

Resolución N° [ResolutionNumber]

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

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. 55577 del 30 de agosto de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSPENSIONES SÓLIDAS', con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al establecer que la invención no cumple con los requisitos de novedad, unidad de invención, sustento descriptivo, claridad y concisión.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de octubre de 2021 con el No. NC2021/0013813, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por 14 reivindicaciones, con el propósito de superar las objeciones hechas al pliego objeto de denegación en el acto impugnado.

Para superar la objeción sobre falsa dependencia *“modifica la reivindicación 1..., incluyendo la sustancia en polvo como una característica técnica esencial, reclamando la mezcla del polímero y la sustancia en polvo.”*

Adicionalmente, *“con el objetivo de obtener una decisión favorable, la solicitante modifica la reivindicación 11 de método especificando las sustancias en polvo, de manera similar a la modificación de la reivindicación 1. (...) especifica la proporción entre los componentes de la mezcla: el polímero de fórmula (XIV) y la sustancia en polvo, tanto en la reivindicación 1 como en la reivindicación 11, de acuerdo con las divulgaciones en la descripción (pág. 25, líneas 6 a 11). (...) cancela la reivindicación 13 para eliminar cualquier redundancia en el capítulo reivindicatorio. (...). Finalmente, la solicitante incluye a (sic) fórmula (VII) dentro de la lista de sustituyentes del grupo W de la fórmula (XIV) que se había eliminado por error. Evidencia de este error es que la reivindicación 1 decía: ‘donde W es una de las fórmulas (VII) a (X)’.”* -Negrilla del texto original-.

2.2. Sobre la falta de soporte de las reivindicaciones

En respuesta a esta observación, la recurrente asevera que *“...en la presente invención se describe detalladamente la producción de múltiples polímeros y copolímeros con la fórmula (XIV) empleando compuestos con la fórmula (I) como reguladores del peso molecular por lo que, a partir de estos variados ejemplos, la persona normalmente versada en la materia podría reproducir a cabalidad la invención. Cabe mencionar que,*



Resolución N° [ResolutionNumber]

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

pese a que se presenten ejemplos para describir la invención, la Examinadora no deberá exigir la solicitud se limite hasta el alcance de los ejemplos.”

2.3. De la novedad de la solicitud

La recurrente asegura que siguiendo los pasos para evaluar la novedad de una invención de la Guía para examen de la SIC “...se encontró que la presente invención presenta características técnicas esenciales diferentes a lo que se dispone en el estado de la técnica...”, y explica que “además del polímero, la sustancia en polvo es también una característica técnica esencial de la invención, que se refiere a una mezcla del polímero de fórmula (XIV) y la sustancia en polvo. Esta mezcla no es divulgada ni explícita ni implícitamente en el documento D1. Por consiguiente, la novedad de la presente invención no ha de ser afectada por el documento D1.”

Además, “explica que el documento D1 no hace referencia a agentes dispersantes, y el campo técnico de este documento -aditivos en polimerización por radicales libres- es muy diferente al de la presente solicitud -agentes dispersantes-. Por lo tanto, una persona normalmente experta en la técnica no consideraría las divulgaciones del documento D1 como relevantes para resolver el problema técnico de la presente solicitud.”

TERCERO: 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”.

3.1. Acerca de las modificaciones al capítulo reivindicatorio

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la posibilidad de solicitar modificaciones y correcciones durante el trámite de concesión de la patente:

“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.”

Del análisis de dicho artículo se desprende que la única limitación que se impone al solicitante es la de que la modificación no debe ampliar la materia que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite para la obtención de una patente previsto en el Capítulo IV denominado ‘Del Trámite de la Solicitud’ de la Decisión 486.

Sobre la limitación al solicitante en lo que tiene que ver con las modificaciones de la solicitud en trámite, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado lo siguiente:

“Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente -y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial- ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.



Resolución N° [ResolutionNumber]

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario 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.”¹

En este orden de ideas, frente al capítulo reivindicatorio modificado adjunto al recurso, este Despacho encuentra que dicho pliego, compuesto por 14 reivindicaciones, implica una ampliación de la materia inicialmente presentada en los términos previstos en el mencionado artículo 34 de la Decisión 486, debido a que de la lectura de la descripción y de los ejemplos se desprende que la invención se relaciona con el uso del polímero de fórmula XIV como agente de dispersión, donde se revela su método de síntesis y la medición de sus propiedades de dispersión en diferentes sustancias en polvo como cemento y tiza, es decir, la invención se centra en el polímero de fórmula XIV, su método de fabricación y sus usos. Así las cosas, no es cierto que la invención se centre en una mezcla del polímero y una sustancia en polvo, razón por la cual al presentar el capítulo reivindicatorio modificado una ampliación de materia no puede ser considerado en esta oportunidad procedimental.

