

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36873

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el 03 de agosto de 2018 bajo el radicado NC2018/0008240 por PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED entró en fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: “ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE CONTIENEN GLICOLÍPIDOS ESPECÍFICOS” que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2017/000028.

SEGUNDO: Que una vez adelantado el trámite contemplado en la Decisión 486 de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de Invención solicitado, mediante la Resolución N° 63964 del 13 de octubre de 2020.

TERCERO: Que inconforme con la decisión adoptada, la solicitante presentó recurso de reposición, mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015037 el 30 de noviembre de 2020, el cual fue resuelto mediante la Resolución N° 10279 del 02 de marzo de 2021.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de marzo de 2021, con el N° NC2021/0004095, la sociedad PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED, presentó solicitud de revocatoria directa contra la Resolución N° 10279 del 02 de marzo de 2021, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

4.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

En primer lugar, la sociedad solicitante presenta un recuento de los antecedentes administrativos del caso y señala que dentro del término de ley presentó el recurso de reposición e incluyó una modificación voluntaria mediante el radicado bajo el N° NC2020/0015032, en la cual, incluyó un nuevo pliego reivindicatorio. Al respecto sostiene que “(...) *la materia objeto ha sido limitada para que requiera que la composición en polvo comprenda 50% de soforolípido (en donde el soforolípido es como se definió anteriormente en la reivindicación 1) con 50% de dióxido de silicio y que el fundamento para esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en el primer párrafo del Ejemplo 2, página 18, de la solicitud presentada*”.

A continuación, la sociedad solicitante asegura que: “(...) *el Despacho a su cargo, expidió la Resolución No. 10279 del 2 de marzo de 2021, mediante la cual, en el punto 3.1. no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado con el escrito del recurso, argumentando que amplía [sic] la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486, razón por la cual se tuvo en cuenta el capítulo reivindicatorio de 7 reivindicaciones presentado el 8 de septiembre de 2020, ya denegado y en*

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

consecuencia, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 63964 del 12 de octubre de 2020, por medio de la cual se denegó la patente de invención”.

4.2. Consideraciones jurídicas.

La sociedad solicitante cita la decisión proferida por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 15 de abril de 2015 en relación con la procedencia de la solicitud de revocatoria directa de los actos administrativos cuando la solicitud se fundamenta en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Frente al tema resalta lo siguiente: “(...) *no está supeditada al ejercicio de los recursos gubernativos ni al término de la caducidad de la acción*”¹. Y agrega: “*Por lo señalado, además de las normas citadas al inicio del presente escrito y demás normas vigentes aplicables, basamos nuestra solicitud en lo dispuesto por el citado artículo 93, número 3, que establece: ‘Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona’*”.

4.2.1. Sobre la causal 3ª del artículo 93 CPACA.

La sociedad solicitante afirma que: “(...) *a lo largo del presente escrito, veremos las razones que nos llevan a argumentar la ocurrencia del agravio injustificado en contra del Solicitante, si se tiene en cuenta que se ha privado a mi representada la sociedad Solicitante del privilegio de Patente en Colombia, a pesar de haber presentado voluntariamente la modificación que daba alcance a las inquietudes del examinador y cancelado la tasa administrativa correspondiente. Como se verá el señor Examinador se limita a que las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio constituyen ampliación de materia, sin proceder con un análisis riguroso de la modificación*”. - subrayado y énfasis dentro del texto-

4.3. Sobre el sustento descriptivo de la modificación.

La sociedad solicitante señala que: “(...) *la materia objeto de solicitud de protección ha sido limitada a que la composición en polvo comprenda 50% de soforolípido (en donde el soforolípido es como se definió anteriormente en la reivindicación 1) con 50% de dióxido de silicio y que el fundamento para esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en el primer párrafo del Ejemplo 2, página 18*”.

A continuación, la sociedad solicitante se refiere al hecho de que las modificaciones allegadas resultan equivalentes a las tramitadas en el caso de la solicitud europea EP3422866 y para sustentar su afirmación indica que: “(...) *la proporción de la composición en polvo si está contemplada en la descripción y textualmente se refiere a ‘El soforolípido se proporcionó como un polvo con un 50% de soforolípidos líquidos con un 50% de dióxido de silicio’, página 18. En la solicitud europea EP3422866 (WO2017/149266) también está definido*”.

