

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59780

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo y se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERNANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado bajo el radicado NC2018/0000155 del 10 de enero de 2018, la sociedad **ECOLAB USA INC.**, hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT” de la solicitud de patente para la invención titulada “LUBRICANTE SECO PARA SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE”, la cual se corresponde con la solicitud internacional PCT/US2016/043998.

SEGUNDO: Que adelantado el trámite contemplado en la Decisión 486 de 2000, mediante la Resolución N° 66556 del 25 de noviembre de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente a la solicitud referida en el considerando anterior.

TERCERO: Que inconforme con la decisión referida en el considerando anterior, la apoderada de la solicitante formuló dentro del término legal el correspondiente recurso de reposición mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0000247, el cual fue atendido mediante la Resolución N° 40216 del 21 de julio de 2020.

CUARTO: Que esta Superintendencia procedió a la revisión de oficio de la resolución por medio del cual se resolvió el recurso referido en el considerando anterior, evidenciando que la misma fue emitida sin la firma del funcionario competente, situación que en efecto, compra una falta de los requisitos formales del acto administrativo para su existencia.

Sobre el particular resulta de importancia indicar que dentro de la naturaleza del acto administrativo como expresión de la voluntad uniliteral de la Administración, existen una serie de requisitos indispensables para la existencia y validez de aquel, sin los cuales el acto no sería tal y adolecer de vicios de formación que llevarían a generar la invalidez de este¹, de lo cual, conviene resaltar la existencia de los requisitos formales en la expedición y manifestación de la voluntad de la administración.

En efecto, la forma en los actos administrativos se entiende de conformidad con la doctrina² como en los requisitos y manera de plasmar y exteriorizar la voluntad de la Administración, a fin de que aquella sea plasmada y rubricada en un instrumento idóneo

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de octubre de 2017, Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto (Radicación 19950).

² Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo -Según la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina. Sexta Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2014, p. 98

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

y por el funcionario competente para realizar tal externalización; es decir, que la omisión de tales requisitos comportan que aquel no haya nacido en debida forma en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, conviene poner de presente que la ausencia de la firma por parte del funcionario competente en el acto administrativo por medio del cual se pretendió resolver el recurso de reposición por parte de esta Oficina, afectó la existencia del mismo, en consecuencia no es dable indicar que dicha resolución haya sido expedido en debida forma, afectando así en atención a las consideraciones de la jurisprudencia y la doctrina una invalidez del mismo.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en virtud de las disposiciones normativas señaladas por el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y del numeral 6.2 del capítulo sexto del Título I de la Circular Única, la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los actos que ponen fin a una actuación administrativa en materia de propiedad industrial por medios electrónicos, también lo es que el acto administrativo se sujeta a las disposiciones del artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 en relación con los requisitos de existencia y validez que establece lo siguiente:

“Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley”.

Así mismo, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispone lo siguiente:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política 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”.*

Asimismo, el artículo 94 de la misma normatividad dispone lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

Resulta pertinente, poner de presente que la herramienta de la revocatoria directa concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, en consideración al interés general de salvaguardar el principio de legalidad, reparar un daño público o evitar un agravio injustificado.

En relación con la finalidad de la revocación, la Corte Constitucional en Sentencia C-742/99 ha señalado que:

“(…) es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento". Además, ha precisado que para la administración constituye: "(...) una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas". – Subraya fuera de texto –

De acuerdo con lo dispuesto en el precitado cuerpo normativo, la expedición de un acto administrativo por medios electrónicos está sujeta a que se cumpla con los elementos esenciales de existencia y eficacia, situación que en el presente caso no ocurre porque debido al error de operatividad ocurrido al accionar el sistema, se envió en forma indebida un documento, el cual, si bien en su contenido presenta la intención de la administración de reponer su decisión sobre la patente, el documento no incluye la información relativa a la firma, con lo cual, no hay certeza en la persona que lo suscribe y por lo tanto, no es posible concluir que corresponde en todos sus aspectos con las formalidades del acto administrativo, por lo que en el presente caso se considera inexistente y no es posible atribuirle efecto jurídico alguno porque no surgió a la vida jurídica.

