

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

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 conferidas en el numeral 24
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 41318 de 29 de junio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “BANDA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN, MÉTODO PARA SELLAR UNA JUNTA Y JUNTA SELLADA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2022 con el N° NC2022/0011428, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SIKA TECHNOLOGY AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

Inicialmente la recurrente realiza un recuento de los argumentos presentes en la resolución recurrida, posteriormente presenta explicaciones que fundamentan el recurso así:

Sobre el objeto de la invención.

En cuanto al objeto de la presente invención, la sociedad menciona que “(...) *se refiere a elementos de sellado o banda de impermeabilización hecha de un material de caucho que tiene dos estructuras en los extremos y que está recubierto con un **recubrimiento funcional** que le permite **adherirse al concreto mientras se cura**.*

*Los perfiles impermeabilizantes, también denominados barras de agua o bandas de impermeabilización, se usan comúnmente para **sellar** juntas de hormigón.”* –Negrilla original de texto-.

Adicionalmente, señala que el propósito de formar las juntas en las estructuras es para “(...) (i) *adaptar el movimiento provocado por la expansión de la masa de hormigón;* (ii) *aislar los elementos estructurales entre sí,* (iii) *regular el agrietamiento que tiene lugar debido a la contracción inevitable e impredecible durante el endurecimiento o fraguado del hormigón.*

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

En este invento, los elementos de sellado o bandas de impermeabilización son perfiles como cintas con una parte central, que se ubican a lo largo o dentro de la junta de hormigón, y dos partes laterales o bridas laterales ubicadas en lados opuestos de la parte central.”

En cuanto a los materiales de uso común para bandas de impermeabilización, la sociedad recurrente menciona que “(...) incluyen metales y, en particular, materiales no metálicos, tales como caucho de butilo, caucho de nitrilo y caucho de EPDM, así como termoplásticos como PVC. Estos materiales utilizados en el estado de la técnica **no se adhieren con el hormigón** y, por lo tanto, las bridas laterales de las bandas de impermeabilización presentan múltiples rebordes o aletas salientes u otras protuberancias, que brindan enlace mecánico o encastre en las estructuras de hormigón y cierre mecánico contra el flujo de agua cuando se insertan en el hormigón.

Además, las bandas de impermeabilización están compuestas comúnmente de materiales relativamente **rígidos** para proporcionar anclaje eficaz de las partes laterales a las estructuras de hormigón mediante rebordes salientes y otras protuberancias. **Debido a la rigidez del material, las bandas de impermeabilización no pueden almacenarse en forma de rollos como las membranas impermeabilizantes**, lo que aumenta la cantidad de espacio necesario para almacenar estos tipos de elementos de sellado; **los elementos de sellado o bandas de impermeabilización de la invención, no se construyen de materiales rígidos.**” –Negrilla y subrayado originales de texto-.

Sobre la claridad y modificación del capítulo reivindicatorio

En cuanto a la claridad de la materia reclamada la recurrente manifiesta que “(...) se elimina la expresión “o” de las reivindicaciones objetadas.” Así:

“Reivindicación 1: La expresión “o” se suprime y se añade una reivindicación 2 dependiente para la alternativa de la parte central (3).

-Reivindicación 9 (ahora reivindicación 10): La expresión “o” se elimina y se añade una reivindicación 11 dependiente para la alternativa dirigida al relleno particulado sólido F.

-Reivindicación 10 (ahora reivindicación 12): De manera similar, la expresión “o” se elimina de la reivindicación, y se añade una nueva reivindicación 13 para la alternativa dentro del método.”

Por lo que “(...) se presenta pago de modificación a solicitud en trámite y pago por 3 reivindicaciones adicionales, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con 17 reivindicaciones.”

