

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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. 22698 de 25 de abril de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PRODUCTOS PARA PISOS DE FIBROCEMENTO QUE COMPRENDEN SÍLICE AMORFA, FIBRAS SINTÉTICAS, FIBRAS DE CELULOSA Y UN AGENTE HIDRÓFOBO Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN", 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 10 de junio de 2022 con el N° NC2022/0008221, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ETERNIT NV, ETEX SERVICES NV, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Inicialmente las recurrentes realizan un recuento de los argumentos presentes en la resolución recurrida.

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

Las recurrentes "(...) desea **modificar el capítulo reivindicatorio actualmente presentado**, con el fin de diferenciar mejor la presente invención frente al Estado de la Técnica." –Subrayado y negrilla originales de texto–, el cual se encuentra conformado por 14 reivindicaciones, donde dichas modificaciones corresponden a:

En la nueva reivindicación 1, se "(...) reclama un producto para pisos. Adicionalmente, se adiciona la expresión 'es un panel para pisos que comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos, caracterizado porque dicho producto para pisos es un producto para pisos de fibrocemento que comprende al menos' en el preámbulo de la misma.

Asimismo, se limita la cantidad de sílice amorfa ya que se sustituye la expresión 'entre 2% en peso y 7% en peso' por 'entre 4% en peso y 7% en peso'.

Además, se sustituye la expresión 'el producto para pisos comprende entre 2 y 4% en peso de fibras de celulosa' por 'el producto para pisos comprende entre 2 y 4% en peso de fibras de celulosa en comparación con el peso seco total de la composición de fibrocemento de dicho producto para pisos de fibrocemento'.

Adicionalmente mencionan que se adicionaron nuevas reivindicaciones que

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

corresponden a las reivindicaciones 2 y 3, las cuales tienen soporte descriptivo y se eliminaron las reivindicaciones 4 y 12. Por otro lado, se indica que: *“Las nuevas reivindicaciones 4 a 12 corresponden a las antiguas reivindicaciones 2, 3, 5 a 11, respectivamente. Además, sus dependencias han sido reenumeradas”*.

En cuanto a la nueva reivindicación 14, indican que: *“(…) en la segunda etapa del método se sustituye la expresión ‘el producto para pisos’ por ‘dicha suspensión de fibrocemento’ y se adiciona la expresión ‘en comparación con el peso total de sólidos en dicha suspensión fibrocemento’ al finalizar dicha etapa. Asimismo, en la tercera etapa del método se adiciona la expresión ‘por medio de curado al aire’”*.

Finalmente aclaran que la: *“(…) modificación no corresponde a una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho **capítulo reivindicatorio modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000”*. –Subrayado y negrilla originales de texto–.

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

Señalan: *“(…) Capítulo Descriptivo actualmente presentado, con el fin de hacer unas precisiones al mismo. Particularmente, se elimina la expresión de ‘debido a que se tornará más entendible a partir de los Ejemplos descritos en el presente documento’ las páginas 8 y 48 del Capítulo Descriptivo.*

*Es importante además aclarar que la anterior modificación no corresponde una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro del Capítulo Descriptivo. Por lo tanto, **dicho capítulo descriptivo modificado** cumple a cabalidad con las provisiones establecidas en la Decisión 486 de 2000”*. –Subrayado y negrilla originales de texto–.

Sobre la claridad del capítulo reivindicatorio.

Respecto a las objeciones por falta de claridad, las sociedades recurrentes consideran que: *“(…) el término ‘agente hidrofóbico’ en la Reivindicación 1 es perfectamente entendido por cualquier persona medianamente versada en la materia puesto que esta sabría que dicho agente tiene la capacidad de repeler el agua, es decir que no se mezclen con ella o que sean repelidas por esta. De hecho, el Capítulo Descriptivo de la presente invención en la página 47 describe que un agente hidrofóbico se usa para mejorar la resistencia al agua y la repelencia (…) es claro que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería el término objetado y no necesita de una definición específica o una limitación de dichos compuestos para la total comprensión de los mismos, por el contrario, al leer cualquiera de las reivindicaciones que comprenda dicho término, su conocimiento en el área le permite entender cada una de las reivindicaciones sin tener que leer el Capítulo Descriptivo o buscar la definición de este, por lo que considero superada la objeción al respecto”*.

En cuanto a la objeción por falsa dependencia, las sociedades recurrentes mencionan que según la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, es posible la falsa dependencia en dos casos; *“(…) en el primer caso, una reivindicación de una categoría se refiere a otra de otra categoría, pero no depende de ella; y el segundo caso es cuando una reivindicación hace referencia a otra de la misma*

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

categoría, pero no incluye todas las características de la reivindicación a la cual se refiere”, cuyos criterios los cumple la reivindicación 14, explica que “Particularmente, dicha reivindicación se encuentra dirigida a una categoría diferente a la de la reivindicación 1, a la que hacen referencia, ya que la reivindicación 14 se encuentra dirigida a un método, mientras que la reivindicación 1 y sus dependientes se refieren a un producto. Por todo lo anterior, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que la reivindicación 14 es totalmente clara debido a que la falsa dependencia en estas es totalmente permitida ya que la relación que existe entre dichas reivindicaciones no es de dependencia, sino por el contrario, solo se necesita tomar como referencia, por lo que considero superada la objeción al respecto.”

En vista de lo anterior, consideran que el capítulo reivindicatorio modificado cumple con los requisitos de claridad, establecidos por la Decisión 486 de 2000.

Sobre el análisis de nivel inventivo.

Respecto al análisis de nivel inventivo las sociedades recurrentes consideran que no se están teniendo en cuenta las múltiples diferencias que existen entre la invención y la combinación de enseñanzas del arte previo, ni tampoco los múltiples avances o efectos técnicos que alcanza la presente invención debido a las características esenciales reclamadas comparado con el arte previo citado.

