

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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 N° 16585 de 31 de marzo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PANEL A BASE DE YESO QUE COMPRENDE FIBRA DE VIDRIO Y AGLUTINANTE POLIMÉRICO SINTÉTICO", 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 mayo de 2023 con el N° NC2023/0006148, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SAINT-GOBAIN PLACO SAS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

La sociedad recurrente inicia su escrito con la exposición de sus pretensiones y un recuento de los hechos de la actuación administrativa.

Modificaciones allegadas junto con el escrito de recurso de reposición

Enseguida, indica que allega un nuevo capítulo reivindicatorio, y sobre este afirma que:

"(...) El capítulo reivindicatorio modificado de la presente solicitud cumple los requisitos de ley establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la comisión de la Comunidad Andina, correspondientes a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; y los establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la comisión de la Comunidad Andina correspondientes a la claridad y concisión."

Agrega la recurrente respecto a las modificantes sobre el pliego reivindicatorio que:

"(...) Dicha modificación voluntaria incluyó las reivindicaciones 1 a 11 modificadas para reemplazar las que se encontraban anteriormente en el expediente, en donde dichas modificaciones se resumen a continuación:

- La reivindicación 1 se modificó para colocarla en la estructura «preámbulo-enlace gramatical-parte característica» según la «Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad», Versión de diciembre de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); para incluir la limitación «en donde la matriz de yeso está libre de cal», según lo solicitado por el Examinador; y para incluir la limitación en la que el aglutinante polimérico sintético es acetato de polivinilo correspondiente a la materia de la anterior reivindicación 4 que, por lo tanto, se eliminó.

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

- Las reivindicaciones restantes se modifican para mantener la coherencia con la reivindicación 1 modificada, para formar un conjunto secuencial y para corregir sus dependencias.”

De la claridad del análisis de patentabilidad presentados en la Resolución No 16585 y en el Oficio No 17794

A continuación, la sociedad recurrente señala respecto al análisis de patentabilidad realizados por esta Oficina que:

“Los análisis de patentabilidad presentados en la Resolución No 16585 y en el Oficio No 17794 no son claros por varias razones que se listan a continuación:

- Las Tablas 1, tanto de dicha resolución como de dicho oficio, indican que el documento D4, en su Tabla 2, divulga una cantidad de fibra de vidrio de 20.0 a 40.0%p, pero la Tabla 2 del documento D4 al parecer no menciona dicho rango de cantidades.
- Las Tablas 1, tanto de dicha resolución como de dicho oficio, también indican que el documento D4, en su Tabla 2, divulga una cantidad de emulsión poliacrílica de 5.0 a 12.0%p, pero la Tabla 2 del documento D4 al parecer tampoco menciona dicho rango de cantidades.
- Las Tablas 1, tanto de dicha resolución como de dicho oficio, también indican que el documento D1, en su ejemplo 12, divulga una cantidad de polivinil acetato 5% en peso con relación al yeso, pero realmente lo que divulga es una cantidad de polivinil acetato 5% en peso con relación al estuco. Debido a que el estuco no es 100% yeso y el documento D1 no define la composición del estuco utilizado, el porcentaje de polivinil acetato en peso con relación al yeso para el ejemplo 12 es indeterminado. Sobre esto nótese que el estuco no es enteramente yeso, por ejemplo, el estuco tradicional es una mezcla cal y/o yeso; arena (por ejemplo, arena de mármol); y agua.
- Las Tablas 1, tanto de dicha resolución como de dicho oficio, también indican que el documento D1, en su ejemplo 12, divulga una cantidad de fibra de vidrio de 4% en peso con relación al yeso, pero realmente lo que divulga el ejemplo 2 del documento D1 es una cantidad de fibra de vidrio de 4% en peso con relación al estuco. Debido a que el estuco no es 100% yeso y el documento D1 no define la composición del estuco utilizado, el porcentaje de fibra de vidrio en peso con relación al yeso para el ejemplo 12 es indeterminado. Sobre esto nótese que el estuco no es enteramente yeso, por ejemplo, el estuco tradicional es una mezcla cal y/o yeso; arena (por ejemplo, arena de mármol); y agua.
- Las Tablas 1, tanto de dicha resolución como de dicho oficio, también indican que el documento D1, en su ejemplo 12, divulga una composición libre de arena, sin embargo, en contraste, dicho ejemplo 12 divulga una composición con estuco que por lo general sí contiene arena. Sobre esto nótese que el estuco tradicional es una mezcla cal y/o yeso; arena (por ejemplo, arena de mármol); y agua.

Debido a lo anterior, no es claro si la citación presentada en esta tabla (Tabla 1 tanto de la Resolución como del dicho Oficio) es correcta, o si se omitió algo en dicha referencia que permita identificar la información divulgada a la que se refiere. En caso de que se esté mal interpretando la información citada en dichas Tablas 1, se pide amablemente a este despacho tome las medidas pertinentes para emitir un análisis de patentabilidad adecuado para permitir al solicitante identificar correctamente las falencias en el cumplimiento de los requisitos de ley de la solicitud en referencia para obtener el derecho de patente.”

Sobre las observaciones de claridad de las reivindicaciones presentadas Resolución No 16585

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Continúa la sociedad recurrente su argumentación mencionando respecto a las objeciones de claridad de las reivindicaciones que:

“(…) en lo relativo a las observaciones planteadas, se explicará cómo este nuevo capítulo reivindicatorio es patentable:

- La reivindicación 1 se enmendó para colocarla en la estructura «preámbulo-enlace gramatical-parte característica». Nótese que según esa estructura es claro que la reivindicación 1 identifica claramente la invención y sus características.
- La reivindicación 1 se enmendó para especificar que el aglutinante es «acetato de polivinilo», siendo ahora, según las observaciones del examinador concisas y respaldadas por la descripción de la solicitud. Presentamos que las reivindicaciones ahora son concisas y están respaldadas por la descripción.
- La reivindicación 1 se enmendó para incluir la característica «en donde la matriz de yeso está libre de cal» según lo implícitamente solicitado por el Examinador. Como tal, afirmamos que el objeto de las reivindicaciones 1 y 11 está unificado.”