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) modifica el capítulo reivindicatorio, y en particular la reivindicación 1 y 5 (ahora reivindicación 6), para que se limite al área de cobertura con el recubrimiento funcional (6) de las una o dos de las superficies superiores e inferiores **principales**, de las primeras o segundas partes laterales (4, 5), para que esta área sea **por lo menos del 70%**. Esta limitación se encuentra sustentada en la descripción modificada radicada el día 26 de febrero de 2021 en su página 14, líneas 3 a 12. Se renumeraron las reivindicaciones y se corrigió su dependencia.” –Negrilla del texto original-

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

Sobre el estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la sociedad recurrente señala que *“Las enseñanzas contenidas en D1 y D2 no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las reivindicaciones ahora modificadas de la presente solicitud por cuanto los documentos D1 y D2 no proporcionan una solución al problema de obtener una banda impermeabilizante que tenga las ventajas del invento de la presente solicitud, en particular las ventajas de que: (i) permita adherirse a superficies aún húmedas (el concreto no fraguado); y (ii) sean flexibles, lo cual es ventajoso para la instalación y almacenamiento.”*

En el mismo sentido, la sociedad recurrente señala que *“Sorprendentemente, se descubrió que un elemento de sellado que comprende un perfil (2) con una parte central y dos partes laterales en lados opuestos de la parte central, donde las partes laterales están cubiertas **al menos un 70% con un recubrimiento funcional**, es perfecta para unirse con una composición de cemento **fresca** fundida contra éste y que se deja endurecer, lo cual soluciona los problemas ya expuestos de los sistemas impermeabilizantes innovadores.”* –Negrilla y subrayado originales de texto-

En cuanto al estado de la técnica trasladado, la sociedad recurrente menciona que *“El documento D1 divulga una capa adhesiva hinchable con agua (33) la cual **cubre solo una pequeña porción** de la base del tablero (2), mientras que, en la presente invención, el recubrimiento funcional (6) cubre una **parte significativa** del perfil (2), en particular, las una o dos de las superficies superiores e inferiores principales, de las primeras o segundas partes laterales (4, 5), están cubiertas **por lo menos en un 70% de recubrimiento funcional** (6), esta área de cobertura le proporciona suficiente unión con la composición cementosa **fresca** después del endurecimiento.”* –Negrilla y subrayado originales de texto-

Respecto a las ventajas del recubrimiento funcional (6), la sociedad recurrente señala que *“(…) las ventajas y cualidades del recubrimiento funcional (6) son ventajas y cualidades del elemento (1) o banda impermeabilizante que tiene una porción de este recubrimiento funcional (6).”*

Continuando con las enseñanzas del documento D1, la sociedad recurrente considera que este no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud ya que *“(…) no expone el problema de adherencia de la banda de impermeabilización al hormigón, y la persona normalmente versada en la materia no habría sido persuadida, por las enseñanzas de D1, a desarrollar banda de impermeabilización de la presente solicitud. En D1 la capa de composición de goma hidroexpansiva se encuentra temporalmente protegida por una película impermeable compuesta por un material polimérico soluble en álcalis **para evitar que dicha banda de impermeabilización se expanda prematuramente** (col. 2, líneas 18-23)) para solucionar un problema que nunca ha sido considerado en el documento (adhesión al concreto).”* –Negrilla original de texto-

De forma complementaria, la sociedad recurrente menciona que *“(…) la presente invención no se incluye ninguna composición de goma hidroexpansiva temporalmente protegida con una película impermeable. Esto evidencia que la persona normalmente versada en la materia no habría deducido la presente invención a partir del documento D1, considerando que dicha persona no habría removido la característica más importante de la invención de D1 para llegar a su invento, sino que quizás hubiera adicionado*

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

características al invento de D1.”

Además, con base en la figura 2 del documento D1, señala que “(...) es posible observar que la banda de impermeabilización del documento D1 incluye protuberancias (2e) incluidas en algún lugar entre la línea central de la placa base y cada una de las porciones periféricas con el objetivo de proporcionar una superficie corrugada a la banda de impermeabilización (col. 2, líneas 60-64). Así pues, la solicitante explica que es claro que la invención descrita en D1 no aborda el problema causado por la inclusión de nervaduras, aletas u otras protuberancias en la extrusión de la placa base. La banda de impermeabilización de D1 aún depende de dichas protuberancias para obtener **una unión mecánica o entrelazamiento entre la banda de impermeabilización y el concreto.**” –Negrilla original de texto-.