En vista de lo anterior, mencionan las siguientes diferencias entre la materia reclamada y las enseñanzas del estado de la técnica:

- “(...) el documento D3 divulga un compuesto de cemento reforzado con fibras que incorporan una mezcla de fibras triple modal que incluye pulpa de celulosa y fibras sintéticas en una proporción seleccionada para proporcionar el material compuesto con características mejoradas de absorción de agua y propiedades mecánicas iguales o mejoradas cuando se compara con materiales compuestos equivalentes reforzados predominante o totalmente con fibras de celulosa. También se divulgan mezclas de fibras que comprenden fibras de celulosa y fibras de polipropileno para reforzar artículos cementosos compuestos, fabricados mediante el proceso de Hatschek y curados por autoclave”.
- “Por ejemplo, la nueva reivindicación 1 se refiere a un producto para pisos de fibrocemento, mientras **D3 solo divulga un material compuesto y un método de fabricación de un artículo** (...) Adicionalmente, dicho documento **no enseña o sugiere un panel con un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos**, características esenciales del producto de la invención reclamadas en la reivindicación 1. Asimismo, la presente invención reclama un producto de fibrocemento curado al aire, mientras que D3 reclama productos u artículos curados en autoclave, en donde para una persona medianamente versada en la materia es completamente evidente que el curado al aire y el curado en autoclave corresponden a dos métodos diferentes que comprenden características, etapas y condiciones diferentes, y por lo tanto dos clases distintas de productos” –subrayado y negrilla originales de texto-.
- Asimismo mencionan que: “(...) **la presente invención reclama sílice amorfa en una cantidad de entre 4% en peso y 7% en peso. Sin embargo, y pesar de que D3 menciona dicho compuesto, este solo lo hace en una extensa lista de**

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

aditivos potenciales en donde no se menciona ninguna cantidad específica del mismo. Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a adicionar sílice amorfa a partir de D3, ya que la única manera que se eligiese específicamente este compuesto es que la versada en la materia llevara a cabo una experimentación adicional para comprobar que el compuesto funciona en el producto y además tiene un efecto técnico” –subrayado y negrilla originales de texto-.

- En cuanto al agente hidrófobo, las sociedades recurrentes señalan que al igual que con el sílice: “(...) **D3 solo lo menciona en una extensa lista de aditivos. Por último, a pesar de que D3 menciona fibras de celulosa, dicho compuesto no enseña o sugiere proporciones o cantidades de la misma, por lo que no existe ninguna motivación a partir de dicho arte previo el obtener un producto que comprenda fibra de celulosa del 2 al 4%**” –subrayado y negrilla originales de texto-.

Conforme a lo anterior, para las sociedades recurrentes resulta: “(...) evidente que D1 [sic] no enseña explícitamente las características esenciales del producto y el método de la invención y comprende múltiples diferencias con el mismo”.

Por otro lado, las recurrentes consideran que el documento D3: “(...) no debería ser considerado como el documento más cercano a la presente invención debido a las múltiples diferencias con el producto y método que se pretenden reclamar, ya que el Examinador pasó por alto una diferencia fundamental entre los productos de fibrocemento curado al aire y los curados en autoclave (...) Además, dicho documento va en contra de las composiciones curadas al aire en vista de su largo tiempo de curado y menor resistencia a la flexión. Por el contrario, la presente invención se refiere a productos curados al aire, en donde todos los ejemplos del Capítulo Descriptivo se refieren al curado al aire, excepto la Muestra 7 (tabla I) (...)”

Además, en este punto vale la pena resaltar que la cantidad de 2-4% en peso de fibra de celulosa no funciona para productos curados en autoclave, como se establece explícitamente en el párrafo [0039] de D3. Así de nuevo, el documento de arte previo esta [sic] contradiciendo la materia reclamada en la presente invención. Por todo lo anterior, el examinador debería haber entendido que D3 no es un estado de la técnica más cercano adecuado. De hecho, no es relevante en absoluto”.

- En vista de lo anterior, las sociedades recurrentes consideran que: “(...) es claro que ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a seguir las enseñanzas de D3 para llegar a la presente invención debido a las múltiples inconsistencias que este documento presenta frente a la invención, de hecho, la única manera en que dicha persona a partir de las enseñanzas de D3 pudiese llegar a la invención sería invirtiendo tanto económicamente como intelectualmente en la experimentación de la misma (...) **por lo que la materia reclamada por la presente invención de ninguna manera es obvia a la luz de las enseñanzas de D3.** Incluso si dicha persona estuviera motivada a seguir las enseñanzas de D3 entonces esta obtendría un material compuesto y un método de fabricación de un artículo curado en autoclave”. –subrayado y negrilla originales de texto-.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

Ahora bien, en lo que respecta al documento D4, las recurrentes señalan que este: “(...) *divulga un producto moldeado de fraguado hidráulico que comprende agua, aglomerantes hidráulicos y fibras de refuerzo, caracterizado porque el producto comprende de 1 a 10% de fibras de refuerzo de tipo de alcohol polivinílico (PVA) de baja tenacidad cuya circularidad es inferior a 50%*”.