Por último y de conformidad con lo expuesto, la sociedad recurrente asegura que la materia reivindicada no constituye ampliación de materia, por el contrario, detalla la materia reivindicada porque define el peso porcentual de la composición y agrega que por este hecho se configuraría el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486.

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ Los actos

¹ Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01. Abril de 2015. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

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, se prevé en su artículo 94 que: *“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”.*

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 13 de abril de 2000 expediente 5363 precisó que la revocatoria directa: *“(…) Es una modalidad de desaparición de un acto administrativo, mediante la cual la administración decide, de oficio o a petición de parte, eliminar un acto anterior.*

Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos tienen consagración expresa en la ley”². – énfasis fuera de texto -

5.1. Procedencia de la causal invocada.

Respecto de la revocación directa de los actos administrativos, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: *“La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, que comenzó a regir desde el 2 de julio de 2012, regula, en el capítulo IX, la revocación directa de los actos administrativos.*

(…)

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de legalidad – manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley-, sólo procederá si el peticionario no interpuso los recursos de ley, siempre que no haya operado la caducidad de la acción, de acuerdo con la previsión del artículo 94 del CPACA.

Dicha limitación no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia”³.

El Consejo de Estado también ha sostenido que: *“(…) la doctrina nacional ha calificado el ‘agravio injustificado’, como una causal de revocatoria del acto administrativo, de mérito, oportunidad o conveniencia, prevista en el numeral 3° del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, hoy 93 del CPACA”.*

Y frente a los fundamentos de derecho que determinan su procedencia, el alto Tribunal ha precisado que la revocatoria, a solicitud de parte o de oficio, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia: *“(…) no está supeditada al ejercicio de los recursos*

² Sentencia 2166 de 2013. Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B. Proceso 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

³ Ibidem Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01.

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

gubernativos ni al término de la caducidad de la acción. (...)", y "(...) Únicamente requerirá consentimiento del interesado, si el acto que se pretende revocar, crea o modifica una situación jurídica particular o reconoce un derecho – artículo 97 del CPACA-".

En cuanto tiene que ver con los supuestos de hecho que determinan la procedencia de la tercera causal, es decir, cuando con el acto administrativo acusado se haya generado un agravio injustificado a un tercero, esta Superintendencia encuentra que implica evidenciar que con la decisión adoptada por parte de la Administración se vulneró el derecho del administrado con la expedición de un acto sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida justificación, también implica un estudio respecto de la conveniencia o no del acto administrativo expedido, lo cual en efecto comporta el deber de determinar si el efecto generado con la actuación administrativa ha sobrepasado la media general de las cargas públicas a las que todos los administrados se encuentran sometidos.

En el presente caso, atañe a esta Oficina dilucidar si existe fundamento técnico en la memoria descriptiva de la solicitud inicialmente presentada para proponer una modificación como la que se allegó con motivo del recurso de reposición y si el alcance de la modificación supera los límites legales impuestos por la normativa aplicable al caso concreto.

5.1.1. Normativa andina aplicable al caso asociado de modificaciones presentadas dentro del trámite de solicitud de patente de invención.

De lo expuesto líneas arriba se advierte que la norma aplicable para efectos de la evaluación de las modificaciones presentadas corresponde al artículo 34 de la Decisión 486 que dispone lo siguiente:

***“Artículo 34.-** 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.*

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

En relación con los límites impuestos por la Decisión 486 para que una modificación pueda ser aceptada a trámite y la oportunidad para presentarla, el Tribunal Andino ha sostenido lo siguiente: *“(...) el petitionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.*

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.

Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente”⁴.

En cuanto al deber de no ampliar la divulgación inicialmente presenta el Tribunal Andino determinó lo siguiente: “(...) para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad y concisión.

(...)

Para lo anterior, se debe tener en cuenta que como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención, para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad, lo que ciertamente es un punto de partida para determinar cuándo se está en frente de una modificación o ampliación del objeto a patentarse”⁵.

En relación con el caso de modificación a la que hace referencia la solicitud de revocatoria, esta Oficina advierte que corresponde a la presentación de un capítulo reivindicatorio allegado con motivo de la presentación del recurso de reposición mediante el radicado bajo el N° NC2020/0015037 del 30 de noviembre de 2020.

6. CASO CONCRETO.

Dentro del contexto antes descrito, esta Superintendencia procede a resolver la solicitud de revocatoria presentada en los siguientes términos:

6.1 Objeto y alcance de las modificaciones propuestas.

De acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio, el objeto de la invención corresponde a una composición de soforolípido que presenta las siguientes fórmulas generales (1) o (2):

Donde R representa -H, acilo de 1 a 4 átomos de C,

R¹ representa -H o acetilo

R² representa -H o alquilo de 1 a 9 átomos de C,

R³ representa un hidrocarburo saturado o insaturado de 6 a 18 átomos de C y

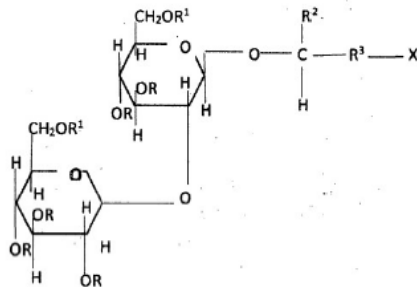
X representa un grupo funcional: aldehído, hidroxilo, ácido carboxílico, acilo, amida y un monosacárido que tiene un enlace glicosídico.

⁴ Proceso 63-IP-2007. P. 12.

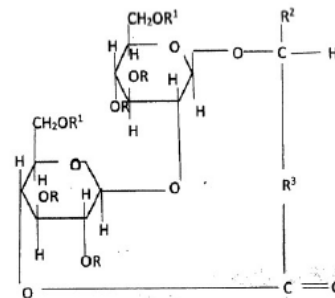
⁵ Proceso 55-IP-2015. M.P. Leonor Perdomo Perdomo.

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

(1)



(2)



Caracterizada porque la composición es un polvo que consiste de 50% de soforolípido y 50% de dióxido de silicio. (Reivindicaciones 1 a 6).

Además, se reivindica protección para un ingrediente, premezcla o suplemento para un alimento para animales que comprende el soforolípido de las fórmulas (1) o (2) caracterizado porque el ingrediente, premezcla o suplemento es un polvo que consiste de 50% de soforolípido y 50% de dióxido de silicio, y en donde la dosificación de dicho soforolípido en dicho alimento para animales es de 0,01% en peso o mayor, basado en el peso total de dicho ingrediente, premezcla o suplemento, en donde dicho ingrediente, premezcla o suplemento comprende adicionalmente uno de vitaminas, elementos de traza, minerales y ácidos orgánicos. (Reivindicación 7).

A manera explicativa el soforolípido corresponde a un glicolípido que consta de una cabeza de carbohidrato hidrófilo y de una cola de ácido graso hidrófobo. Están compuestos por una cabeza de soforosa – azúcar –, un disacárido β -(1,2) que consiste en dos moléculas de glucosa unidas de forma covalente con un ácido graso hidroxilado de cadena larga con longitud de 16 a 18 átomos de carbono. Se pueden presentar en forma esterificada como: acetilados (fórmula 1) o lactonizados (fórmula 2) (Pág. 8 líneas 2 a 6 de la descripción).

Teniendo en cuenta los términos de la modificación propuesta con el recurso, al contrastar el objeto y su alcance frente al capítulo reivindicatorio evaluado por esta Superintendencia al proferir la decisión por medio de la cual denegó el privilegio de patente, es decir, el capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC2018/0008240 del 08 de septiembre de 2020, esta Oficina advierte que está dirigida a la definición cuantitativa de los soforolípidos y del dióxido de silicio incluido en la composición. Además, la solicitante eliminó la consideración de la configuración de estado sólido para el dióxido de silicio, el cual, se había definido como un sólido amorfo en la antigua reivindicación 1, sin que existiera sustento alguno para ello.

De la memoria descriptiva que acompaña la solicitud inicialmente presentada se observa que a páginas 2 y 3 se describe la cantidad de soforolípidos presentes en el alimento para animales en una proporción del 50% en peso, donde el soforolípido presenta la fórmula general (2) (líneas 26 y 27). A continuación, se indica que el suplemento comprende al menos 50% de una lisolectina (Pág. 4, líneas 18 a 23).

Sin embargo, solo hasta el ejemplo 2 que corresponde al ensayo para demostrar rendimiento animal incrementado, en el caso de aves alimentadas con un aditivo que comprende soforolípidos frente a un grupo control de aves que no recibió alimento con aditivos (Págs. 17 y 18), se encuentra la definición de una fórmula cuali-cuantitativa que involucra la composición de un alimento en polvo de un soforolípido líquido en una proporción del 50% con dióxido de silicio en una proporción del 50% en peso.

Resolución N° 36873

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Las aves se someten a una dieta experimental como se indica a continuación y se proporciona el soforolípido como un polvo en combinación con el dióxido de silicio en las proporciones señaladas.

La composición de la dieta experimental se proporciona a continuación:

	Inicio	Productor	Finalización
Ingredientes			
Maíz (3mm)	52.45	7.83	
Maíz (5mm)		39.99	18.60
Maíz (7mm)		8.00	40.00
SBM (de-desgranado)	39.15	35.55	32.05
Aceite de soya	3.59	4.36	5.33
Sulfato de L-Lisina 55	0.31	0.21	0.21
DL-Met 98	0.38		
L-Met 99		0.32	0.31
Treonina 98	0.10	0.07	0.06
Cloruro de colina 50	0.07	0.07	0.08
MCP	1.75		
MDCP		1.68	1.60
Piedra caliza (Fina)	1.54	1.25	1.10
Sal	0.30	0.25	0.25
NaHCO ₃	0.10	0.19	0.19
Pollo de engorde premezcla Vit	0.14	0.14	0.12
Aves de corral premezcla Min	0.11	0.11	0.11
Total	100.00	100.00	100.00
Valores Calculados (%)			
AME _n (kcal/kg)	3,000	3,100	3,200
CP	23.00	21.50	20.00
Lys	1.44	1.29	1.19
Met	0.71	0.64	0.61
Met + Cys	1.08	0.99	0.94
Ca	0.96	0.87	0.81
Disponible P	0.48	0.43	0.41

En este orden de ideas, esta Oficina encuentra que la divulgación inicialmente presentada hace referencia a las composiciones que comprenden las proporciones indicadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como fue modificado con la presentación del recurso de reposición, por lo que le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que con el rechazo de la modificación propuesta se causa un agravio injustificado porque con ella no se excede lo revelado inicialmente en la descripción, con lo cual, se encuentra probada la causal tercera del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en la medida que no hay justificación alguna para rechazarla y con la expedición del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición se vulneró el derecho del administrado a modificar su solicitud en cualquier etapa del trámite a pesar de que la modificación sí se encontraba racionalmente sustentada en el capítulo descriptivo de la solicitud.

En consecuencia, la modificación aportada no supera los límites impuestos por la normativa aplicable al caso en concreto, es decir, el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, por lo que esta Oficina encuentra procedente revocar la decisión y en su lugar, remitir el caso a la etapa del recurso con el fin de que se consideren los términos señalados con la modificación aportada.

Resolución N° 36873

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

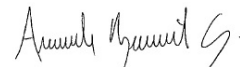
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 10279 del 02 de marzo de 2021, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 63964 del 13 de octubre de 2020, que denegó patente para la invención titulada: COMPOSICIÓN PARA UN ALIMENTO PARA ANIMALES QUE CONTIENE SOFOROLÍPIDOS Y DIÓXIDO DE SILICIO AMORFO”.

SEGUNDO: Resolver el recurso de reposición radicado el 30 de noviembre de 2020 con el N° NC2020/0015037, atendiendo lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal el efecto se dispone la continuación del trámite en el Grupo de Vía Gubernativa de la Delegatura para la Propiedad Industrial para que se considere la modificación propuesta por el solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de junio de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.06.16
23:00:44 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