Del nivel inventivo de la materia comprendida en el capítulo reivindicatorio ahora presentado

Enseguida, la sociedad recurrente cita los argumentos expuestos durante el trámite relacionados con la valoración del requisito mencionando que:

“(…) Afirmamos que el documento D1 difiere de la presente invención en al menos que dicho documento no revela la característica en la que «la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p con relación al yeso», como lo señaló el examinador.

Esta característica técnica distintiva proporciona el efecto técnico de una mayor resistencia del panel. Ahora se ha descubierto que se logran aumentos significativos en la resistencia del yeso cuando se incorporan fibra y aditivos poliméricos (tales como acetato de polivinilo) en un producto a base de yeso en cantidades desiguales, específicamente cuando la cantidad de fibra se limita de manera que el aditivo polimérico está presente en cantidades significativamente mayores que el aditivo de fibra (ver página 3 de la Descripción de la solicitud). Por lo tanto, el problema técnico objetivo puede derivarse de proporcionar un panel de yeso con resistencia mejorada.

A partir del documento D1, en vista del problema técnico objetivo, la persona del oficio en la materia no consideraría obvia la provisión de un panel con fibra de vidrio y acetato de polivinilo presente en una proporción en peso de al menos cuatro partes de aglutinante por una parte de fibra.

El examinador señala el ejemplo 12 del documento D1 que comprende acetato de polivinilo como aglutinante polimérico sintético, sin embargo, el ejemplo 12 incorpora este aglutinante en una proporción significativamente inferior a la requerida por la reivindicación 1 de la presente invención. Además, el documento D1 no analiza la proporción de fibra a aglutinante y no menciona ningún beneficio que pueda aportar la proporción de aglutinante a fibra, por lo que la persona del oficio medianamente versada en la materia no tendría ningún motivo para modificar la proporción divulgada en el documento D1 de modo que esté en el rango requerido por invención de la presente solicitud reclamada en la reivindicación 1. Como tal, afirmamos que la persona del oficio nunca modificaría el material del documento D1 de modo que se

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

proporcione un panel con todas las características de la reivindicación 1. En la sección 4.4 se explica más a fondo porqué la persona del oficio medianamente versada en la materia no estaría motivada en incluir específicamente las cantidades de emulsión poliacrílica y fibra de la tabla 2 del documento D4 en el ejemplo 12 del documento D1, y, en las secciones 4.5 y 4.6, se explica que, incluso si existiera dicha motivación, la inclusión de dichas cantidades de emulsión poliacrílica y fibra de la tabla 2 del documento D4 en el ejemplo 12 del documento D1 resultaría en una implementación diferente a la invención que se reclama en la presente solicitud.

Incluso si la persona del oficio medianamente versada en la materia considerara combinar las divulgaciones de los documentos D1 y D4 como sugiere el Examinador, afirmamos que las enseñanzas del documento D4 no lo ayudarían cuando intenten resolver el problema técnico objetivo. En particular, al considerar el problema técnico objetivo, la persona del oficio no consideraría que tal relación sea obvia a la luz de las enseñanzas del documento D4, ya que el documento D4 no menciona ningún beneficio de que la relación de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por 1 parte de fibras. El documento D4 no revela explícitamente la proporción de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra. Si bien el Examinador cita la Tabla 2 del documento D4, indicamos que dicha Tabla 2 aunque proporciona varios rangos de cantidades, la proporción requerida de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por 1 parte de fibra no se indica explícitamente en la Tabla 2. Por ejemplo, si la persona del oficio fuera a seleccionar 12% en peso de fibras de vidrio del rango de la Tabla 2 de D4, la persona del oficio no podría seleccionar una cantidad de aglutinante del rango de la Tabla 2 del documento D4 que cumpliría con la proporción requerida de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra. Si la persona del oficio estuviera buscando cantidades específicas de aglutinante y fibra para usar de acuerdo con las divulgaciones de D4, buscaría el único ejemplo del documento D4 que proporciona cantidades específicas que se proporciona en la Tabla 8, página 25. El único ejemplo de la composición del documento D4 que proporciona cantidades detalladas de los componentes no se encuentra dentro de la proporción requerida de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra. El Ejemplo descrito en la Tabla 8 del documento D4 usa 11,96% en peso de fibras de vidrio y 33,97% en peso de emulsión de látex acrílico. En consecuencia, afirmamos que el documento D4 no logra enseñar a la persona del oficio a utilizar una proporción de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra como requiere la reivindicación 1 de la presente invención.

El Examinador también sugiere que la persona del oficio en la materia usaría una proporción de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra, ya que el documento D4 enseña las ventajas de la formulación de fibra de vidrio húmeda en la página 5, líneas 8-17. Sugerimos que la página 5, líneas 8-17 en realidad alejaría a la persona del oficio de la presente invención. El documento D4 (en su página 5, líneas 8 a 17) enseña que «la formulación de fibra de vidrio húmeda de la presente invención imparte propiedades físicas mejoradas, tales como mayor resistencia, rigidez y mayor resistencia al impacto al producto compuesto terminado» y «con WUCS, el producto compuesto final es compatible con sistemas de sujeción tales como clavos, grapas y tornillos utilizados en los procesos de construcción y reduce la aparición de grietas y otros fallos mecánicos». El documento D4 enseña por tanto que el uso de fibras de vidrio húmedas según los ejemplos del documento D4 proporciona propiedades mecánicas mejoradas. Por lo tanto, cuando se parte del ejemplo 12 del documento D1, y se le presenta el problema técnico objetivo de mejorar la resistencia de las placas de yeso, en vista de las enseñanzas del documento D4, la persona del oficio consideraría aumentar la cantidad de fibra de vidrio utilizada de acuerdo con el ejemplo detallado de la tabla 8 del documento D4. Por lo tanto, el documento D4 se aparta de la presente invención. La persona del oficio en la materia modificaría las descripciones del documento D1 para llegar a una placa de yeso con una mayor cantidad de fibras de vidrio y una relación más allá de la relación requerida de al menos 4 partes de aglutinante por 1 parte de fibra. El documento D4 no proporciona a la persona del oficio ninguna dirección para aumentar la cantidad de aglutinante en la composición.