Las recurrentes consideran que si bien en la resolución recurrida se menciona que el documento D4 sugiere varias características de la presente invención, señalan que al igual que el documento D3, también: “(...) *difiere en múltiples características esenciales de la invención, y, además, dicho documento no supe las deficiencias del D3. Particularmente, la nueva reivindicación 1 se refiere a un producto para pisos de fibrocemento, mientras D4 solo divulga un producto de fibrocemento con forma (...) Adicionalmente, la presente invención reclama sílice amorfa en una cantidad de entre 4% en peso y 7% en peso. Sin embargo, y pesar de que D4 menciona dicho compuesto, la cantidad de la misma solo se divulga en un 3%. Adicionalmente, D4 no menciona o sugiere el uso de un agente hidrofóbico, lo cual corresponde a una característica esencial de la presente invención. Por último, a pesar de que D4 menciona fibras de celulosa en un rango de 2-10 % para la celulosa ([0010]), se establece explícitamente en el párrafo [0039] de dicho documento, que se necesita al menos un 5 % de fibra de celulosa para lograr la tensión requerida para formar un producto duradero. Entonces, si una persona medianamente versada en la materia siguiese las enseñanzas de D4, este se vería motivado a usar nada menos del 5%, ya que más cantidad no funcionaria. De hecho, consideramos que D4, es un documento más cercano que D3, ya que describe una composición de fibrocemento para curado al aire que incluye fibras sintéticas, fibra de celulosa y sílice amorfa. Sin embargo, D4 no aborda los productos para pisos. Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia consideraría que no tiene el mismo propósito (...)*”.

En vista de lo anterior, las recurrentes consideran que dichos: “(...) argumentos son suficientes para que la Resolución sea revocada ya que D3 y D4 no revelan ni tampoco sugieren los componentes y condiciones de los mismos comprendidas en el producto y método de la presente invención” –subrayado original de texto-.

Sobre la expectativa de éxito al combinar las enseñanzas de los documentos D3 y D4.

Las sociedades recurrentes consideran que de la combinación de los documentos D3 y D4 no es posible derivar la materia reclamada, esto debido a que “(...) *ni D3 ni D4 mencionan que un producto para pisos, que es un panel para pisos que comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos (...)*”

Por todo lo anterior, y basándose en el conocimiento del arte previo, una persona medianamente versada en la materia no podría predecir con una expectativa razonable de éxito que se pueda lograr realmente un vehículo [sic] con las características estructurales y efectos técnicos del mismo”.

En cuanto a las propiedades del producto de fibrocemento para pisos, las sociedades recurrentes señalan que la resistencia: “(...) *es muy importante para los productos para pisos, que están conectados a otras partes del edificio. Esas otras partes de los edificios pueden expandirse y contraerse debido a varias razones. El suelo no debe agrietarse como consecuencia. Además, el piso debe poder sostener objetos pesados, sin que se*

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

dañen. Por todo lo anterior, el término 'producto para pisos de fibrocemento' es una característica real de la invención, y el examinador no debería haber omitido esto de su análisis. Así, considero que estos argumentos son suficientes para que la Resolución sea revocada, ya que ni D3 ni D4 divulgan ni enseñan ningún producto para pisos de fibrocemento (...)

Por lo tanto, es totalmente claro que D3 y D4 no afectan el nivel inventivo de la presente invención ya que este no enseña explícitamente un producto para pisos, que es un panel para pisos que comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos, caracterizado porque dicho producto para pisos es un producto para pisos de fibrocemento que comprende al menos cemento y fibras, que se caracteriza por que dicho producto para pisos de fibrocemento comprende sílice amorfa en una cantidad de entre 4% en peso y 7% en peso en comparación con el peso seco total de la composición de fibrocemento de dicho producto para pisos de fibrocemento (...) y mucho menos que debido a la combinación de dichas características estructurales, el producto de la reivindicación 1, presentara un efecto técnico como se demuestra en la parte inferior del presente memorial". –Subrayado original de texto–.

En cuanto al análisis de nivel inventivo, las sociedades recurrentes mencionan que según lo establece la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, se debe responder a la pregunta de: "(...) si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, **cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva**. Si la respuesta es afirmativa, la invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. [sic] **pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo**". –Subrayado y negrilla originales de texto–.

Acorde con lo expuesto, las sociedades recurrentes consideran que si se respondiera a dicha pregunta: "(...) es totalmente claro que no existe una enseñanza en D4 que sugiera o motive a una persona medianamente versada en la materia de manera **OBVIA** a obtener un producto para pisos, que es un panel para pisos que comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos, caracterizado porque dicho producto para pisos es un producto para pisos de fibrocemento que comprende al menos cemento y fibras, que se caracteriza por que dicho producto para pisos de fibrocemento comprende sílice amorfa en una cantidad de entre 4% en peso y 7% en peso en comparación con el peso seco total de la composición de fibrocemento de dicho producto para pisos de fibrocemento (...) Así, y como lo establece la SIC, D4 tendría que **INDICARLE** a la persona medianamente versada en la materia **CÓMO** modificar o adaptar las enseñanzas de dicho documento para resolver el problema técnico de forma obvia.

Sin embargo, a lo largo del presente Recurso de Reposición ha quedado claro que en ninguna parte de D4 existe una enseñanza que hubiese **indicado** al versado en la materia **cómo** modificar las enseñanzas de D3 para haber llegado a la presente invención de forma obvia. Insistimos en que el examinador simplemente se limitó a identificar las características estructurales reivindicadas en cualquier parte de los documentos D3 y D4 incurriendo así en un análisis en retrospectiva". –Negrilla y subrayado originales de texto–.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

Sobre el efecto técnico inesperado.

Las sociedades recurrentes mencionan que: “(...) el producto y proceso de la invención comprende más de un efecto técnico asociado con las características esenciales del mismo a diferencia de lo señalado por su despacho. Específicamente, la presente solicitud contiene una gran cantidad de datos experimentales sobre diferentes propiedades del producto para pisos. Estos datos se agruparon en 10 ejemplos. Particularmente, la Tabla 1 que mostramos en la parte superior se muestra el hallazgo inesperado de alta resistencia a la flexión, en particular, se resume los datos relevantes de los Ejemplos 2 y 10 sobre la resistencia a la flexión. Estos datos no incluyen el agente hidrofóbico. Sin embargo, la cantidad del mismo no conduce a ninguna reducción en la resistencia a la flexión. Como se desprende de los datos, la adición de un 4 % de sílice amorfa conduce a un aumento de la resistencia a la flexión del 14 %. Con un aumento del contenido de fibra de celulosa del 2,8 % al 4 %, la resistencia a la flexión aumenta ligeramente, es decir, al 19 %. Con un aumento del contenido de sílice amorfa del 4 al 7% (sin aumento del contenido de fibra de celulosa), el aumento llega al 26%. Por lo tanto, el uso de sílice amorfa en una cantidad de 4-7% en combinación con fibras de celulosa más fibras sintéticas proporciona la resistencia a la flexión requerida. No hay divulgación ni enseñanza de este hallazgo inesperado en ningún documento del arte previo, es decir D3 y D4. De hecho, D3 enseña que se necesita una mayor cantidad de fibra de celulosa para obtener suficiente resistencia a la flexión (véanse [0005], [0039])”.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente presenta una serie de tablas (IIIa, IIIb, IIIc) mediante las cuales se enseña los resultados de la combinación de sílice amorfa (en distintas concentraciones) y agente hidrofóbico (presencia o ausencia), donde concluye que: “La combinación es aquí relevante, ya que la adición de un 4% de sílice amorfa sin agente hidrofóbico aumenta ligeramente la absorción de agua. Por lo tanto, la sílice amorfa por sí sola no sería adecuada como producto para pisos de interior. La adición de CaCO₃ aumenta aún más la absorción de agua. Sorprendentemente, la adición de un 7 % de sílice amorfa en combinación con un agente hidrofóbico reduce la absorción de agua en más del 50 %, es decir, casi un tercio. Este es un resultado importante inesperado. Por lo tanto, la adición de sílice amorfa en un rango de 4-7% más agente hidrofóbico es un aspecto importante que confirma la actividad inventiva de la presente invención reivindicada.

Los datos sobre el movimiento hídrico muestran un efecto aún mayor para la combinación de un 7% de sílice amorfa y un agente hidrofóbico. El resultado ya es sorprendente sin agente hidrofóbico. Sin embargo, la reducción del 10% alcanzada con un 4% de sílice amorfa más agente hidrofóbico es al menos relevante. Esto confirma la no obviedad del uso de al menos un 4% de sílice amorfa más agente hidrofóbico (...)”.

Por lo anterior, la sociedad recurrente llama la atención en cuanto a que: “(...) en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que **no es suficiente afirmar** que si bien hay diferencias entre la presente invención con respecto a la divulgación de D3 y D4, estas se omitan, y a su vez se afirme que D3 y D4 ya divulgaba un producto que comprenda los componentes aquí reclamados y por ende se infiera que estaba al alcance de la persona medianamente versada en la materia el obtener dicho producto, tal como lo enseña D3 y D4”. –Negrilla y subrayado originales de texto–.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

Por otro lado, la sociedad recurrente realiza un análisis en caso que se tomara al documento D4 como el estado de la técnica más cercano, de lo cual argumenta que: *“Su problema sería entonces reutilizar el conocimiento existente para nuevas aplicaciones potenciales: entonces no está claro que el versado identifique el producto para pisos como una nueva aplicación adecuada para la composición de fibrocemento de D3. Además, este no encontraría motivado por las enseñanzas de D4, ya que este no enseña ni divulga nada sobre esta nueva aplicación. Además, D4 está relacionado con composiciones curadas en autoclave en lugar de composiciones curadas al aire y, por lo tanto, no se puede combinar con D3 y más bien se aleja de las composiciones curadas al aire. De hecho, no sabría modificar su composición para adecuarla a la nueva aplicación. Además, ninguna de la información en D3 proporciona ninguna idea de que la adición de sílice amorfa podría ser muy ventajosa para los productos para pisos (...)*

En vista de lo anterior, de manera respetuosa solicito que la materia del Capítulo Reivindicatorio Modificado sea tenida en cuenta y por ende se retire la objeción por falta de nivel inventivo y que se considere como patentable la materia reivindicada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000, en especial el de nivel inventivo, y, por ello, solicitamos muy amablemente a este Despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la novedad de la presente invención”.

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.

El objeto planteado por la presente solicitud corresponde en proveer un producto para pisos estéticamente atractivo, fuerte mecánicamente y resistente a roturas y al desgaste, incluso bajo condiciones climáticas adversas y hostiles y en condiciones de alto tránsito de peatones. Particularmente, se describe una formulación de fibrocemento que comprende entre 4% y 7% en peso de sílice amorfa, fibras sintéticas y fibras de celulosa, donde el producto comprende entre 2 y 4% en peso de fibras de celulosa y entre 5% y 35% de caliza.

Ahora bien, el problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener una formulación para productos para pisos de fibrocemento que son fuertes desde el punto de vista mecánico y altamente resistentes a roturas y al desgaste.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado N° NC2019/0006747 del 25 de junio del 2019, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 709 notificado el 26 de enero de 2021 y Oficio N° 17926 notificado el 22 de noviembre de 2021.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

En el último requerimiento de fondo la Oficina encontró que la materia reclamada se podía afectar por nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D3 – WO2012/155103 – y D4 – MXPA/a/1999/008658– al encontrar que las características técnicas del producto para pisos de fibrocemento reclamado, se derivan de manera obvia a partir del estado de la técnica trasladado.

En respuesta a dicho Oficio, las sociedades recurrentes presentaron argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones. Sin embargo, esta 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° NC2019/0006747 del 14 de enero de 2022, teniendo en cuenta que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D3 y D4, de conformidad con lo prescrito por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

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.

(...).

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 de 2000 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*

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

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, las sociedades recurrentes presentan en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2022/0008221 radicado del 14 de junio de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia.

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

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 catorce (14) 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 cierto que fue incluido en el preámbulo de la nueva reivindicación 1 lo relacionado con que el *“panel para pisos comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos”*. Además, se advierte que se realizó una restricción en la cantidad de fibras de celulosa presente en los productos de fibrocemento, entre el 4 y 7%, así como también la inclusión de las nuevas reivindicaciones 2 y 3. Igualmente, se valida que dichas modificaciones tienen sustento descriptivo, al estar contenidas en la descripción inicialmente allegada (Pág. 34, 52, 53, 68, 71).

Finalmente, se encuentra que las sociedades recurrentes realizaron el pago correspondiente de la modificación voluntaria mediante factura N°685997 del 14 de junio de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 y, por lo tanto, se aceptan 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.

En lo que respecta a las objeciones de claridad, si bien las recurrentes señalan que el término “agente hidrofóbico” es perfectamente entendible por la persona versada en la materia, la Oficina encuentra pertinente mencionar que la caracterización de un elemento

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

por función no es limitativo, toda vez que sugiere que cualquier elemento que cumpla con dicha función es apto para incluirse en la composición, lo cual no es comprobable.

Lo anterior se confirma con lo mencionado por las recurrentes cuando citan en las páginas 47 y 48 del capítulo descriptivo que: “En realizaciones particulares, los productos para pisos de fibrocemento de conformidad con la presente invención *además comprenden un agente hidrofóbico para mejorar la resistencia al agua y la repelencia. Se conocen en la técnica agentes hidrofóbicos adecuados y pueden aplicarse ya sea en la masa durante la producción de los productos de fibrocemento o como capas de cobertura después del tratamiento.*

En realizaciones particulares, los productos para pisos de fibrocemento de la presente invención están recubiertos con una capa de un agente de hidrofobación. En particular, los inventores han hallado que los productos de fibrocemento que comprenden la combinación específica de sílice amorfa en la composición de fibrocemento y un agente de hidrofobación (por ejemplo, a través del recubrimiento) provocan una reducción importante en la absorción de agua mediante las áreas sin hidrofobación de los productos para pisos de fibrocemento”. –Subrayado original de texto–.

Con lo anterior, es claro que las sociedades recurrentes no definen el tipo de agente hidrofóbico y solo mencionan que son los conocidos en el campo técnico. Por tanto, se reitera que dicho término le resta claridad a la materia reclamada.

Ahora bien, en cuanto a la objeción por falsa dependencia, la Oficina encuentra que le asiste razón a las sociedades recurrentes respecto a que no existe dependencia de la reivindicación 14 frente a la reivindicación 1, al pertenecer a categorías distintas, por lo que, su referencia de esta no corresponde a una falta de claridad. En este sentido, se entiende por superada dicha objeción.

Finalmente, la Oficina aclara que, si bien la objeción por falsa dependencia fue superada, la modificación a la reivindicación 1 resulta insuficiente para superar la objeción por falta de claridad. Como consecuencia, contrario a lo mencionado por las sociedades recurrentes, el capítulo reivindicatorio no 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 de 2000, 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, dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y, por lo tanto, presenta características técnicas equivalentes, 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: WO2012/155103 – D3 – y MXPA/a/1999/008658 – D4-, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 26 de enero de 2017.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

En sus argumentos, las recurrentes consideran que la invención reclamada no se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica, ya que estos no divulgan todas las características del producto o del método reclamado. En vista de lo anterior, esta Oficina encuentra pertinente hacer un análisis del capítulo reivindicatorio y la manera en cómo está conformado y sus características técnicas esenciales, así:

Reivindicación 1.

Un producto para pisos que es un panel para pisos que comprende un diseño de ranura y/o lengüeta en los bordes laterales opuestos del panel para pisos, caracterizado porque dicho producto para pisos es un producto para pisos de fibrocemento que comprende al menos cemento y fibras, que se caracteriza porque:

- dicho producto para pisos de fibrocemento comprende sílice amorfa en una cantidad de entre 4% en peso y 7% en peso en comparación con el peso seco total de la composición de fibrocemento de dicho producto para pisos de fibrocemento,
- dicho producto para pisos de fibrocemento comprende además un agente hidrofóbico y
- dichas fibras comprenden fibras sintéticas y fibras de celulosa y en donde el producto para pisos comprende entre 2 y 4% en peso de fibras de celulosa en comparación con el peso seco total de la composición de fibrocemento de dicho producto para pisos de fibrocemento.

Igualmente, 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 D3.

El objetivo del documento D3 es proporcionar un material compuesto de fibrocemento que incorpora una nueva mezcla de fibras (mezcla de 3 modos) adaptada para reforzar y mejorar las propiedades mecánicas del material compuesto (Resumen). El material compuesto incluye alrededor del 10% al 80% en peso de aglutinante cementoso, alrededor del 20% al 80% en peso de sílice, alrededor del 0% al 50% en peso de modificador de densidad, alrededor del 0 % al 10 % de aditivos y alrededor del 0,5% al 20% por peso una mezcla de fibra tripe modal que incluye fibra de celulosa refinada, fibra de celulosa sin refinar y fibras sintéticas (Párr.008, 009), los cuales tienen aplicación en la industria de la construcción.

También menciona que el aglutinante cementoso es preferiblemente cemento Portland pero también puede ser, pero no se limita a, cemento con alto contenido de alúmina (...) o mezclas de los mismos. El agregado es preferiblemente arena de sílice molida, pero también puede ser, entre otros, sílice amorfa (...) magnasita o dolomita, óxidos e hidróxidos metálicos y perlas poliméricas o mezclas de los mismos (Párr.0027).