Respecto al análisis adelantado en la resolución recurrida, la sociedad recurrente menciona que “(...) se compara el elemento de sellado (banda de impermeabilización) de la presente invención y la banda impermeabilización de D1 con la membrana impermeabilizante de D2 **como si fueran elementos similares, cuando son completamente diferentes**, no solo en forma sino también en uso. La solicitante explica que una membrana impermeable para sellar juntas no se utiliza para sellar juntas, ni tampoco es un elemento para unir dos o más estructuras de hormigón. Por el contrario, las membranas impermeables se colocan de forma plana sobre una superficie. En consecuencia, la solicitante establece que no se debería considerarlos elementos **análogos** y la persona normalmente versada en la materia tampoco los consideraría relacionados de la manera en que lo expuso el Despacho.” –Negrilla original de texto-.

En cuanto al documento complementario D2, la sociedad recurrente considera que “(...) no es relevante para el análisis de la solicitud de patente actual. Todos los productos y métodos descritos por D2 se refieren únicamente a una capa para evitar fugas de agua en una construcción. De esta manera, la solicitante expone que D2 no menciona idea alguna acerca del sellado de juntas o elementos para unir dos o más estructuras de hormigón. Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia no consideraría las enseñanzas de D2 para obtener la invención actual (...)

En definitiva, el solicitante considera que ha demostrado que el elemento reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y solicita que se le conceda el derecho de patente atendiendo a sus esfuerzos en la investigación y desarrollo de elementos innovadores para sellar juntas de hormigón contra la penetración de agua; por lo tanto, se solicita el reconocimiento de la actividad inventiva de todas las reivindicaciones de la presente solicitud.”

Trámite vía administrativa

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”.

Objeto de la invención

La Oficina encuentra que el objeto planteado por la presente solicitud corresponde a elementos de sellado (bandas de impermeabilización o barras de agua) y su uso para

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

sellar juntas de hormigón contra la penetración de agua. En particular, la presente invención se refiere a elementos de sellado adecuados para sellar juntas formadas entre secciones de hormigón fundidas secuencialmente.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013687 del 4 de diciembre del 2019, 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°15179 del 30 de noviembre de 2020, Oficio N°13415 del 23 de agosto de 2021 y Oficio N°1824 del 11 de febrero de 2022.

En el último requerimiento de fondo, la Oficina objetó algunos aspectos relativos a la claridad del capítulo reivindicatorio ya que presenta términos como “o”, “y/o” que hacen optativas las características que precede, por tanto, no son delimitativos. Asimismo, se objetan las reivindicaciones 1, 9 a 12 por incluir términos ambiguos y generales.

En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 –US4740404– y D2 –US20150231863– al encontrar que las características técnicas del elemento de sellado para sellar juntas en estructuras de hormigón y el método para producir un elemento de sellado se derivan de manera evidente a partir de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado, por lo cual resulta obvia.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud, junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones. Sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en el radicado N° NC2022/0005309 del 27 de abril de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- 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. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

(…).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“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 relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2022/0011428 radicado del 12 de agosto de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de 17 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 cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que es correcto que las nuevas reivindicaciones 1 y 6 se define el porcentaje de recubrimiento de la capa funcional (6) sobre la superficie del elemento, lo cual se encuentra presente en las páginas 14, 17 del capítulo descriptivo. Además es correcto que en la reivindicación 1 se definió la parte central (3), se encuentra en forma de un elemento plano. En el mismo sentido, se incluyeron las nuevas reivindicaciones 2, 11, 13 que contienen las características opcionales de las antiguas reivindicaciones 1, 10 y 12. Las demás reivindicaciones se modificaron para ajustar dependencia y numeración.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria y a las reivindicaciones adicionales mediante las facturas N°709610 y N°709614 del 12 de agosto de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, y son aceptadas para el presente estudio.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, sin embargo una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan con lo establecido.

La Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la objeción por falta de claridad queda superada con motivo de la modificación al capítulo reivindicatorio, en el cual se eliminó el término objetado, como consecuencia el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US4740404 –D1– y US20150231863 –D2–, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 28 de junio de 2017.