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Afirmamos que cualquier sugerencia de que la presente invención es una modificación obvia del estado de la técnica se basa en un análisis retrospectivo "ex post facto".

En el caso de lo anterior, afirmamos que la Reivindicación 1 es inventiva sobre el estado de la técnica citado por el Examinador. Todas las demás reivindicaciones dependen de la Reivindicación 1 o incluyen todas y cada una de las características de la Reivindicación 1, por lo que presentamos la solicitud en su conjunto también es inventiva sobre todo el estado de la técnica citado, al menos por las razones descritas anteriormente."

Sobre la motivación para combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D4

Ahora bien, la sociedad SAINT-GOBAIN PLACO SAS manifiesta sobre la combinación de las enseñanzas de las anterioridades D1 y D4 que:

"(...) afirmamos que una persona del oficio ante esta pregunta no llegaría a la invención que se reclama porque nada en los documentos D1 o D4 mencionan que modificando las proporciones de aglutinante y de fibra se obtenga dicha mejora mecánica de la pregunta planteada.

A los sumo el documento D4 menciona en su página 5 menciona que «la formulación de fibra de vidrio húmeda de la presente invención imparte propiedades físicas mejoradas, tales como mayor resistencia, rigidez y mayor resistencia al impacto al producto compuesto terminado» y «con WUCS, el producto compuesto final es compatible con sistemas de sujeción tales como clavos, grapas y tornillos utilizados en los procesos de construcción y reduce la aparición de grietas y otros fallos mecánicos» por lo que una persona del oficio simplemente incluiría fibra de vidrio húmeda para obtener las mejoras y no deduciría la relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra.

Con relación a lo anterior, si la persona del oficio incluyera la cantidad de fibra divulgada en el documento D4, obtendría una implementación diferente a la invención reclamada en la presente solicitud porque aumentaría la cantidad de fibra a las cantidades divulgadas en el documento D4 (como por ejemplo a una cantidad entre 9,1 % y 34,28 % en peso **con relación al yeso** como se explica en la sección 4.6) que son mayores a las requeridas (entre 1 % y 6 % en peso con relación al yeso) en la materia reclamada en la presente solicitud como se explica más afondo en la sección 4.5."

Adicionalmente, la sociedad recurrente señala que:

"(...) Inclusive si la persona del oficio estuviera motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D4, que como se explicó en la sección 4.1 no lo estaría, obtendría una implementación diferente a la invención reclamada en la presente solicitud por cualquiera de las siguientes razones:

- Aunque el examinador indica que La tabla 2 del documento D4 divulga una «Relación aglutinante: fibra de vidrio 4:1 a 3.3:1» realmente no lo hace de forma literaria. Lo que realmente divulga dicho documento D4 son porcentajes de aglutinante y de fibra que pueden llegar a tener dichos rango de relaciones pero que no cumplen con el porcentaje de aglutinante y/o fibra requerido por la invención de la presente solicitud como se explica en la siguiente razón.
- Si se implementan las cantidades de aglutinante y de fibra divulgados en el documento D4 en los divulgado en el documento D1, es necesario aumentaría la cantidad de aglutinante y/o de fibra (es decir, no es posible mantener los porcentajes divulgados en D1) de forma que la implementación resultante sería siendo diferente porque no cumpliría con las siguientes

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

restricciones de la materia que se reclama en la presente solicitud teniendo en cuenta lo que se explica en la sección 4.6:

- «la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p con relación al yeso»; y
- «el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p con relación al yeso».

Por ejemplo, teniendo en cuenta la Tabla 2 del documento D4, la persona del oficio incluiría una cantidad de fibra entre 9,1 % y 34,28 % en peso con relación al yeso; y una cantidad de aglutinante entre 36,36 % y 114,28 % en peso con relación al yeso como se explica en la sección 4.6.

- La implementación resultante sería diferente a la invención de la presente solicitud porque partiendo del ejemplo 12 del documento D1 la persona del oficio utilizaría estuco el cual contiene arena (teniendo en cuenta que el estuco es una mezcla cal y/o yeso; arena; y agua como se explicó anteriormente). Esta implementación sería diferente porque la invención de la presente solicitud requiere que la matriz de yeso esté libre de arena. Sobre esto nada en el documento D4 motivaría a la persona del oficio a quitar la arena del estuco divulgado en el documento D1.
- Si la persona del oficio tuviera motivación de incluir las proporciones del aglutinante del documento D4 en las enseñanzas del documento D1, que como se explicó anteriormente no la tendría, la implementación resultante seguiría siendo diferente debido a que dichas proporciones de aglutinante se refieren a proporciones de emulsión poliacrílica y no corresponden específicamente a proporciones de acetato de polivinilo como lo requiere la invención reclamada en la presente solicitud.”

Sobre los porcentajes de aglutinante y de fibra de vidrio divulgado en el documento D4

La sociedad recurrente concluye su argumentación respecto a la altura inventiva de la solicitud manifestando frente a las enseñanzas del documento D4 que:

“(…) Los porcentajes de aglutinante y de fibra de vidrio divulgado en el documento D4, tal y como están reclamados, no son directamente comparables los porcentajes reclamados en la solicitud porque dichos porcentajes corresponde al porcentaje en peso total de la composición mientras que los porcentajes que se reclaman corresponden a porcentajes con relación al yeso, lo que es diferente y son mucho mayores.