En cuanto al tipo de fibras y el producto hidrofóbico, el documento D3 menciona que en una realización la composición de fibrocemento comprende aditivos, entre los cuales se encuentran: modificadores de la viscosidad, retardadores de fuego, agentes impermeabilizantes, humo de sílice, sílice geotérmica, espesantes, pigmentos, colorantes, plastificantes, dispersantes, agentes formadores, floculantes, auxiliares de drenaje, auxiliares de resistencia en húmedo y en seco, materiales de silicona, polvo de aluminio, arcilla, caolín, trihidrato de alúmina, mica, metacaolín, carbonato de calcio, wollastonita y emulsión de resina polimérica y mezclas de los mismos u otros materiales,

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

el aditivo en una cantidad entre el 0 y 10% (Párr.0029 y 0033) y donde las fibras pueden ser una combinación de fibras de celulosa y fibras de PP donde el material compuesto de fibrocemento comprende alrededor del 3% - 10% en peso de fibras de celulosa y entre el 0.25% - 2% en peso de fibras de PP (Párr.008).

Acorde con lo expuesto, es claro que el documento D3 no menciona el rango de la cantidad de sílice amorfa dentro del producto de fibrocemento, ya que el rango reclamado es más estrecho que el revelado en dicho documento.

En cuanto a las características relacionadas con el diseño del producto para pisos incluidas en la nueva reivindicación 1, si bien las recurrentes señalan que la ranura y las lengüetas de los bordes laterales opuestos son importantes para el producto, corresponden a expresiones que hacen parte del preámbulo de la reivindicación, tal como se menciona en el memorial del recurso (Pág.1). En vista de lo anterior, es claro que dichas características atañen a elementos conocidos que hacen parte del estado de la técnica y, por tanto, no son elementos que deban ser contrastados ni tomados como diferencias respecto al documento D3.

Respecto a la divulgación sobre la sílice amorfa, tal como lo mencionan las sociedades recurrentes, si bien esta se encuentra dentro de una lista aditivos potenciales, el rango no se encuentra anticipado. Ahora bien, en cuanto a las cantidades de fibras de celulosa, esta Oficina encuentra que no le asiste razón a las recurrentes cuando mencionan que esto no se encuentra divulgado en el documento más cercano, ya 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 y 0032), rango que se solapa con el rango superior reclamado, tal como se divulga este valor en dicho documento.

Así las cosas, esta Oficina advierte que, contrario a lo referido por las recurrentes, entre la presente invención y las enseñanzas del documento D3 no existen múltiples diferencias tal como las mencionadas por las solicitantes, sino la advertida durante el trámite administrativo, la cual corresponde al contenido de sílice amorfa en la composición.

Por lo demás, en cuanto al documento complementario D4, es importante realizar el mismo análisis como sigue a continuación:

Documento D4.

El documento D4 divulga un nuevo producto moldeado de fibrocemento, fabricado a partir de una composición de fraguado hidráulico compuesta de aglomerantes hidráulicos como el cemento, material de carga y agregados, además de fibras de refuerzo.

Con fibrocemento se elaboran los materiales de construcción más diversos tales como, elementos de techumbre y de fachada como pizarras, planchas planas u onduladas, tubos, depósitos de almacenaje, cuerpos de formas diversas, entre otros, y en particular materiales de poco espesor y de poca densidad (Resumen).

En cuanto a los aglomerantes, el documento D4 revela que los apropiados son el cemento Portland, el cemento aluminoso, el cemento de escoria, el cemento trass, el cemento de alto horno. Se podrían usar también todos los otros aglomerantes hidráulicos apropiados. Al aglomerante hidráulico se agrega también preferentemente materiales de carga y

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

agregados, como carbonato de calcio desmenuzado, sílice amorfa, cenizas volantes, cuarzo, arcillas, mica, ollastonita, roca pulverizada, etc.

Particularmente, en la Tabla 2 del documento D4 se presentan las cantidades de la composición, referenciando un contenido de sílice amorfa del 3%. En lo que tiene que ver con las fibras, el documento D4 revela que las fibras de alcohol polivinílico utilizadas de acuerdo con el invento, así como también las fibras de refuerzo, pueden ser mezcladas a la suspensión diluida de fibras y de cemento, solas o mezcladas con otras fibras de refuerzo. Son igualmente apropiadas para fibras suplementarias de refuerzo las fibras de alcohol polivinílico de alto módulo de elasticidad, como también las fibras naturales tales como fibras de celulosa, particularmente, en la Tabla 2 se enseña un contenido de fibras de celulosa del 3%.

En consecuencia, en esta revisión se reitera que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada ajustar la cantidad de sílice amorfa divulgada en D4 en la composición de D3 de forma alternativa, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, el producto tal y como fue reclamado no cuenta con altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos D3 y D4.

Ahora bien, en cuanto a las pruebas técnicas, la Oficina encuentra que estas no son concluyentes, toda vez que la modificación de algunas variables no permite derivar de manera directa que los resultados de mejoras sean un efecto de la introducción de sílice amorfa en la composición. Por ejemplo, en la disminución de la captación de agua las muestras 13 y 14 se varían tanto la cantidad de aditivos como la cantidad de fibras de PVA, por lo que dichas modificaciones no permiten evidenciar que el efecto se derive de la inclusión de sílice amorfa.

De manera complementaria, se advierte que los resultados de SMOR de las muestras 3 y 4 que no incluyen sílice amorfa (117,69 y 114,26 respectivamente), son similares o superiores a los de la muestra 10 (114,38) que incluye una cantidad de 4% de sílice amorfa. Similarmente, con la muestra 61 (119,35), la cual, si bien incluye sílice amorfa en un 4%, también incluye ceniza volcánica, con una combinación de fibra de celulosa con dos tipos de fibras sintéticas y sin aditivos, dicha muestra presenta resultados cercanos a los de la muestra 3; de tal manera que se reitera que no existe una evidencia de una mejora o efecto técnico relacionado con la adición de este producto en dicha cantidad reclamada respecto al estado de la técnica.