Precisamente a partir de la argumentación expuesta en precedencia y en concomitancia con el marco jurídico ya citado, esta Oficina considera que es necesario proceder a la revocatoria directa y de oficio de la Resolución N° 40216 del 21 de julio de 2020, toda vez que aquella resulta contraria a la constitución y la ley.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, se dispone este Despacho a resolver en debida forma el recurso de reposición interpuesto por el solicitante contra la Resolución N° 66556 del 25 de noviembre de 2019, lo cual se realizará dentro de este acto administrativo, en los siguientes considerandos, al amparo de los principios de eficacia, eficiencia y celeridad que orientan las actuaciones administrativas de conformidad con lo prescrito en la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2020 con el N° NC2020/0000247, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ECOLAB USA INC., interpuso recurso de reposición contra la Resolución N° 66556 del 25 de noviembre de 2019 con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

5.1 Modificaciones no aceptadas.

La sociedad recurrente señala que en la resolución recurrida no se aceptaron las modificaciones presentadas en respuesta al oficio por no ajustarse a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, por lo que presenta su desacuerdo frente a dicha objeción, *"... ya que las modificaciones presentadas previamente están dirigidas a una composición lubricante que proporciona lubricidad sin requerir un polialquilglicol."*, con lo cual la modificación si tiene soporte descriptivo, y se puede evidenciar en la reivindicación 2, la cual establece que la composición no incluye un poliglicol, *"... (aunque un poliglicol puede incluir opcionalmente un polialquilglicol). Los polialquilglicoles son una subespecie de poliglicoles. Además la solicitud PCT proporciona una discusión sobre los polialquilenglicoles en la página 12, línea 33 a la página 12, líneas 1-10. Los términos polialquilenglicol, polialquilglicol y poliglicol se usan indistintamente."*

Si bien la sociedad recurrente considera que dichas reivindicaciones tenían soporte descriptivo, con el fin de darle celeridad al proceso, presenta una nueva modificación en la cual se enfoca en la cantidad y tipo de emulsionante de hidrocarburos y esteres de

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

sorbitán, con el fin de definir claramente la materia a proteger, lo que se explica a continuación.

5.2 Modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado con ocho (8) reivindicaciones, el cual reemplaza completamente al capítulo anteriormente presentado, esto con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486. Por lo que explica que las modificaciones se enfocan en:

- Las reivindicaciones 1 y 8 se modificaron para definir el hidrocarburo, así: aceite mineral –hidrocarburo alifato, hidrocarburo de benceno o una combinación de los mismos– a una concentración entre 70-85% en peso. Cuyo soporte se encuentra en las reivindicación 4, *“... y la solicitud PCT en la página 10 (...) También se suministran más detalles con respecto a la especie de emulsionante de éster de sorbitán. El soporte para esta modificación se encuentra en la solicitud PCT en la página 12 (...) Además, se modifican adicionalmente para especificar para especificar que el surfactante no iónico es un alcohol etoxilado, y el sustento para dicha se encuentra en la reivindicación 4. Finalmente, se modifican dichas reivindicaciones para enseñar cantidades específicas de los componentes reclamados...”*
- También explican que la nueva reivindicación 1 especifica que el ácido graso es un ácido graso de C6-C22, cuyo sustento se encuentra en la reivindicación 8.
- La reivindicación 8 fue modificada para indicar que el ácido graso es un ácido oleico, cuyo sustento está en la reivindicación 4.
- Se modificó la dependencia de la reivindicación 3, con la reivindicación 2, esto *“... ya que solo la reivindicación 2 hace referencia al uso de un poliglicol, y la reivindicación 4 se modifica como dependiente de las reivindicaciones 2-3 por la misma razón.”* Finalmente menciona que las demás reivindicaciones solo fueron reenumeradas.

La sociedad recurrente expresa que las modificaciones cuentan con soporte descriptivo, por tanto, no amplían la materia originalmente presentada y *“... se realizaron en aras de dar claridad a la materia reclamada y superar las objeciones realizadas por el examinador.”* Se adjunta el recibo de tasa de modificación.