El examinador se basa en los porcentajes de la Tabla 2 del documento D4 para rechazar el nivel inventivo de la presente solicitud, sin embargo, estos porcentajes también están dados en porcentaje con relación al peso total. A continuación, se presenta dicha Tabla 2 del documento D4 para una rápida referencia:

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

TABLE 2

Component	% by weight
α-gypsum	35.0 – 55.0
polyacrylic emulsion	20.0 – 40.0
wet used chopped strand glass	5.0 – 12.0
melamine-formaldehyde	3.0 – 7.0
perlite	2.0 – 6.0
silane coupling agent	0.01 – 2.0
hardener ⁽¹⁾	0.05 – 0.25
acetic acid	0.01 – 0.3
water	0.01 – 10.0
accelerator ⁽²⁾	0.1 – 0.4
Total	100

⁽¹⁾ aluminum sulfate
⁽²⁾ ammonium sulfate

Si en base a dicha tabla 2, convertimos los valores de porcentaje con relación al peso total a porcentajes con relación al yeso obtenemos que la Tabla 2 divulga implícitamente lo siguiente:

- Una cantidad de fibras (en la tabla denominada como wet used chopped strand glass) entre 9,1 % y 34,28 % en peso con relación al yeso: y
- Una cantidad de aglutinante (en la tabla denominada como polyacrylic emulsion) entre 36,36 % y 114,28 % en peso con relación al yeso.

Nótese que la cantidad de fibras divulgada en el documento D4 correspondiente a entre 9,1 % y 34,28 % en peso con relación al yeso es mayor y diferente a la cantidad de entre 1 % y 6 % en peso con relación al yeso que requiere la materia reclamada en la solicitud. Por lo tanto, incluir las proporciones de fibra divulgados en D4 en lo divulgado en D1 resultaría en una implantación diferente a la invención que se reclama en la presente solicitud.

También nótese que la cantidad de aglutinante divulgada en el documento D4 correspondiente a entre 36,36 % y 114,28 % en peso con relación al yeso es mayor y diferente a la cantidad de entre 4 % y 25 % en peso con relación al yeso que requiere la materia reclamada en la solicitud. Por lo tanto, incluir las proporciones de emulsión poliacrílica divulgados en D4 en lo divulgado en D1 resultaría en una implantación diferente a la invención que se reclama en la presente solicitud.

Pretensiones

Finalmente, la sociedad recurrente solicita a esta Oficina que: “(...) se sirva revocar el artículo la Resolución No. 16585 de fecha 31 de marzo de 2023, y conceda la Patente de la presente solicitud.”

Trámite de la 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

El problema planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar **paneles** con una matriz de yeso y su método de preparación que sean capaces de retener

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

los medios de fijación y de soportar artefactos, y que no requieran procesos de instalación que consuman mucho tiempo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:

- fibra de vidrio;
- acetato de polivinilo;

en donde la matriz de yeso está libre de arena;
en donde la matriz de yeso está libre de cal;
y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica;

caracterizado en que:

la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso; y
la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo están presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0011282 del 22 de octubre de 2018, requerida en cuatro (4) 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°5663 del 20 de mayo de 2020, el Oficio N° 1018 de 29 de enero de 2021, el Oficio N°11317 del 21 de julio de 2022 y el Oficio 17794 de 31 de octubre de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 5663, la Oficina objetó algunos elementos del capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, esto debido a que presentaban términos imprecisos y en el caso de las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 12 falta de sustento en la descripción, además las reivindicaciones 1, 2 y 13 no eran concisas porque las definiciones de un aglutinante polimérico sintético, fibra celulósica y un revestimiento representarían un sin número de posibilidades de paneles. En cuanto el estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 13 carecía de novedad, a la luz de la enseñanza del documento D1 (CA2912882).

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, incluido bajo el radicado N° NC2018/0011282 del 18 de agosto de 2020 como parte de la respuesta al requerimiento de fondo. El capítulo está conformado por 13 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto, en particular la materia de las reivindicaciones 1 a 12, y de proceso, en el caso de la reivindicación 13; además de argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Una vez formulada la respuesta, la Oficina consideró realizar un segundo requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 1018, en el cual se trasladaron una serie de objeciones al advertir que la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes carecía de altura inventiva respecto la combinación de enseñanzas de los documentos D1 (CA2912882) y D2 (US4127628).

Analizada la respuesta al requerimiento de fondo, la Oficina consideró realizar un tercer estudio preliminar sobre la patentabilidad de la invención, comunicado mediante el Oficio N° 11317, en el cual se objetó la reivindicación 1 al considerar que no era clara por la relación de los compuestos. Asimismo, se objetó el uso de términos relativos y expresiones que no hacen parte de las características esenciales del producto. En cuanto el estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que el pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones en la categoría de producto y una en la categoría de proceso carecía de nivel inventivo, frente a las enseñanzas de los documentos D1 (CA2912882) y D3 (WO2016079528).

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud, junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.

Finalmente, revisada la respuesta, la Oficina consideró realizar cuarto requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 17794 en el cual se objetó la estructura de la reivindicación 1 al advertir que no permitía identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Asimismo, se indicó que las reivindicaciones 1 y 2 no eran concisas, ya que la expresión: “aglutinante polimérico sintético”; incluía una cantidad indeterminada de posibles compuestos que no están comprendidos dentro del objeto de la solicitud, y que, dada su complejidad, no permitían determinar de forma precisa el alcance de lo que se busca proteger. Además, el capítulo reivindicatorio no presenta coherencia ya que el panel reclamado en la reivindicación 1 es diferente al obtenido a partir del proceso de la reivindicación 12 ya que en esta no se reclaman las concentraciones empleadas de los reactivos y no hacen referencia a que la composición esté libre de sal como lo mencionan las reivindicaciones 1 a 11. En cuanto al estudio de la patentabilidad, la Oficina encontró que materia reclamada conformada por 12 reivindicaciones se derivaba de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 (CA2912882) y D4 (WO2006113379).

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad solicitante presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud, junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones. Sin embargo, al revisar dichos argumentos, la Oficina 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 12 contenidas en el radicado N° NC2018/0011282 del 24 de enero de 2023, ante el incumplimiento del requisito de nivel inventivo, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486 y en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D4.

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

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

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 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”6.

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° NC2023/0006148 del 12 de agosto de 2023, donde se incluyen las reivindicaciones 1 a 11 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

El alcance de la materia reclamada se circunscribe a las dos reivindicaciones independientes (1) y (11) en las categorías inventivas de producto y proceso, respectivamente, en donde la reivindicación (1) de la categoría de producto reclama:

“1. un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:

- fibra de vidrio;
- acetato de polivinilo;

en donde la matriz de yeso está libre de arena;

en donde la matriz de yeso está libre de cal;

y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica;

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

caracterizado en que:

la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso; y
la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo están presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra.”