En cuanto a la reivindicación independiente 14, es importante resaltar las características técnicas esenciales por medio de las cuales se reclamó el método, así:

Reivindicación 14.

Un método para fabricar un producto para pisos de fibrocemento de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende al menos los pasos de:

(i) Proveer una suspensión de fibrocemento que comprende al menos fibras, cemento, agua y entre 2% en peso y 7% en peso de sílice amorfa en comparación con el peso total de los sólidos en dicha suspensión, en donde dichas fibras comprenden fibras sintéticas y fibras de celulosa y en donde dicha suspensión de fibrocemento comprende entre 2 y 4% en peso de fibras de celulosa en comparación con el peso total de sólidos en dicha suspensión fibrocemento;

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

- (ii) Elaborar un producto para pisos de fibrocemento mediante un proceso de producción de fibrocemento;
- (iii) Curar el producto para pisos de fibrocemento por medio de curado al aire, donde se proporciona un agente hidrofóbico, que se aplica como parte de la suspensión de fibrocemento o como una capa de cubierta sobre el producto para pisos de fibrocemento elaborado.

Respecto al estado de la técnica por medio de la cual se concluyó que la materia relacionada con dicho método no cumplió con el requisito de nivel inventivo, la Oficina encuentra pertinente realizar un nuevo análisis de la misma como sigue a continuación.

Documento D3.

Una vez revisadas las enseñanzas del documento D3, esta Oficina encuentra que si bien las sociedades recurrentes mencionan que la modificación realizada a la nueva reivindicación 14 -donde se especifica que el tipo de curado es al aire- y que esto aleja al método reclamado de las enseñanzas del documento más cercano, esto principalmente debido a que el documento D3 plantea algunas desventajas del estado de la técnica respecto al curado al aire, del análisis de la composición de la muestra 7 se advierte que existen demasiadas variables que son modificadas respecto a las demás muestras presentes en la Tabla 1, tales como: la falta de ceniza volcánica; falta de fibras sintéticas; la adición de cuarzo, caolín, ATH, caliza y wollastonita; y la falta de aditivos. Por tanto, no es posible atribuirle un efecto técnico al curado al aire respecto al curado de autoclave, ya que el resultado de un menor porcentaje en la medición de la resistencia al impacto o del módulo de ruptura pudo ser resultado de distintas variables como la falta de fibras o de la adición de algún elemento que las otras muestras no tienen y no solo por la selección del tipo de curado.

En vista de lo anterior, la Oficina advierte que la selección del tipo de curado corresponde a una selección sin efecto técnico y, por tanto, aunque el documento D3 sugiere que el secado al aire presenta una desventaja por el tiempo de duración, el técnico medianamente versado en la materia estaría en la capacidad de seleccionar cualquier tipo de curado, por ejemplo, al aire tal como lo menciona el documento D4. Así que, dicha característica no le brinda altura inventiva a la invención.

Con lo cual, esta Oficina encuentra que no le asiste razón a las recurrentes cuando mencionan que el documento D3 presenta múltiples inconsistencias respecto a la presente invención, al encontrar que dicho documento ya sugería un fibrocemento con elementos que anticipan la mayoría de las características técnicas esenciales reclamadas, las cuales son complementadas con la información contenida en el documento D4, por lo que se considera que es obvia.

En cuanto a las enseñanzas del documento D4, se aclara que la pertinencia de dicho documento radicó en que este divulga materiales de fibrocemento y sugiere valores de sílice amorfa cercanos al rango reclamado y a la selección del tipo de curado. De igual manera, es importante señalar que si bien el documento D4 no sugiere el uso de un agente hidrofóbico, el rango de fibras de celulosa se encuentran divulgados por el documento D3, por lo que no es indispensable que este los contenga.

Por otra parte, tal como lo menciona la sociedad recurrente, el documento D4 describe una composición de fibrocemento para curado al aire que incluye fibras sintéticas, fibra

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

de celulosa y sílice amorfa, lo cual hace que sea un documento pertinente para el análisis de nivel inventivo, con lo cual el uso o aplicación que tenga el fibrocemento no es una característica que lo haga inventivo respecto al estado de la técnica.

De la expectativa de éxito al combinar las enseñanzas de D3 y D4.

Conforme a lo anterior, y contrario a lo referido por las sociedades recurrentes, esta Oficina reitera que la presente invención resulta obvia a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D4, ya que sugieren las características técnicas tal y como fueron reclamadas. Si bien las sociedades recurrentes insisten en que la aplicación o uso, y el diseño del panel son características distintivas del estado de la técnica, se reitera que al encontrarse dentro del preámbulo no son características que deban ser comparadas con el estado de la técnica y, en consecuencia, dichos argumentos no son persuasivos.

En cuanto a las propiedades mecánicas del producto de fibrocemento, si bien señalan las recurrentes que la resistencia es una propiedad importante por el uso que tiene dicho fibrocemento, es preciso resaltar que dicha característica o parámetro no fue reclamado, adicionalmente se reitera que en cuanto al aumento en el porcentaje de resistencia, este tampoco se puede derivar de manera directa de los ensayos presentados, por cuanto la modificación constante de las composiciones no lo permiten, tal como se explicó en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de forma evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D3 y D4, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Aunque las recurrentes insisten en que el técnico medianamente versado en la materia no se hubiera motivado a combinar las enseñanzas del estado de la técnica trasladado, la Oficina discrepa de dicha afirmación, toda vez que queda demostrado que tanto en el documento D3 como en D4 existe información que motivaría al técnico medianamente versado en la materia para derivar de manera obvia la invención, al confirmar que ya eran conocidos productos de fibrocemento que incluyen cemento, combinación de fibras sintéticas y naturales, con sílice amorfa y aditivo hidrofóbico, con lo cual no habría altura inventiva en la materia reclamada y, así, contrario a lo referido por las recurrentes, el análisis no corresponde a un análisis retrospectivo.

Del efecto técnico inesperado.

En cuanto al efecto técnico inesperado, aun cuando las recurrentes señalan que en la Tabla 1 se muestra el hallazgo inesperado con base en los ejemplos relevantes 2 y 10 sobre la resistencia a la flexión, la Oficina se permite mencionar que si bien el ejemplo 2 presenta una resistencia a la flexión de 102.61%, mientras que el ejemplo 10 de 114.38%, lo que equivale a un incremento del 11.5%, las muestras 2 y 10 tienen una diferencia que no solo radica en la adición de sílice amorfa, sino también en la selección de las fibras de PVA, con lo cual se reitera que dichas modificaciones en la composición no permiten derivar de manera directa el efecto que la sociedad recurrente menciona.

Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

De igual manera, es importante señalar que al comparar los resultados de la muestra 10 con los resultados de las muestras 3 y 4 no habría ningún incremento en la resistencia. Mientras que las sociedades recurrentes señalan que el incremento tanto en la cantidad de fibras de celulosa en combinación con una mayor cantidad de sílice amorfa aumenta en un 26% la resistencia a la flexión, nuevamente se advierte que la muestra 18 si bien presenta un incremento en los elementos anteriormente mencionados, también incluye una cantidad importante de ceniza volcánica y la adición de una segunda fibra sintética de PVA 7 dtex, por lo cual se reitera que estas variaciones no permiten establecer que la sola presencia de sílice amorfa incrementa considerablemente la resistencia a la flexión, y por lo mismo no es posible reconocer efecto técnico.

En cuanto a la muestra 7, la Oficina insiste en la variación de la composición de dicha muestra respecto a las demás muestras presentes en la Tabla 1, tales como: la falta de ceniza volcánica; falta de fibras sintéticas; la adición de cuarzo, caolín, ATH, caliza y wollastonita; y la falta de aditivos. Con lo cual no es posible atribuirle un efecto técnico al curado al aire respecto al curado de autoclave, ya que el resultado de un menor porcentaje en la medición de la resistencia al impacto o del módulo de ruptura pudo ser resultado distintas variables como la falta de fibras, o de la adición de algún elemento que las otras muestras no tienen y no solo por la selección del tipo de curado.

Lo anterior se sustenta en la siguiente tabla comparativa:

Tabla 1

Ingrediente (en % molar)	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 7	Muestra 10	Muestra 11	Muestra 16	Muestra 17	Muestra 18
Cemento	79,4	79,3	78,8	29,5	84,9	81,9	81,4	82,1	82
Ceniza volcánica (agente de carga)	5	5	5	0	0	0	8	8	8
Óxido de hierro negro	6,75	6,75	6,75	3,38	3,38	3,38	-	-	-
Óxido de hierro marron	2,25	2,25	2,25	1,12	1,13	1,13	-	-	-
Fibras de celulosa	2,8	2,8	2,8	7,35	2,8	2,8	2,8	4	4
*Fibras de PVA de baja resistencia 2 dtex	0	0	0	0	1,9	1,9	0	0	0
**Fibras de PVA de alta resistencia 2 dtex	1,9	1	1	0	0	0	1,9	1,9	1
Fibras de PVA 7 dtex	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Fibras de PP	0	0	0	0,5	0	0			
Sílice Amorfa	0	0	0	0	4	7	4	4	6,75
Cuarzo	0	0	0	37,25	0	0	0	0	0
Caolín	0	0	0	3,9	0	0	0	0	0
ATH	0	0	0	3,9	0	0	0	0	0
Caliza	0	0	0	7,8	0	0	0	0	0
Wollastonita	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0
Aditivos	1,9	1,9	1,9	0	1,89	1,89	1,9	0	1,9
SMOR %	102,61	117,69	114,26	86,68	114,38	126,14	109	119	129

En vista de lo anterior, y contrario a lo referido por las recurrentes, las enseñanzas de los documentos D3 y D4 resultan suficientes para anticipar las características de la materia reclamada, toda vez que sugieren un producto de fibrocemento que comprende cemento, una combinación de fibras sintéticas y celulósicas, con la adición de sílice amorfa y aditivos como un agente hidrofóbico, por tanto, la Oficina reitera que la modificación al capítulo reivindicatorio no supera las objeciones de patentabilidad planteadas en la resolución recurrida.

En 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 plantaron objeciones respecto a los requisitos de patentabilidad con el



Resolución N° 16078

Ref. Expediente N° NC2019/0006747

fin de que las sociedades recurrentes, en su momento, pudieran 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 D3 y D4 en combinación enseñan todas y cada una de las características técnicas esenciales de la materia en cuestión. De acuerdo con lo expuesto, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Presentación de divisionales con el recurso.

En cuanto a la solicitud de divisional allegada con el escrito del recurso, es del caso señalar que el marco normativo aplicable al caso en concreto corresponde al previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 y a las reglas para su presentación establecidas en el Capítulo 1 del Título X de la Circular Única. De tal manera que, la solicitud divisional será objeto de estudio en un trámite independiente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 22698 del 25 de abril de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “PRODUCTOS PARA PISOS DE FIBROCEMENTO QUE COMPRENDEN SÍLICE AMORFA, FIBRAS SINTÉTICAS, FIBRAS DE CELULOSA Y UN AGENTE HIDRÓFOTO Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades solicitantes Eternit NV., y Etex Services NV., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:03:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.