura inventiva a la invención, con lo cual la alta velocidad de adelgazamiento por cizallamiento de la formulación, no es una condición que lo haga diferente del documento D1, como consecuencia, dichos argumentos no son persuasivos para restablecer el nivel inventivo de la materia tal y como fue reclamada.

De la misma forma, se reitera que no hay evidencia de que la inclusión de partículas de relleno esferas huecas tengan un efecto sorprendente en la formulación, ya que no existen pruebas técnicas que así lo avalen, más aun teniendo en cuenta que la densidad de la formulación del documento D1 cae dentro del rango reclamado, por tanto, es claro que antes de la presente solicitud ya existían formulaciones para un recubrimiento que sean acústicamente transparentes con viscosidades tales como las reclamadas, con lo cual la Oficina reitera la falta de efecto técnico.

Complementario a lo anterior, en lo que respecta al rango de viscosidad, la Oficina reitera que contrario a lo referido por la sociedad recurrente, no es una diferencia respecto al documento D1 ya que este al revelar viscosidades entre 1000 y 8000 cps, anticipa el valor inferior del rango reclamado, por tanto, no existen diferencias al respecto, lo que quiere decir que para los efectos de la formulación son aceptables tanto viscosidades bajas como 5056 cps o mayores tales como 114550 cps, por tanto, no existe ni diferencia ni efecto técnico respecto a lo divulgado en el documento D1. Si bien la sociedad recurrente señala que a partir de las enseñanzas del documento D1, “... *el experto habría obtenido una formulación o pintura para sustratos, la cual tiene una viscosidad baja...*”, son valores que caen dentro del rango reclamado, por tanto no proceden.

Respecto a las enseñanzas del documento D6, si bien la sociedad recurrente insiste en la falta de pertinencia de dicho documento, ya que se enfoca en un azulejo acústico más no en una formulación para aplicación en un sustrato acústico, la Oficina le reitera que dichos argumentos carecen de sustento, ya que tal como se le ha mencionado durante el trámite, el documento D6 divulga tanto una loseta acústica como una formulación para el tratamiento de la superficie, el cual comprende un ligante de látex sin formaldehído que comprende un disolvente, relleno, TiO₂, dispersante, espesante, tensioactivo, antiespumante y un biocida (reivindicación 8) lo que tiene plena relación con la materia reclamada, por tanto, dichos argumentos no son concluyentes.

En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que un experto en la materia no se habría motivado a utilizar las enseñanzas del documento D6 con el fin de combinarlas con las del documento D1, esto

Ref. Expediente N° NC2019/0002968

debido a que tal como ya se explicó durante el trámite, el documento D1 anticipa la mayoría de las características técnicas esenciales estructurales de la formulación tal y como fue reclamada, por lo que al advertirse que ya eran conocidas formulaciones para recubrimientos que sean acústicamente transparentes con viscosidades tales como las reclamadas, se concluye que las diferencias de la presente solicitud reclamada respecto al estado de la técnica no cuenta con un efecto técnico inesperado, como consecuencia resulta obvia a la luz del estado de la técnica trasladado.

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada del nuevo capítulo reivindicatorio allegado en etapa de recurso, se derivan de forma evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D6, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 71387 del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad USG INTERIORS, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de marzo de 2021