En donde, las reivindicaciones 2 a 10 corresponde a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ahora bien, respecto a la categoría inventiva de procedimiento la única reivindicación independiente de esta categoría (11) hace referencia a:

“11. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, el panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:

- fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
- acetato de polivinilo en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso;
- la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo estando presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra;

en donde la matriz de yeso está libre de arena;
y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica;
el método comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco que comprende fibras de vidrio y acetato de polivinilo, y permitir que la lechada se asiente,
en donde la lechada está libre de cal;
y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.”

Claridad y concisión y sustento 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 y deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido.

Adicional a ello, esta Superintendencia encuentra que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a una limitación de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio allegado mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0011282 del 24 de enero de 2023 y objeto de estudio en el acto administrativo impugnado, toda vez que, la sociedad recurrente limita la reivindicación 1 especificando que el aglutinante es acetato de polivinilo, y definiendo que la matriz de yeso está libre de cal.

Por lo que 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, en la medida que

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

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.

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: CA2912882 -D1- y WO2006113379 -D4-, aunque pertenecen al campo técnico particular de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad el 8 de abril de 2016 no logran anticipar la totalidad de las características técnicas estructurales de la materia reclamada.

De las enseñanzas del documento CA2912882 -D1-

En respuesta al argumento de la sociedad recurrente donde manifiesta que:

“(…) Afirmamos que el documento D1 difiere de la presente invención en al menos que dicho documento no revela la característica en la que «la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p con relación al yeso», como lo señaló el examinador.

Esta característica técnica distintiva proporciona el efecto técnico de una mayor resistencia del panel. Ahora se ha descubierto que se logran aumentos significativos en la resistencia del yeso cuando se incorporan fibra y aditivos poliméricos (tales como acetato de polivinilo) en un producto a base de yeso en cantidades desiguales, específicamente cuando la cantidad de fibra se limita de manera que el aditivo polimérico está presente en cantidades significativamente mayores que el aditivo de fibra (ver página 3 de la Descripción de la solicitud). Por lo tanto, el problema técnico objetivo puede derivarse de proporcionar un panel de yeso con resistencia mejorada.

A partir del documento D1, en vista del problema técnico objetivo, la persona del oficio en la materia no consideraría obvia la provisión de un panel con fibra de vidrio y acetato de polivinilo presente en una proporción en peso de al menos cuatro partes de aglutinante por una parte de fibra.

El examinador señala el ejemplo 12 del documento D1 que comprende acetato de polivinilo como aglutinante polimérico sintético, sin embargo, el ejemplo 12 incorpora este aglutinante en una proporción significativamente inferior a la requerida por la reivindicación 1 de la presente invención. Además, el documento D1 no analiza la proporción de fibra a aglutinante y no menciona ningún beneficio que pueda aportar la proporción de aglutinante a fibra, por lo que la persona del oficio medianamente versada en la materia no tendría ningún motivo para modificar la proporción divulgada en el documento D1 de modo que esté en el rango requerido

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

por invención de la presente solicitud reclamada en la reivindicación 1. Como tal, afirmamos que la persona del oficio nunca modificaría el material del documento D1 de modo que se proporcione un panel con todas las características de la reivindicación 1 (...)."

Este Despacho manifiesta que el antecedente CA2912882 -D1- enseña un panel que comprende una placa de yeso laminado, donde dicha placa de yeso tiene una lámina de refuerzo unida a una de sus caras, comprendiendo la placa de yeso una matriz de yeso que tiene fibras incrustadas en ella (Pág. 3, Párr. 2, Lín. 3 a 6). La placa mejora la capacidad del panel para retener los medios de fijación.

Las fibras se seleccionan del grupo que consiste de: fibras de vidrio, fibras de madera fibras derivadas de la madera y mezclas de las mismas (Pág. 3; Párr 7; Lín. 18 a 20). Preferiblemente las fibras son fibras de vidrio (Pág. 8, Párr. 3, Lín. 9 a 13). Las fibras de vidrio tienen las siguientes propiedades (Pág. 4; Párr 6; Lín. 20 a 24; Pág.5; Párr. 1; Lín. 1 a 3):

- una longitud promedio menor a 50 mm, preferiblemente menor a 30 mm;
- un diámetro promedio menor a 80 μ m, preferiblemente menor a 70 μ m.

Adicionalmente el documento CA2912882 -D1- menciona específicamente que: preferiblemente, las fibras están presentes en una cantidad de al menos 3% en peso en relación con el yeso, más preferiblemente al menos 4% en peso, aún más preferiblemente al menos 4.5% en peso en relación con el yeso (Pág 7, Párr. 1, Lín. 1 a 5).

De otra parte, la anterioridad CA2912882 -D1- enseña que el panel de yeso comprende un aditivo polimérico que está presente en una cantidad de al menos 3% en peso en relación con el yeso, más preferiblemente al menos 4% en peso, aún más preferiblemente al menos 4.5% en peso en relación con el yeso (Pág 7, Párr. 1, Lín. 1 a 6). Dicho aditivo polimérico se selecciona del grupo que comprende: acetato de polivinilo, copolímero de polivinilacetato-etileno, polivinilpirrolidona reticulada con poliestireno sulfonato, alcohol polivinílico, metilcelulosa, hidroxietilmetilcelulosa, látex de copolímero de estireno-butadieno, entre otros (Pág 7, Parr. 3, Lín. 11 a 16).

El documento D1 además ejemplifica una placa de yeso donde se emplea específicamente fibra de vidrio y acetato de polivinilo en su preparación (Pág. 14, Párr. 5, Lín. 17 a 22, Ejem. 12).

Con base en las enseñanzas del antecedente CA2912882 -D1- descritas, esta instancia advierte que, contrario a lo afirmado por la sociedad recurrente, la proporción de fibra de vidrio presente en la placa de yeso revelada en -D1-, sí se corresponde con el porcentaje de fibra de vidrio del panel de la solicitud. Así mismo, el documento D1 también enseña un porcentaje de acetato de polivinilo que se intercepta con la proporción de acetato de polivinilo presente en el panel descrito en la reivindicación 1 de la solicitud.