5.3 Indebida interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Frente a las objeciones del examinador en cuanto a que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 3 y 7 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 (US2008/242567), y que las reivindicaciones 4 a 6 y 8 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2 (US2008/176778), la sociedad recurrente expresa que con base en lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, que para que la invención este contenida *“... de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades (...) teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.”*

Y en cuanto al estudio de nivel inventivo, con base en lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 expresa que el análisis *“... **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la*

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

*obviedad de la invención y establecer como esta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.”, lo anterior dentro del marco de la aproximación del método problema solución.*

De forma seguida, la sociedad recurrente manifiesta que partiendo de las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, las objeciones presentadas son superadas, ya que “... **dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D1 y D2 citados por el examinador. Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.**”

5.4 Estudio de patentabilidad.

5.4.1 Análisis de novedad.

Explica que una de las diferencias entre el documento D1 y la presente solicitud es la cantidad de hidrocarburos reclamada, es decir, D1 divulga un hidrocarburo entre 5 y 50%, por lo que considera que “*Al menos por esta razón, D1 no puede anticipar las reivindicaciones 1, 8 o cualquier reivindicación dependiente de las mismas.*”

Además, las reivindicaciones 1 y 8 se han modificado para indicar que el surfactante no iónico es un alcohol etoxilado. El examinador reconoce que la diferencia entre las reivindicaciones y la composición de D1 es que el surfactante no iónico es un alcohol etoxilado. Por esta razón adicional, las reivindicaciones son novedosas.”

5.4.2 Análisis de nivel inventivo.

Respecto al rechazo por falta de altura inventiva de las reivindicaciones 4 a 6 y 8 a la luz de la pareja documental D1 y D2, la sociedad recurrente explica que “... *las nuevas reivindicaciones están dirigidas a un lubricante seco libre de agua. Como se había argumentado en la respuesta presentada previamente, D2 se refiere a un lubricante tradicional a base de agua, mientras que D1 se refiere a un lubricante seco.*”

Aclara que no son deseables los lubricantes a base de agua porque “... *´generalmente requieren el uso de grandes cantidades de agua... que luego deben desecharse o reciclarse` y dichos lubricantes ´causan... un ambiente excesivamente húmedo cerca de la línea del transportador` (...)* Además, los lubricantes tradicionales pueden permitir el crecimiento de microbios y tener otros problemas...”

Ahora bien, respecto a los lubricantes secos divulgados en D1, explica que los problemas asociados a dichos lubricantes son que “... *con frecuencia pueden causar fracturas/roturas en algunas superficies (por ejemplo superficies de PET) y, a menudo, son difíciles de eliminar de las superficies porque no son solubles en agua. Los lubricantes secos actualmente reclamados superan estos problemas.*”

Es por tanto que la combinación de D1 y D2 no anticipa las enseñanzas reclamadas, ya que D1 no enseña la cantidad reclamada del aceite mineral y D2 no resuelve la diferencia, esto debido a que “*D2 enseña el uso de un compuesto lipofílico que opcionalmente puede ser un aceite mineral (...)* Sin embargo, las composiciones lubricantes de D2 incluyen como máximo entre 1-50% en peso de un compuesto lipofílico...”, por lo que ninguno de los documentos trasladados reclaman la cantidad del hidrocarburo de aceite mineral.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

Complementario a lo anterior, explica que ninguna de las anterioridades reconoce que el éster de sorbitán es importante como emulsionante, esto debido a que *“... D1 enseña como máximo entre 5-30% de emulsionante, en donde el emulsionante puede ser cualquier componente no iónico con características lipofílicas (...) En general, D1 requiere mayores cantidades de emulsionante que las presentes reivindicaciones.”* Por su parte, si bien el documento D2 divulga niveles bajos de emulsionante, *“... enseña una amplia variedad de emulsionantes y prefiere combinar varios tipos de diferentes de [sic] emulsionantes.”*, considera que probablemente se deba a que D2 no revela un lubricante seco.