En sus argumentos, la sociedad recurrente considera que la invención reclamada no se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica citado, ya que este no divulga todas las características del producto o del método reclamado. En vista de lo anterior la Oficina encuentra pertinente hacer una revisión al capítulo reivindicatorio y a la manera en que se valoraron sus características técnicas esenciales, así:

Reivindicación 1.

Un elemento de sellado para sellar juntas en estructuras de hormigón, donde el elemento de sellado (1) comprende:

un perfil (2) con una parte central (3) y primeras y segundas partes laterales (4, 5) en lados opuestos de la parte central (3), donde las partes laterales (4, 5) tienen superficies superiores e inferiores principales; donde

☐ La una o dos de las superficies superiores e inferiores principales de las primeras o segundas partes laterales (4, 5) se recubre al menos 70% con un recubrimiento funcional (6) que funciona para unirse con una composición de cemento fresca fundida contra este y que se deja endurecer,

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

- ☐ La parte central (3) se encuentra en forma de un elemento plano con superficies superiores e inferiores principales, y
- ☐ El recubrimiento funcional (6) comprende un polímero termoplástico **P2** seleccionado del grupo que consiste en copolímeros de etilvinilacetato (EVA), copolímeros del etileno -éster acrílico, copolímeros de etileno - α -olefina, copolímeros de etileno - propileno, polipropileno (PP), polietileno (PE), policloruro de vinilo (PVC), polietilentereftalato (PET), poliestireno (PS), poliamidas (PA), polietileno clorosulfonado (CSPE), caucho de etileno – propileno - dieno (EPDM) y poliisobutileno (PIB); y un relleno particulado sólido **F**, donde las partículas del relleno particulado sólido **F** se distribuyen a través de todo el volumen del recubrimiento funcional.

Ahora bien, respecto al estado de la técnica por medio de la cual se concluyó que la materia no cumplió con el requisito de nivel inventivo, la Oficina encuentra pertinente realizar un nuevo análisis de la misma, como sigue a continuación:

Documento D1.

El objetivo del documento D1 es proporcionar elementos de sellado utilizados para evitar el paso o la fuga de agua a través de una junta de construcción de hormigón que se forma de plástico o caucho, en forma de elemento plano y continuo y está provisto de una capa de caucho hinchable en al menos una parte o, por ejemplo, a lo largo de las periferias del encofrado en forma de cinturón, poniéndose en contacto uno al lado del otro con los cuerpos de hormigón para servir como un relleno de estanco al agua de la junta al hincharse con agua (resumen).

En las figuras 5A a 5J se ilustran cada una de las modalidades de los elementos de sellado. En la figura 5A se ilustra un elemento de sellado formado por un material de caucho (33) el cual está envuelto en una película protectora (34) que lo envuelve completamente. En las figuras 5B-5J se muestran modalidades donde la película protectora (35) está presente en distintas partes del elemento de sellado cubriendo parcialmente el elemento.

En la tabla 2 se presentan los componentes de la película protectora (34) entre los cuales están: resina de cloruro de polivinilo, polietileno clorado, DOP, Isoban 04, sin que sugiera la adición de un relleno sólido particulado. En los resultados del ejemplo 2 se advierte una mejora en los elemento de sellado que incluían la película protectora (34).

A la luz de lo anterior, la Oficina advierte que el documento D1 no menciona que el recubrimiento funcional cubra al menos el 70% de las superficies superiores e inferiores de las primeras o segundas partes laterales, ni que dicho recubrimiento funcional incluya un relleno particulado sólido.

En cuanto al efecto técnico relacionado con la diferencia, aunque la sociedad recurrente señala que las partes laterales recubiertas en al menos un 70% con un recubrimiento funcional brinden una perfecta unión con la composición de cemento fresca, la Oficina advierte que no existe evidencia alguna o pruebas que así lo confirmen, por tanto, no es posible reconocer un efecto técnico asociado a dicha diferencia.

Asimismo, en cuanto a las cantidades de fibras de celulosa, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que esto no se encuentra

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

divulgado en el documento más cercano, toda vez que este documento menciona que las fibras pueden ser una combinación de fibras de celulosa y fibras de PP, donde las fibras de celulosa pueden estar entre el 3% - 10% (Párr.008), solapando de esta manera el rango superior reclamado en la solicitud, por tanto, este valor es anticipado por las enseñanzas de este documento.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la Oficina reitera que no existe un efecto técnico relacionado con la adición de rellenos particulados sólidos en el recubrimiento funcional, y si bien en el capítulo descriptivo se menciona que es preferible que la cantidad de relleno particulado no sea mayor al 90% en peso, toda vez que superar dichas cantidades genera comúnmente mayor rigidez al recubrimiento funcional, es claro que al no establecer las cantidades particulares, y no contar con pruebas técnicas de rigidez realizadas al recubrimiento funcional, no existen elementos que demuestren que la presencia de sólidos en dicho recubrimiento brinde algún efecto técnico.

Ahora bien, en cuanto al documento complementario D2, es importante realizar el mismo análisis como sigue a continuación:

Documento D2.

El objeto del documento D2 es mejorar la membrana impermeable conocida del estado de la técnica, en la que se evita en la mayor medida posible el ensuciamiento de la capa adhesiva que se va a aplicar sobre la capa de cemento durante la construcción y, al mismo tiempo, una vez que se aplica el concreto líquido, se puede lograr una unión estable con la capa de concreto (Párr.009). El concepto principal de la invención es que la capa funcional contiene un polímero termoplástico que cambia de consistencia bajo la influencia de un medio altamente alcalino y un adhesivo (Párr.0011).

Adicionalmente, el documento D2 revela que el polímero termoplástico, el adhesivo, los polímeros termoplásticos adicionales opcionales y la capa funcional pueden contener componentes adicionales, en particular componentes de hormigón y/o componentes de mortero. Los componentes de hormigón y/o mortero adecuados son, en principio, todos los materiales que se utilizan para producir hormigón y/o mortero, en particular, partículas de cemento (Párr.0050, reivindicación 9, 20).

Asimismo, la Oficina encuentra importante señalar que la pertinencia de la selección del documento D2 como documento complementario se debió a que demuestra que antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud, ya eran conocidas capas funcionales con rellenos sólidos.

Como consecuencia a lo anterior, la Oficina reitera que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir rellenos en la capa funcional tal como lo revela D2 en la capa funcional del documento D1 de forma alternativa, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, por tanto, el producto tal y como fue reclamado no cuenta con altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2. En cuanto al porcentaje de cubrimiento, la Oficina encuentra que es una selección sin efecto técnico, por cuanto el técnico medianamente versado en la materia estaría motivado a ajustar la cantidad recubierta entre las modalidades 5A a 5J y llegar así al porcentaje reclamado, lo que se encuentra dentro de su práctica habitual de rutina sin que ello conlleve a una tarea inventiva adicional que signifique un salto cualitativo en el estado de la técnica.

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

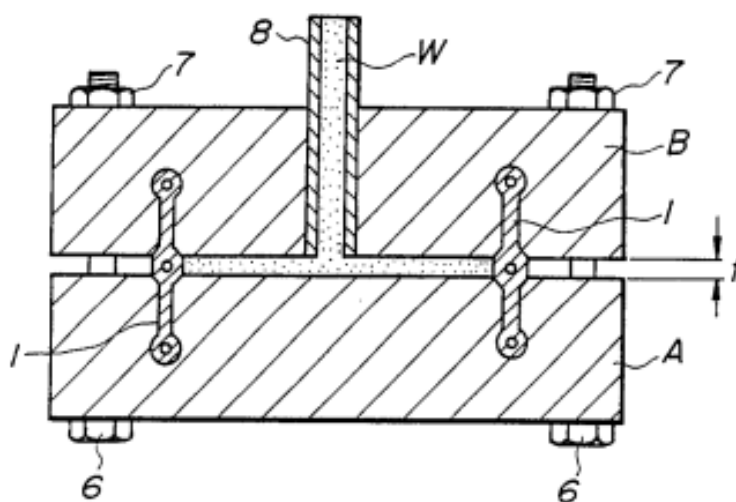
Si bien la sociedad recurrente señala que al plantear problemas técnicos distintos entre la presente invención y en las enseñanzas del documento D1, este documento no afecta el nivel inventivo de la materia reclamada, es importante aclarar que contrario a esto, el documento considerado el más cercano y apropiado para afectar la altura inventiva de una invención no necesariamente es aquel que resuelve el mismo problema técnico, sino el que se encuentre en el mismo campo técnico y anticipe la mayoría de las características técnicas reclamadas, tal como sucede en el presente caso, por tal razón dichos argumentos no son concluyentes.

En el mismo sentido, aunque la sociedad recurrente menciona que la diferencia entre la presente invención y el estado de la técnica tiene que ver con que la composición reclamada no incluye goma hidroexpansiva, es claro que dicha limitación no se encuentra presente en la reivindicación independiente 1, como consecuencia, tanto por no incluir un disclaimer que así lo sugiera, como por usar un enlace gramatical de tipo abierto, dichos argumentos no proceden.

Si bien es cierto que la figura 2 del documento D1 presenta protuberancias (2e) en la banda de impermeabilización, es importante señalar que las figuras 5A a 5C, 5F a 5H, 5J y 7 se enseñan bandas que no incluyen protuberancias, es decir, son elementos lisos, por tanto el argumento de la sociedad recurrente donde indica que la banda de impermeabilización depende de dichas protuberancias para obtener una unión mecánica o entrelazamiento entre la banda de impermeabilización y el concreto, no son precisas, por tanto no proceden.

En vista de lo anterior, la Oficina reitera que las reivindicaciones 1 a 11 carecen de altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2. Como consecuencia a lo anterior, la Oficina reitera que la reivindicación 17, la cual reclama una construcción sellada, tampoco cuenta con altura inventiva, al tener dependencia de las reivindicaciones 1 a 11. Adicionalmente, el documento D1 revela en la figura 7 que la parte lateral del elemento de sellado está en una sección de hormigón, otra parte del elemento de sellado está en otra sección de hormigón y la parte central del elemento de sellado está en el espacio entre las secciones de hormigón.

FIG. 7



Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

En cuanto a la reivindicación independiente 12, es importante resaltar las características técnicas esenciales por medio de las cuales se reclamó el método, así:

Reivindicación 12.

Un método para producir un elemento de sellado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que comprende las etapas de extrusión de una primera composición termoplástica que comprende los componentes del perfil y aplicar uno o más recubrimientos funcionales en una o dos de las superficies superiores e inferiores principales del perfil.

La Oficina reitera que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 10 y la banda impermeabilizante divulgada de D1 consiste en la aplicación de un recubrimiento funcional, sin que se evidencie un efecto técnico respecto a dicha diferencia, tal como se advirtió anteriormente.

Adicionalmente se reitera, que ya era conocido en el estado de la técnica la aplicación de un recubrimiento funcional para obtener una banda impermeabilizante, tal como se evidencia en el documento D2, el cual refiere a un método para producir una membrana a prueba de agua a la cual se le aplica un recubrimiento de una capa funcional a una capa sellante (Párr. 61). Por lo tanto, el técnico medio que buscara obtener una banda impermeabilizante con mejores propiedades de adhesión al concreto se vería motivado a incluir el paso de agregar un recubrimiento funcional de D2 al método de D1 y así llegar a la materia objeto de la reivindicación 12 de manera obvia. Por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

En vista de lo anterior, la Oficina reitera que la materia contenida en las reivindicaciones 12 a 16 carece de altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Como conclusión la Oficina se permite señalar que durante el trámite administrativo, mediante los distintos Oficios y la resolución recurrida se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en los cuales se plantearon objeciones respecto a los requisitos de patentabilidad con el fin de que la sociedad recurrente, en su momento, pudiera subsanar las afectaciones planteadas, teniendo la debida oportunidad para subsanar las objeciones, sin embargo, si bien se hicieron algunas modificaciones, estas no resultaron suficientes, por lo que la invención reclamada no supera el requisito de nivel inventivo debido a que los documentos D1 y D2 en combinación enseñan todas y cada una de las características técnicas esenciales de la materia en cuestión. De acuerdo a lo expuesto, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, de tal suerte que esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente, en consecuencia no haya lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Resolución N° 90097

Ref. Expediente N° NC2019/0013687

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 41318 de 29 de junio de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:00:41 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.