En particular, el porcentaje en peso de la fibra de vidrio en los paneles son:

- Solicitud (Reivindicación 1): la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso.

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

- Documento CA2912882 D1: la fibra de vidrio está presente en una cantidad de al menos 3% en peso en relación con el yeso, más preferiblemente al menos 4% en peso, aún más preferiblemente al menos 4.5% en peso en relación con el yeso (Pág 7, Párr. 1, Lín. 1 a 5). Esto indica que el rango de porcentaje en peso preferido de la fibra de vidrio en relación con el yeso está entre 3 % y 4.5 %.

En cuanto al porcentaje de acetato de polivinilo, los documentos describen los siguientes rangos:

- Solicitud (Reivindicación 1): el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso.
- Documento CA2912882 D1: el aditivo polimérico que corresponde a acetato de polivinilo está presente en una cantidad de al menos 3% en peso en relación con el yeso, más preferiblemente al menos 4% en peso, aún más preferiblemente al menos 4.5% en peso en relación con el yeso (Pág 7, Párr. 1, Lín. 1 a 6).

Sin embargo, esta Oficina señala que, aunque las proporciones en peso de la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo del panel revelado en el antecedente CA2912882 -D1- están comprendidas en el panel de la reivindicación 1 de la solicitud, dicho antecedente no enseña la condición respecto a la relación en peso entre estos dos componentes que se establece en la reivindicación 1 ahora presentada. Particularmente, el documento D1 no revela una relación en peso de al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio (4:1).

De otra parte, respecto al ejemplo 12 del documento D1, le asiste la razón a la solicitante cuando afirma que dicho ejemplo no incorpora las proporciones en peso de la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo, esto es, al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio. Específicamente, el ejemplo 12 menciona que la placa de yeso tiene fibra de vidrio en una cantidad de 4% en peso en relación con el estuco y acetato de polivinilo en una cantidad de 5% en peso en relación con el estuco (Pág. 14, Párr. 5, Lín. 17 a 22, Ejem. 12).

Diferencia entre la invención y el documento CA2912882 -D1-

Ahora bien, esta instancia encuentra que la diferencia entre el panel que tiene una matriz de yeso descrito en la reivindicación 1 de la solicitud y el panel enseñado en la anterioridad CA2912882 -D1-, consiste en que D1 no revela una relación en peso de al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio.

Efecto técnico asociado a la diferencia

En este punto, esta Superintendencia llama la atención de la sociedad recurrente sobre el hecho que no existe evidencia técnica en la solicitud, que permita corroborar la presencia de un efecto técnico asociable a una relación en peso de al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio.

Al respecto, la sociedad recurrente menciona que esta característica técnica distintiva proporciona el efecto técnico de una mayor resistencia del panel. En ese sentido, la Tabla 2 (Pág. 12 y 13) de la memoria descriptiva de la solicitud proporciona algunos valores de

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

resistencia a la extracción de tornillos (N), resistencia a la extracción y reinserción de tornillos, y fatiga, de los ejemplos de composición de lechada empleados en el panel de la invención. Sin embargo, el documento CA2912882 -D1- ya mostraba este tipo de efecto técnico en los paneles allí enseñados. Las Tablas 1 y 2 (Pág. 17 y 18) proporcionan algunos valores de la resistencia al apriete excesivo de tornillos en los paneles y pruebas de impacto.

De las enseñanzas del documento WO2006113379 -D4-

En respuesta al argumento de la sociedad recurrente donde manifiesta que:

“(…) Los porcentajes de aglutinante y de fibra de vidrio divulgado en el documento D4, tal y como están reclamados, no son directamente comparables los porcentajes reclamados en la solicitud porque dichos porcentajes corresponde al porcentaje en peso total de la composición mientras que los porcentajes que se reclaman corresponden a porcentajes con relación al yeso, lo que es diferente y son mucho mayores.

El examinador se basa en los porcentajes de la Tabla 2 del documento D4 para rechazar el nivel inventivo de la presente solicitud, sin embargo, estos porcentajes también están dados en porcentaje con relación al peso total. A continuación, se presenta dicha Tabla 2 del documento D4 para una rápida referencia:

TABLE 2

Component	% by weight
α -gypsum	35.0 – 55.0
polyacrylic emulsion	20.0 – 40.0
wet used chopped strand glass	5.0 – 12.0
melamine-formaldehyde	3.0 – 7.0
perlite	2.0 – 6.0
silane coupling agent	0.01 – 2.0
hardener ⁽¹⁾	0.05 – 0.25
acetic acid	0.01 – 0.3
water	0.01 – 10.0
accelerator ⁽²⁾	0.1 – 0.4
Total	100

⁽¹⁾ aluminum sulfate
⁽²⁾ ammonium sulfate

Si en base a dicha tabla 2, convertimos los valores de porcentaje con relación al peso total a porcentajes con relación al yeso obtenemos que la Tabla 2 divulga implícitamente lo siguiente:

- Una cantidad de fibras (en la tabla denominada como wet used chopped strand glass) entre 9,1 % y 34,28 % en peso con relación al yeso: y
- Una cantidad de aglutinante (en la tabla denominada como polyacrylic emulsion) entre 36,36 % y 114,28 % en peso con relación al yeso.

Nótese que la cantidad de fibras divulgada en el documento D4 correspondiente a entre 9,1 % y 34,28 % en peso con relación al yeso es mayor y diferente a la cantidad de entre 1 % y 6 % en peso con relación al yeso que requiere la materia reclamada en la solicitud. Por lo tanto, incluir las proporciones de fibra divulgados en D4 en lo divulgado en D1 resultaría en una implantación diferente a la invención que se reclama en la presente solicitud.

También nótese que la cantidad de aglutinante divulgada en el documento D4 correspondiente a entre 36,36 % y 114,28 % en peso con relación al yeso es mayor y diferente a la cantidad de entre 4 % y 25 % en peso con relación al yeso que requiere la materia reclamada en la solicitud. Por lo tanto, incluir las proporciones de emulsión poliacrílica divulgados en D4 en lo

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

divulgado en D1 resultaría en una implantación diferente a la invención que se reclama en la presente solicitud.”