La sociedad recurrente explica que *“... las composiciones [de las presentes reivindicaciones] forman dispersiones de aceite en agua cuando se exponen a agua u otro disolvente como resultado del aceite o componente mineral lipofílico y el emulsionante (...) empleado, haciendo que las composiciones sean ´miscibles en agua`, es decir, las composiciones si se combinan con agua serían suficientemente solubles en agua o dispersables en agua para que se forme una solución, emulsión o suspensión estable (...) Este es un efecto técnico inusual para un lubricante seco.”*

Y comparándolas con el documento D2, el cual enseña lubricantes solubles en agua, *“... pero eso se debe a que D2 es un lubricante destinado a contener grandes cantidades de agua (a diferencia del lubricante actualmente reclamado). D1, que se dirige a un lubricante seco, no enseña lubricantes solubles en agua o dispersables en agua: la solubilidad en agua es una preocupación secundaria con los lubricantes secos porque los lubricantes secos generalmente están libres de agua.”*

Contrario a esto, el lubricante reclamado aunque es seco tiene la propiedad de ser miscible en agua, lo cual es extremadamente beneficioso ya que se puede eliminar de forma fácil, tal como se expresó en párrafos anteriores. Adicionalmente, *“... puede proporcionar una lubricación efectiva ´en zonas sucias de aplicación de uso, como donde se ha producido un derrame y antes del lavado. Beneficiosamente, la composición de lubricante seco, ya sea que se use en zonas limpias o sucias, no causa una reducción en el coeficiente de fricción, de modo que se mantenga la lubricación`... ”*

Por lo tanto, *“... el efecto técnico proporcionado por las presentes reivindicaciones es que los tipos y la cantidad de aceite mineral y emulsionante de éster de sorbitán interactúan para formar un lubricante seco miscible en agua que proporciona todos los beneficios de un lubricante seco (por ejemplo, sin dilución con agua, sin productos de desecho de agua, etc.) pero pueden proporcionar una lubricación efectiva en caso de derrames y pueden eliminarse fácilmente con composiciones de limpieza a base de agua. D1 o D2 no demuestran este efecto y, como tales, las reivindicaciones son inventivas.”* –Subrayado original de texto–.

Como consecuencia, reitera que los documentos D1 y D2 no sugieren la solución del problema técnico de la presente solicitud, ni tampoco tienen características similares, con lo cual no es posible *“...a partir del estado de la técnica divulgada, la deducción del problema propuesto en la presente solicitud. Con lo cual, insistimos en que una persona del oficio normalmente versada en la materia no le resultaría obvio solucionar el problema técnico planteado con las características de la presente invención.”* Por tanto las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, previstos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

SEXTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

En virtud de lo anterior, este Despacho procede a revisar la actuación administrativa desplegada en el presente caso, lo anterior teniendo en cuenta que el procedimiento para comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el artículo 45 de la Decisión 486 que corresponde al fundamento que permite proferir la decisión definitiva sobre la patentabilidad de la invención. De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte lo siguiente:

6.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a una composición lubricante seca adecuada para diversos materiales, es decir, un lubricante universal que se pueda usar con una variedad de contenedores y materiales transportadores, y que sea adecuado para mantener la lubricación en zonas sucias de una aplicación.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6, una composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende: *“... – un ácido graso de C6-C22 en una concentración de 2% en peso a 15% en peso de la composición lubricante;*

– un aceite mineral en una concentración de 70% en peso a 85% en peso de la composición lubricante; en donde el aceite mineral comprende un hidrocarburo alifático, un hidrocarburo de benceno, o una combinación de los mismos;

– un éster de sorbitán en una concentración de 1% en peso a 5% en peso de la composición lubricante, en donde el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán, monolaurato de sorbitán, monoestearato de sorbitán, triestearato de sorbitán, trioleato de sorbitán polioxietilenado, monolaurato de sorbitán etoxilado, monooleato de polietilenglicol, nonilfenol etoxilado, o una combinación de los mismos; y

– un surfactante no iónico en una concentración de 1% en peso a 5% en peso de la composición lubricante, en donde el agente surfactante no iónico es un alcohol etoxilado; en donde la composición está sustancialmente libre de agua.”

Por su parte, las reivindicaciones 7 y 8 reclaman una composición de lubricante seco, caracterizada porque comprende:

“- de 2% en peso a 15% en peso de un ácido graso de C6-C22, en donde el ácido graso de C6-C22 es ácido oleico;

- de 70% en peso a 85% en peso de un aceite mineral que comprende un hidrocarburo alifático, un hidrocarburo de benceno, o una combinación de los mismos;

- de 1% en peso a 5% en peso de un éster de sorbitán, en donde el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán; y

- de 1% en peso a 5% en peso de un surfactante no iónico, en donde el surfactante no iónico es un lauril alcohol etoxilado;

en donde la composición está sustancialmente libre de agua y compuestos de silicona.”

