

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:101061**

*Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa*

Rad. PCT/13-264621

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34  
del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 49836 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta, relacionada con la solicitud número 13-264621-00000-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con los requisitos legalmente previstos.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de octubre de 2015, con el No. 13-264621-00003-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su condición de apoderada de la sociedad OMYA DEVELOPMENT AG, presentó recurso de reposición con el fin de que se revocara la Resolución mencionada en el considerando primero.

**TERCERO:** Que mediante Resolución No. 33232 de 30 de junio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión de rechazar la división de solicitud propuesta, reiterando que el objeto de esta última es contrario a la norma aplicable, y en consecuencia, no se halló mérito para revocar la decisión impugnada.

**CUARTO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de septiembre de 2015, con el No. 13-264621-00007-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su condición de apoderada de la sociedad OMYA DEVELOPMENT AG, presentó solicitud de revocatoria directa con el fin de que se revise nuevamente el caso de referencia y se revoque la resolución mencionada en el considerando tercero, para que así se acepte el estudio de la divisional.

**QUINTO:** Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó de la siguiente manera:

Señala la solicitante con relación a lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 que "(...) De la norma citada, queda claro que el solicitante 'PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DEL TRÁMITE DIVIDIR SU SOLICITUD'. Así las cosas, en el presente caso el solicitante decidió dividir su solicitud, junto con el recurso de reposición presentado en contra de la decisión que concedió parcialmente el privilegio de patente a la solicitud original. Es así como la divisional fue presentada dentro de trámite de la solicitud parental, requisito original para que la misma sea admitida a trámite por ese Despacho...

*Con respecto a la materia reclamada en la solicitud de patente divisional en cuestión, me permito señalar lo siguiente:*

- *Junto al Recurso de Reposición presentado ante este despacho el 3 de octubre de 2014, se presentó un capítulo reivindicatorio modificado. De esta forma,*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:101061**

*Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa*

Rad. PCT/13-264621

*dicho capítulo reivindicatorio quedó compuesto por 3 reivindicaciones que se refieren de manera específica, clara y concisa a los compuestos que son objeto de la presente solicitud divisional, de acuerdo con las enseñanzas de la descripción.*

- *Así las cosas, vale la pena destacar que la reivindicación 1 modificada, hace referencia a un gel de celulosa nanofibrilar obtenido mediante un proceso que comprende las siguientes etapas:*

*(a) la provisión de fibras de celulosa;*

*(b) la provisión de por lo menos carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;*

*(c) la combinación de las fibras de celulosa y uno o más carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural;*

*(d) la fibrilación de las fibras de celulosa en presencia de uno o más carbonato de calcio precipitado y carbonato de calcio molido natural, hasta que no haya fibras y un gel de fibrillas primarias es formado en medio acuoso, donde la formación del gel es verificada mediante el control de la viscosidad dependiente del índice de corte, en donde la viscosidad de la mezcla disminuye cuando el incremento en etapas del índice de corte es más fuerte que el incremento de la viscosidad correspondiente a la reducción de al menos parte del rango de índice de corte, a medida que el corte se aproxima a cero, en donde la relación en peso en peso de fibras a rellenos en una base de peso seco es de 1:33 a 10:1.*

*En este sentido, la mencionada reivindicación junto con las reivindicaciones 2 y 3 que componen la presente solicitud divisional, reclama una materia aún no estudiada, destinada a resolver un problema técnico consistente en la necesidad de un proceso para la producción de geles de celulosa nanofibrilar, que no solo sea llevado a cabo con facilidad, sino que, además, sea eficiente desde el punto de vista energético.*

*Es así como la materia reclamada en la presente solicitud divisional, resuelve el problema técnico planteado, por medio del gel de celulosa nanofibrilar reclamado en el nuevo capítulo reivindicatorio o, en donde además en máquinas donde el rendimiento es una función de la viscosidad, se observa una disminución conveniente de la viscosidad de geles de celulosa nanofibrilar mediante la adición y el procesamiento conjunto de ciertos rellenos y/o pigmentos a la pulpa que contiene fibra de celulosa, a fin de lograr un mejor rendimiento.*

***En vista de ello, es evidente que el gel de celulosa reivindicado en la presente solicitud divisional tiene una modificación estructural que deriva en un efecto ventajoso y sorprendente con respecto al estado del arte y por consiguiente amerita un estudio completo de patentabilidad...***

*Así las cosas, a pesar de que mi representada presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presentó un capítulo reivindicatorio el cual fue extraído de la solicitud original y que no se solapa con la misma, se emitió el rechazo de la divisional, sin permitir que se le diera el trámite correspondiente, el cual además fue confirmado por ese Despacho, agotándose así la vía gubernativa."*

*Señala a continuación que "(...) el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 35 de la Decisión 486, toda vez que no amplía la materia inicialmente divulgada y además tiene pleno soporte en la descripción.*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:101061**

*Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa*

Rad. PCT/13-264621

*Adicional a lo anterior, la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma cumpliendo los requisitos de forma, presentándose de manera oportuna dentro del trámite de a (sic) solicitud original, y pagando la tasa oficial correspondiente...*

*Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presento (sic) un capítulo reivindicatorio que no amplía la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripción, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión, desconociendo, que el único requisito para rechazar una divisional, es que la misma amplíe la materia revelada en la solicitud parental."*

*Por otra parte considera que de acuerdo a la Guía "es claro que en caso de que exista solapamiento de materia, y la solicitud divisional reclame materia que se encuentre contenida en la solicitud original, ese Despacho deberá aceptar a examen la divisional y requerir al solicitante dentro de dicho trámite, para que corrija esta superposición de materia. Esto por supuesto se entiende deberá hacerse mediante un requerimiento de artículo 45, y no mediante una resolución de rechazo como se hizo en el presente caso la cual además ya fue confirmada mediante la Resolución aquí impugnada.*

*De esta manera, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional se encuentra comprendida en la solicitud parental, tal como lo afirma dentro del presente caso y que la materia no fue objeto de estudio, no es procedente un rechazo de la divisional por parte de ese Despacho, sino que la misma debe ser aceptada a trámite para que se emita un requerimiento en el cual se informa al solicitante sobre el solapamiento de la materia, y así mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objeción."*

*Para finalizar, considera que "el hecho de que ese Despacho haya negado a mi representada la posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de las solicitud divisional, trámite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara violación del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas (...)"*

**SEXTO:** Que según el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a este Despacho decidir acerca de la solicitud de revocatoria directa planteada.

En efecto, según la citada norma los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la Ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Por otra parte, el artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos por la causal del numeral 1, respecto de los cuales el peticionario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:101061**

*Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa*

Rad. PCT/13-264621

haya ejercitado los recursos de que dichos actos sean susceptibles.

De acuerdo con las normas citadas, la revocatoria directa y los recursos son claramente excluyentes entre sí; la primera no puede ejercerse frente a actos recurridos (art. 70 CCA); y ambos tienen un límite de tiempo: los recursos en término que indica la ley y la revocatoria hasta antes de admitida la demanda ante la jurisdicción contenciosa. Después de estos términos a la Administración le está vedado revocarlos o modificarlos, y en esto radica la manifestación del principio de inmutabilidad.

**SÉPTIMO:** Que si bien es cierto mediante la revocatoria directa se concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, considerando el interés general de salvaguardar el principio de legalidad, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones adoptadas por la administración en desarrollo de los trámites a su cargo.

Que no obstante todo lo anteriormente expuesto, si bien quien invoca la solicitud de revocatoria ya había hecho uso de los recursos de los que dichos actos eran susceptibles, se encuentra que la solicitud de revocatoria es procedente, por cuanto los argumentos presentados por la solicitante no fueron tenidos en cuenta al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto oportunamente.

En efecto, teniendo en cuenta lo manifestado en la solicitud de revocatoria, esta oficina advierte que conforme al artículo 36 de la Decisión 486 y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, sólo procede el rechazo de una divisional cuando esta corresponda a una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental.

En este orden de ideas, cuando una solicitud divisional no esté bien presentada debido a que hay materia que ya se encuentra reivindicada en la solicitud parental, como efectivamente se argumentó en la resolución que rechazó la divisional y que posteriormente se confirmó en la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto, la solicitud de divisional se aceptará para examen y se requerirá la corrección del caso, de manera que se retire la materia superpuesta.

Al examinar lo manifestado por la solicitante, se encuentra que no se hizo el estudio de la solicitud divisional como correspondía, por cuanto el rechazo se sustentó en que esta contenía material ya divulgado en la solicitud inicial y no con base en que tal material constituyera una ampliación de la materia ya divulgada. Por consiguiente, este Despacho encuentra que se hace necesario proceder a revocar la decisión de rechazar la solicitud divisional y proceder con el estudio de fondo de la solicitud, para que así, si resulta necesario, requerir la corrección de los errores con respecto a la superposición de la materia contenida en la solicitud divisional y la solicitud parental.

En mérito de lo expuesto,



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:101061**

*Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa*

Rad. PCT/13-264621

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 33232 de 30 de junio de 2015, proferida por la Dirección de Nuevas Creaciones.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Devolver el expediente de la referencia a estudio de fondo para que se proceda a efectuar el análisis de patentabilidad de la materia comprendida en la solicitud número 13-264621-00000-0000.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad OMYA DEVELOPMENT AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**ALICIA LLOREDA RICAURTE**, [notificacionespatentes@lloredacamacho.com](mailto:notificacionespatentes@lloredacamacho.com)

Elaboró: Carolina Tobar Zarate

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández