

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 36874

Ref. Expediente N° NC2017/0003989

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 41462 del 30 de agosto de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención para la creación titulada: 'FORMULACIÓN GRANULAR QUE COMPRENDE PROPANILO, ÁCIDO 2-(4-CLORO-2-METILFENOXI) ACÉTICO Y UNA MEZCLA ADYUVANTE; Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al establecer que la solicitud cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que, posteriormente mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de julio de 2020, con el No. NC2020/0009185, la sociedad UPL LIMITED, por conducto de apoderado, solicitó la modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones concedidas dentro del expediente con radicado N° NC2017/0003989, en atención a lo previsto en el artículo 70 de la referida Decisión 486.

TERCERO: Que, mediante Resolución No. 54389 del 7 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la inscripción de la modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones en el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 486, al estimar que la modificación propuesta podría implicar una materia diferente.

CUARTO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de octubre de 2020 con el No. NC2020/0013264, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad UPL LTD, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

4.1. Modificaciones presentadas

El apoderado de la recurrente hace un recuento de la actuación surtida, se remite a los artículos 70 y 34 de la Decisión 486 y señala que *“la modificación que se realice no debe implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*, por lo que advierte que *“a continuación me permito demostrar que su Despacho cometió un error al no aceptar la modificación solicitada por mi representada.”*

Asegura que *“la modificación recae específicamente sobre el componente c) de la formulación granular (...) El componente c) de la reivindicaciones otorgadas corresponde a: ‘mezcla adyuvante de copolímero de anhídrido maleico y sal de isobutileno y potasio de éster de ácido polioxietilen aril fenil éter sulfúrico’. El componente c) de la reivindicación 1 modificada después de otorgada corresponde a: ‘mezcla adyuvante de sal potásica de copolímero de anhídrido maleico e isobutileno y polioxietilen aril fenil éter-éster de ácido sulfúrico’.* A lo que agrega: *“Como bien lo reconoce su Despacho la modificación corresponde a un error de redacción.”*

Ref. Expediente N° NC2017/0003989

En seguida indica que “el error de redacción no implica una ampliación de la materia originalmente presentada” y explica:

“Esta solicitud de patente con número de solicitud No. NC2017/0003989 corresponde a la fase nacional de la solicitud internacional PCT/IB2016/053565.

Al revisar el texto de la PCT en inglés se demuestra lo siguiente:

El componente c) en la solicitud PCT se lee en inglés en la página 8 como:

c) adjuvant blend of copolymer of maleic anhydride and isobutylene and potassium salt of polyoxyethylene aryl phenyl ether sulfuric acid ester.”

Adicionalmente, presenta una tabla y explica que “la única diferencia es que por error en la redacción de la solicitud PCT se nombró:

*‘copolymer of maleic anhydride and isobutylene and **potassium salt of** polyoxyethylene aryl phenyl ether sulfuric acid ester’*

siendo lo correcto:

***potassium salt of** copolymer of maleic anhydride and isobutylene and polyoxyethylene arylphenyl ether sulfuric acid ester’*

Tal como se mencionó al momento de solicitar la modificación anterior, ésta modificación está sustentada en la memoria descriptiva originalmente presentada:

En el texto en español: en las páginas 8, líneas 24-26 y en la página 9, línea 1; página 9, línea 9; y página 10, líneas 22-25, de la memoria descriptiva (...).

Por lo tanto, si se compara lo que se otorgó con la traducción al español correcta con la modificación presentada después de otorgada se puede concluir que si se trata de la misma materia:...” -Negrilla del texto original-

Asegura que “con lo anterior se demuestra que la modificación solicitada debido al error de redacción y de traducción del componente c) de la reivindicación 1 y de la reivindicación 2 no implica ni una ampliación a lo inicialmente divulgado ni tampoco corresponde a una materia diferente y por lo tanto, su Despacho cometió un error al no aceptar la inscripción de dicha modificación.”

Concluye “que al demostrarse que la Resolución núm. 54389 del 7 de septiembre de 2020 fue emitida con base a una aplicación indebida del artículo 70 de la Decisión 486, solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolución núm. 54389 y en su lugar se acepte la inscripción de la modificación y corrección de las reivindicaciones otorgadas.”

QUINTO: 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”.

5.1. Normativa aplicable al caso

En lo referente a los actos posteriores a la concesión, el artículo 70 de la Decisión 486 establece la facultad del titular para modificar o limitar el alcance de la materia que le fue protegida mediante patente. Dice así:

“Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las

Ref. Expediente N° NC2017/0003989

reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.”

Por su parte, en cuanto a modificaciones de la solicitud en trámite, el artículo 34 de la misma Decisión 486 señala 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.”

5.2. Frente a las modificaciones presentadas

Básicamente asevera el apoderado de la recurrente que *“la modificación recae específicamente sobre el componente c) de la formulación granular”* y que *“la modificación solicitada debido al error de redacción y de traducción del componente c) de la reivindicación 1 y de la reivindicación 2 no implica ni una ampliación a lo inicialmente divulgado ni tampoco corresponde a una materia diferente (...)”*

Al respecto es de anotar que teniendo en cuenta que la materia concedida se centra en el componente c) de la formulación concedida, el cual costa de:

Una mezcla adyuvante de:

- Copolímero de anhídrido maléico y
- Sal de isobutileno y potasio de éster de ácido polioxietilen aril éter sulfónico

Mientras que la modificación propuesta por la sociedad recurrente propone:

Una mezcla adyuvante de:

- Sal potásica de copolímero de anhídrido maléico e isobutileno
- Polioxietilen aril fenil éter.éster de ácido sulfúrico

Observa el Despacho que de la Descripción inicialmente presentada, se desprende que, efectivamente, la mezcla adyuvante coincide con la materia concedida y, a pesar de mostrarse como un error de redacción, lo cierto es que durante el trámite internacional de la solicitud¹ no se aprecian correcciones del tipo *“error material”* que permitan sustentar la modificación propuesta por la recurrente. Adicionalmente, no se puede considerar como error de traducción algo que se encuentra redactado como está dentro de la Descripción original en inglés.

Vale la pena indicar que a página 13 de la Descripción se utiliza el producto Geropon®SC213, que coincide con el producto adyuvante, tal como se describe y se reivindica, de igual forma se describe el mismo producto a ejemplo 1.

¹

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2017021795&tab=PCTDOCUMENTS&_cid=P10-KPEA2B-70260-1

Resolución N° 36874

Ref. Expediente N° NC2017/0003989

Así las cosas, la modificación propuesta cambiaría el alcance de la materia reclamada y concedida, razón por la cual no cumple con lo previsto en los mencionados artículos 70 y 34 de la Decisión 486 y, por ello, no es de recibo por este Despacho.

En conclusión, la materia concedida coincide plenamente con la Descripción de la solicitud referenciada y el cambio propuesto por la sociedad recurrente va más allá de corregir un error material y/o de traducción, por lo tanto no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

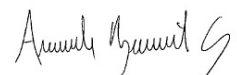
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 54389 del 7 de septiembre de 2020, por medio de la cual se denegó la inscripción de modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad UPL LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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
23:01:06 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