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0000155, requerida en una (1) oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 7063 del 29 de julio de 2019, en el cual se le comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad al definir los componentes de la composición, ya que utiliza expresiones genéricas e imprecisas, ya que un poliglicol puede ser un equivalente a un alcohol etoxilado. Por otro lado, se objeta el alcance de las reivindicaciones 6 y 8 ya que su generalización carece de sustento descriptivo, por cuanto la modalidad preferida incluye un componente funcional adicional, un desinfectante, información insuficiente para extrapolar a cualquiera de los múltiples componentes listados en las reivindicaciones objetadas.

De igual manera se indica que el objeto reclamado en las reivindicaciones 1 a 8 se encuentra anticipado por los documentos D1 (US2008242567) y D2 (US2008176778) del capítulo reivindicatorio allegado el 6 de marzo de 2018.

Frente a las dichas refutaciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante respondió oportunamente el requerimiento formulado, presentando modificación al capítulo reivindicatorio el cual está conformado por 8 reivindicaciones, sin embargo, no fueron aceptadas por incumplir con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, al incluir un disclaimer que no cuenta con sustento descriptivo, es decir, que al incluir la frase: *“...proporciona lubricidad para transportadores de metal y plástico sin requerir un polialquilglicol”* incurre en ampliación de materia, ya que en ninguna parte de la descripción, se hace referencia a un polialquilglicol. Por tanto, se estudiaron las reivindicaciones allegadas el 6 de marzo de 2018, concluyendo que la materia reclamada contenía impedimentos para su concesión, y mediante la Resolución N° 66556 del 25 de noviembre de 2019, el Despacho decidió denegar las reivindicaciones 1 a 3 por carecer de novedad y las reivindicaciones 4 a 8 por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, por no cumplir con altura inventiva.

6.2 Modificaciones no aceptadas.

Respecto a las modificaciones al capítulo reivindicatorio que no fueron aceptadas en la resolución recurrida por no ajustarse a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, es importante citar lo mencionado por el Manual Andino en lo referente a la exclusión de la material del alcance de las reivindicaciones, el cual menciona que ante una objeción por falta de novedad, *“... el solicitante puede restringir la reivindicación introduciendo un disclaimer. Para ello no es necesario que el disclaimer este soportado en la solicitud tal como presenta inicialmente. Si está correctamente formulado un disclaimer no supone ampliación en el sentido de Art.34.”*³ Por lo cual, se entiende que dicha modificación en respuesta a la objeción por novedad de la reivindicación 1, no se consideraría una ampliación de materia.

Ahora bien, aunque dicho Manual no sugiere algo para el caso en que la modificación se realice en respuesta a una objeción por nivel inventivo, en la práctica se entiende que los disclaimer no se deben aceptar cuando la exclusión de dicha característica produzca un efecto técnico, de tal forma que la limitación hace inventiva a la solicitud, lo cual, pareciera que no sucede en el caso de la 7 del capítulo reivindicatorio allegado en respuesta al estudio de patentabilidad, es decir, que al parecer la exclusión del polialquilglicol dentro del grupo de glicoles no hace que la invención sea inventiva, por tanto, sería susceptible de ser aceptada.

³Manual Andino de Patentes. Sección 9.4.3 “Disclaimer”.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

No obstante, la sociedad recurrente, con el fin de darle celeridad al proceso, presenta una nueva modificación al capítulo reivindicatorio en el cual se retiró el disclaimer de las reivindicaciones independientes, con el fin de definir claramente la materia a proteger, el cual se analiza a continuación.

6.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

Respecto a la presentación de modificación al capítulo reivindicatorio, allegada junto al memorial del recurso, es del caso señalar que el artículo 34 de la Decisión 486 establece las condiciones para la aceptación de modificaciones durante el trámite en los siguientes términos:

“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 el presente caso este Despacho encuentra que la sociedad recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio junto al memorial del recurso bajo el radicado N° NC2020/0000247, el cual está conformado por ocho (8) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto. De igual manera, es pertinente señalar que al verificar en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se confirma el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria para el respectivo trámite, bajo el recibo de pago N°201736 del 13 de enero de 2020.

Ahora bien, respecto a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, este Despacho encuentra que es correcto que dichas modificaciones se enfocan en:

- La limitación de la concentración del hidrocarburo entre el 70 y 85%, el cual es un aceite mineral –hidrocarburo alifato, hidrocarburo de benceno o una combinación de los mismos–.
- De igual manera se limitó el éster de sorbitán a una concentración entre 1 y 5% en peso, el cual es un monooleato de sorbitán, monolaurato de sorbitán (...) nonilfenol etoxilado o una combinación de los mismos, lo cual tiene sustento en la Tabla 1 – página 15- y en la página 24, líneas 24 y 25.
- Se restringió la concentración del surfactante no iónico entre 1 y 5% en peso, que tiene sustento en la Tabla 1 de la página 15.
- También explican que la nueva reivindicación 1 especifica que el ácido graso es un ácido graso de C6-C22, en una concentración entre 2 y 15% en peso de la composición lubricante (Tabla 1, Pág.15).
- Es correcta la modificación de la dependencia de la reivindicación 3, respecto a la reivindicación 2, esto “... ya que solo la reivindicación 2 hace referencia al uso de un poliglicol, y la reivindicación 4 se modifica como dependiente de las reivindicaciones 2-3 por la misma razón.”

De la anterior, este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones no infringe lo establecido en el artículo 34, por tanto, es tenido en cuenta para el presente estudio.

6.4 Indevida interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

6.4 Estudio de patentabilidad.

Antes de responder los argumentos sobre la patentabilidad, es importante revisar los documentos trasladados en el trámite, como sigue a continuación:

- Documento D1:

El documento D1 hace parte de las invenciones relacionadas con mezclas de materiales base y aditivos, el cual divulga un lubricante para cadenas transportadoras, el cual consiste en una mezcla de ácido graso, amina, poliglicol y una cantidad de hidrocarburo. Donde dicho lubricante se aplica de forma directa, sin dilución, el cual forma una capa o película de lubricante en la superficie de la cadena transportadora de modo que la aplicación se interrumpe, en largos intervalos entre aplicaciones (resumen), cuyas composiciones presentan índices de fricción por debajo a 0.01 ejemplos 1, 3 a 7, y por debajo a 0.1 ejemplo 2 (Tablas 1 a 8).

- Documento D2:

El documento D2 refiere composiciones lubricantes para transportadores que incluye una emulsión de un compuesto lipofílico y que incluyen un emulsionante y/o un tensioactivo aniónico (resumen). La cual incluye aproximadamente 3-40% en peso de un compuesto lipofílico, aproximadamente entre 0.05 y 15% en peso de emulsionante, tensioactivo aniónico o una mezcla de los mismos, aproximadamente entre 55 y 97% en agua. La composición lubricante se puede aplicar diluida o sin diluir (Parr.0010).

Con lo cual es claro que los antecedentes seleccionados pertenecen al mismo campo técnico de la invención y son apropiados para el estudio de patentabilidad.

6.4.1 Análisis de novedad.

Respecto al análisis de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 y 7, las cuales reclamaban una composición de lubricante seca de manera general, la sociedad recurrente menciona que con la modificación allegada, ahora existe al menos una diferencia entre el documento D1 y la presente solicitud, como por ejemplo, la cantidad de hidrocarburos reclamada, esto debido a que la nueva reivindicación 1 reclama una composición de lubricante seco que comprende un aceite mineral el cual puede ser entre un hidrocarburo alifático, un hidrocarburo de benceno, o una combinación de los mismos, y la nueva reivindicación 7 difiere de la reivindicación 1, en cuanto a que especifica que el éster de sorbitán es monooleato de sorbitán y que la composición esta sustancialmente libre de compuestos de silicona. Mientras que el D1 divulga un hidrocarburo entre 5 y 50% o hidrocarburo alifático entre 2 -20%, hidrocarburos de benceno (Párrs. 0045, 0053, reivindicación 14).

De igual manera, este Despacho encuentra que en las nuevas reivindicaciones 1 a 7 se restringió el surfactante no iónico a una concentración entre 1 a 5% en peso de la composición lubricante, en donde dicho surfactante es un alcohol etoxilado, cuya diferencia fue reconocida en el trámite en el análisis de nivel inventivo de la reivindicación 4.