Esta Oficina señala que, el documento WO2006113379 -D4- divulga una composición a base de fibra húmeda que incluye fibras de vidrio húmedas, una resina polimérica dispersable en agua y yeso. La composición puede tener además melamina formaldehído, un material de carga, agentes de acoplamiento, ácido acético, un acelerador y/o un endurecedor. Las fibras de vidrio húmedas son fibras de vidrio cortadas en húmedo o una mecha continua húmeda. La combinación de las fibras de vidrio húmedas, la resina polimérica dispersable en agua y el yeso tienen un efecto sinérgico que crea un producto compuesto resistente al agua, al fuego y con propiedades mecánicas mejoradas. En una realización ejemplar, la composición a base de fibra húmeda se usa para formar un panel de yeso que se puede moldear en diversos productos compuestos (Resumen).

En otras realizaciones ejemplares, se pueden formar placas de yeso delgadas de múltiples capas colocando alternativamente capas de esteras de vidrio con capas de una suspensión de yeso/polímero (Resumen). Las fibras WUCS (hebras cortadas usadas en húmedo) son un refuerzo de bajo costo que proporciona resistencia al impacto, estabilidad dimensional y propiedades mecánicas mejoradas, como resistencia y rigidez mejoradas, al producto compuesto terminado.

Además, las fibras WUCS, el producto compuesto final tiene las propiedades mecánicas para soportar clavos y tornillos en procesos de construcción sin grietas u otras fallas mecánicas. Las fibras WUCS se mezclan fácilmente y pueden dispersarse completamente o casi completamente en la composición. Las fibras de vidrio se dispersan en la composición y a diferencia de las formulaciones convencionales de yeso reforzado con vidrio seco, no se necesita una gran cantidad de fibras de vidrio húmedas para lograr una resistencia al impacto mejorada y propiedades mecánicas mejoradas (Pág. 7, líneas 25 a 32 y pág. 8, líneas 1 a 9).

Adicionalmente, el WO2006113379 -D4- revela que la composición puede emplearse en la formación de un producto de revestimiento de 12 pies. Los ensayos realizados para evaluar las propiedades físicas y mecánicas de la composición indicada en la Tabla 2. En dichos ensayos la composición se incorpora en un molde y se deja curar a temperatura ambiente durante 1 día. El producto de revestimiento se desmoldó y se comparó con varios ejemplos comerciales para evaluar sus propiedades.

Component	% by weight
α -gypsum	35.0 – 55.0
polyacrylic emulsion	20.0 – 40.0
wet used chopped strand glass	5.0 – 12.0
melamine-formaldehyde	3.0 – 7.0
perlite	2.0 – 6.0
silane coupling agent	0.01 – 2.0
hardener ⁽¹⁾	0.05 – 0.25
acetic acid	0.01 – 0.3
water	0.01 – 10.0
accelerator ⁽²⁾	0.1 – 0.4
Total	100

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Teniendo en cuenta las enseñanzas del antecedente WO2006113379 -D4- antes descritas, esta Oficina señala que, le asiste la razón a la sociedad recurrente en cuanto a que D4 no revela las características químicas un aglutinante polimérico sintético tal como el acetato de polivinilo. Así mismo, dicho antecedente tampoco divulga que los porcentajes de la fibra de vidrio y de aglutinante polimérico sintético, tomen como base el porcentaje en peso total de la composición. Dichos porcentajes se toman con relación al yeso. Por tanto, le asiste razón a la sociedad recurrente cuando asegura que las enseñanzas de D4 resultan insuficientes para motivar a la persona medianamente versada en la materia a resolver el problema técnico como se propone en la solicitud, específicamente en el pliego reivindicatorio allegado en la etapa de recurso.

Teniendo en cuenta los hechos antes mencionados, esta Oficina advierte que, las enseñanzas del estado de la técnica trasladado (D1 y D4) resultan insuficientes para declarar la obviedad de la materia reclamada, en consecuencia, la materia definida en la reivindicación 1 y la de sus dependientes cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 al no resultar obvia ni evidente a partir de las enseñanzas del estado de la técnica citado.

De la patentabilidad la materia definida en la reivindicación 11

El documento CA2912882 -D1- se considera el más cercano al método para fabricar una placa de yeso definido en la reivindicación 11. Dicho antecedente revela un método para fabricar una placa de yeso que comprende una matriz de yeso que tiene fibras incrustadas en ella en una cantidad de al menos 1% en peso con respecto al yeso, comprendiendo además la matriz de yeso un aditivo polimérico, estando presente el aditivo polimérico en una cantidad de al menos 1% en peso con respecto al yeso según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 22, que comprende la etapa de añadir almidón a una suspensión de yeso. El tamaño de grano del almidón es inferior a 40 micrómetros (Reivindicaciones 16, 19 a 22, 26 y 27), en donde, las pruebas realizadas indican una capacidad mecánica mejorada del panel para resistir el desprendimiento de un orificio para tornillo formado en el mismo (Pág. 14, Ejemplo 12, Pág. 18, Tabla 2).

Diferencia entre el método definido en la reivindicación 11 y el documento CA2912882 -D1-

Este Despacho advierte que la diferencia entre la invención descrita en la reivindicación 11 ahora presentada y el método enseñado en el antecedente D1 consiste en que, D1 no menciona que la fibra de vidrio esté presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso, así como tampoco menciona que el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso. De manera similar D1 no una relación en peso de al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio.

El documento tampoco enseña la posibilidad de proporcionar una lechada de estuco que comprende fibras de vidrio y acetato de polivinilo, ni permitir que la lechada se asiente y que esta lechada sea libre de cal. Adicionalmente, no menciona el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

Efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

Ahora bien, el efecto técnico atribuido a la incorporación de fibras de vidrio y aglutinante polimérico sintético (acetato de polivinilo) a la base de yeso, en una relación de al menos cuatro (4) partes de acetato de polivinilo por una (1) parte de fibra de vidrio n mejorar la resistencia del panel. Adicionalmente en vista del costo relativamente alto de los aglutinantes poliméricos sintéticos, se prefiere generalmente que los niveles de aglutinante polimérico sintético sean del 25 %p o menos en relación al yeso.

De las enseñanzas del documento WO2006113379 -D4- respecto al método definido en la reivindicación 11.

Este Despacho manifiesta que, el documento D4 enseña un método para formar un tablero de revestimiento de yeso que comprende mezclar los componentes secos de la composición: melanina-formaldehído, yeso y relleno (perlita), para formar una mezcla seca; los componentes húmedos de la composición: agua, el polímero en emulsión y el agente de acoplamiento, se agitan en un segundo recipiente hasta que se mezclan.

La mezcla seca se agrega a los componentes húmedos en un segundo recipiente con agitación hasta que la composición resultante esté mezclada. Las fibras de vidrio húmedas (fibras de vidrio cortadas en húmedo) se añaden a la composición para formar una suspensión de polímero/yeso con una alta viscosidad. En el documento WO2006113379 -D4- también ejemplifica el método de fabricación de un artículo basado en yeso modificado mediante un proceso de colocación manual en un molde abierto (Pág. 13, Línea 22-32). En dicho método los componentes mezclados se colocan en un molde y se dejan curar a temperatura ambiente durante 1 día, la cantidad de agua varía entre 0.01 y 10%p (Pág. 18, L 10-25, Pág. 19, Línea 1-4, Tabla 2, Ejemplo 1).

De acuerdo con lo anterior, esta Oficina encuentra que a diferencia de la solicitud, el documento D4 no revela la etapa de proporcionar un aglutinante polimérico sintético de acetato de polivinilo y que los porcentajes de la fibra de vidrio y del aglutinante polimérico sintético corresponden al porcentaje en peso total de la composición y no a porcentajes con relación al yeso. Adicionalmente, el documento D4 no menciona la etapa de proporcionar una lechada de estuco que comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco, por lo tanto, le asiste razón a la sociedad recurrente cuando afirma que las enseñanzas del documento D4 resultan insuficientes para declarar la obviedad de la invención reclamada en la reivindicación 11 ahora presentada.

De manera similar, esta Oficina advierte que la materia definida en la reivindicación 11 no se deriva de manera evidente a partir de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado, y que la persona del oficio medianamente versada en la materia no encuentra motivación alguna para incluir las enseñanzas del documento D4 en el método revelado en el documento D1 con el fin de solucionar el problema técnico que la solicitante pretende resolver con la invención.

Del estudio de nivel inventivo

Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, esta instancia advierte que en el examen de patentabilidad de la

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

solicitud no logró recuperar el estado de la técnica a la materia reclamada, puesto que incluyó documentos (D1 y D4) que en conjunto no logran anticipar las múltiples características técnicas estructurales esenciales de la materia comprendida el pliego reivindicatorio de la solicitud. Por lo que en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 16585 de 31 de marzo de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “PANEL A BASE DE YESO QUE COMPRENDE FIBRA DE VIDRIO Y AGLUTINANTE POLIMERICO SINTETICO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Otorgar patente de Invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PANEL A BASE DE YESO LIBRE DE CAL, ARENA Y FIBRAS CELULÓSICAS QUE COMPRENDE FIBRA DE VIDRIO Y UN AGLUTINANTE POLIMÉRICO DE ACETATO DE POLIVINILO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN”

Clasificación IPC: C04B 28/14, E04C 2/04.

Reivindicaciones: 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° NC2023/0006148, el 12 de mayo de 2023, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: SAINT-GOBAIN PLACO SAS.

Dirección: 34 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 92150 SURESNES, CV3 2TT, FRANCIA.

Inventores: ADAM RICHARDSON, Nicholas JONES, Jan RIDEOUT, Laura BROOKS, Joanna SPARKES, David JALLAND y Nicola JUPP.

Prioridad(es) N° 8/04/2016, GB (REINO UNIDO), 1605998.2
20/05/2016, GB (REINO UNIDO), 1608968.2
25/05/2016, GB (REINO UNIDO), 1609248.8.

Solicitud internacional N°: PCT/GB2017/050962

Fecha: 6 de abril de 2017.

Vigente desde: 6 de abril de 2017.

Hasta: 6 de abril de 2037.

Resolución N° 65742

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

ARTÍCULO 3: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente Resolución a SAINT-GOBAIN PLACO SAS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de octubre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.10.29
17:01:44 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Ref. Expediente N° NC2018/0011282

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:
 - fibra de vidrio;
 - acetato de polivinilo;en donde la matriz de yeso está libre de arena;
en donde la matriz de yeso está libre de cal;
y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica;
caracterizado en que:

la fibra de vidrio está presente en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;

el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso; y

la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo están presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra.
2. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1, estando el panel provisto de un revestimiento sobre al menos un lado.
3. Un panel de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la fibra de vidrio está dispersa por toda la matriz de yeso.
4. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde matriz de yeso está libre de resina acrílica.
5. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la matriz de yeso está libre de carbonato de calcio.
6. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el peso total de los aditivos incorporados en la matriz de yeso es menor que el peso del yeso en la matriz de yeso.
7. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el acetato de polivinilo está presente en una cantidad mayor que 5 %p en relación al yeso.
8. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen una longitud promedio en el rango de 3-10 mm.

Ref. Expediente N° NC2018/0011282

9. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las fibras de vidrio tienen un diámetro promedio en el rango de 5-50 micrones.
10. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el panel está libre de almidón.
11. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, el panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes aditivos incorporados en ella:

- fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relación al yeso;
- acetato de polivinilo en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25 %p en relación al yeso;
- la fibra de vidrio y el acetato de polivinilo estando presentes en una relación en peso de al menos 4 partes de acetato de polivinilo por cada parte de fibra;

en donde la matriz de yeso está libre de arena; y adicionalmente en donde la matriz de yeso está libre de fibra celulósica;

el método comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco que comprende fibras de vidrio y acetato de polivinilo, y permitir que la lechada se asiente, en donde la lechada está libre de cal;

y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende añadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.