Por lo tanto, este Despacho advierte que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la materia ahora reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 y 7 es novedosa frente a las enseñanzas del documento D1, a razón de las diferencias antes mencionadas.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

6.4.2 Análisis de nivel inventivo.

En cuanto al rechazo por falta de nivel inventivo de la antigua reivindicación dependiente 4 por falta de altura inventiva a la luz de la pareja documental D1 y D2, la sociedad recurrente menciona que ahora las nuevas reivindicaciones están dirigidas a un lubricante seco libre de agua, y por su parte, el documento D2 divulga un lubricante tradicional a base de agua, y que para la presente solicitud, no son deseables los lubricantes a base de agua porque su manejo es más difícil y puede incidir en el crecimiento de microbios y tener otros problemas.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente menciona que la presente solicitud soluciona los problemas relacionados con las composiciones lubricantes secas divulgadas en D1, sin embargo, es importante precisar que la diferencia encontrada durante el trámite entre la solicitud reclamada en la reivindicación dependiente 4 y el documento más cercano D1 es la selección del surfactante no iónico como alcohol etoxilado. Y en el análisis de la aproximación del método problema-solución se evidenció que dicha diferencia no presenta un efecto técnico asociado, lo que se confirma en el presente escrito. Esto debido a que no existe ninguna prueba técnica que demuestre que al seleccionar alcohol etoxilado como surfactante no iónico presenta una mejora cualitativa en la composición de lubricante seco, por tanto, el planteamiento del problema técnico objetivo es una alternativa, la cual es resuelta de forma obvia bajo la combinación de las enseñanzas de los documentos Dy D2, ya que el documento D2 divulga el uso de alcohol etoxilado como surfactante aniónico.

Ahora bien, respecto a las demás diferencias ahora encontradas derivadas de la modificación al capítulo reivindicatorio, la sociedad recurrente considera que ninguno de los documentos D1 y D2, divulgan concentraciones altas de hidrocarburos en el rango tal y como se encuentra reclamado y por tanto la invención reclamada cuenta con nivel inventivo. Sin embargo, es importante advertir que el reconocimiento de altura inventiva se determina al evaluar si el rango seleccionado presenta un efecto técnico inesperado en la composición respecto a lo conocido en el estado de la técnica, lo que aún no se ha evaluado, por tanto, este Despacho encuentra necesario devolver el expediente a la instancia respectiva para que evalúen si las nuevas diferencias encontradas presentan un efecto técnico inesperado.

Frente a los argumentos de la recurrente sobre el éster de sorbitán, donde considera que su importancia no es reconocida en el estado de la técnica, y que el documento D1 requiere mayores cantidades de emulsionante que las presentes reivindicaciones, es importante resaltar que el rango reclamado es solapado por el documento D1, ya que menciona un rango entre 5 y 20%, por tanto, no le asiste razón a la recurrente.

En cuanto a las ventajas de la composición reclamada, si bien la sociedad recurrente explica que una característica importante de dicha composición es que esta sea miscible en agua, es decir, que sean solubles en agua o dispersables en agua para que se forme una solución, emulsión o suspensión estable, lo cual es un efecto técnico inusual para un lubricante seco y que “... los tipos y la cantidad de aceite mineral y emulsionante de éster de sorbitán interactúan para formar un lubricante seco miscible en agua que proporciona todos los beneficios de un lubricante seco...” -subrayado original de texto-, es importante advertir que dichas características o ventajas deben estar evaluadas técnicamente para considerarlas como un efecto técnico sorprendente respecto al estado de la técnica, lo cual debe ser valorado en la instancia respectiva.

Ref. Expediente N° NC2018/0000155

Finalmente, y en vista del carácter novedoso de la solicitud reclamada en la reivindicación 1, frente a las enseñanzas de D1, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina en primera instancia.

Por otra parte, el Despacho observa que es necesario evaluar nuevamente el carácter inventivo de la materia objeto de análisis y evaluar si las nuevas diferencias cuentan con un efecto cuali-cuantitativo relevante respecto al estado de la técnica, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 40216 del 21 de julio de 2020.

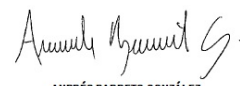
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución N° 66556 del 25 de noviembre de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: REGRESAR el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **ECOLAB USA INC.**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.09.28
12:01:24 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.