En conclusión, la recurrente trata de incluir, a manera de mezcla, el uso del polímero objeto de la invención denegada (que es técnicamente incorrecto), por lo que se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio contenido en el radicado NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017, conformado por 16 reivindicaciones, base de la denegación del privilegio solicitado.

3.2. En cuanto a la claridad de la materia reivindicada

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”* -Subrayas fuera del texto original-.

De la anterior disposición andina claramente se desprende que no solo es exigible que las reivindicaciones de la solicitud sean claras, sino que también deben definir la materia que se pretende proteger, ser concisas y tener soporte descriptivo.

Dicho lo anterior, se indica que, al tenerse en cuenta el capítulo reivindicatorio contenido en el radicado NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017, persisten las objeciones formuladas en el acto impugnado, tal como se explica a continuación:

¹ EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial 21-IP-2000.



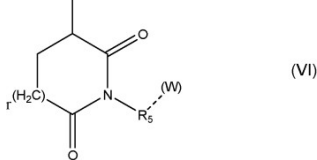
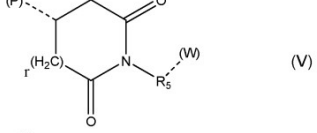
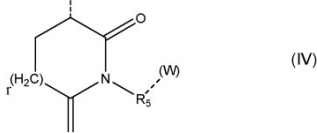
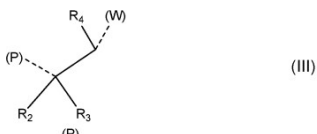
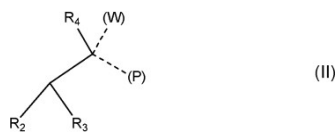
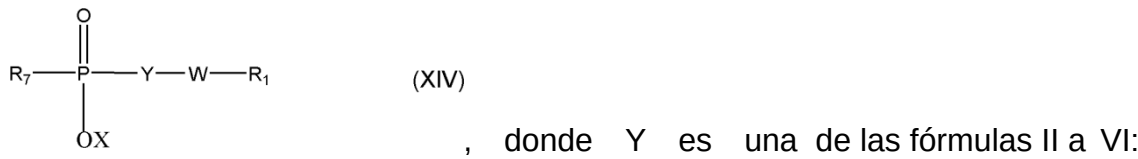
Ref. Expediente N° NC2017/0011317

- La expresión “*agente de dispersión para sustancias en polvo*” de la reivindicación 1 se relaciona con un resultado a alcanzar o uso de la materia que se reclama, razón por la cual no se considera una característica técnica esencial de la materia denegada.
- Las reivindicaciones 6 y 7 son una falsa dependencia de la reivindicación 1, puesto que se relacionan con el uso del polímero, ya que la invención nunca se relacionó con mezclas de polímero con sustancias en polvo.
- Finalmente, las reivindicaciones contienen expresiones poco concisas, tales como “*sustancias en polvo*”, “*aglutinante mineral*” y “*aglutinante hidráulico*”.

En conclusión, las reivindicaciones no se ajustan a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 en cita, tal como se sustentó en el acto de denegación aquí impugnado.

3.3. En cuanto a la novedad de la solicitud

En primer lugar, se advierte que, teniendo en cuenta que la invención no se trata de mezclas de compuestos en polvo y el polímero de fórmula XIV (tal como se explicó en el punto anterior), este Despacho ratifica que la materia objeto de la invención, -un polímero de la fórmula XIV-, ya fue revelado de forma completa en la anterioridad D1 (CO13-032235), que revela polímeros de fórmula:

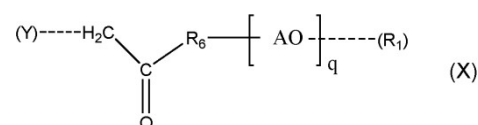
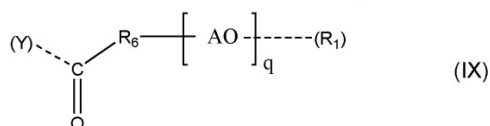
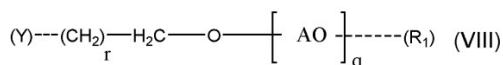
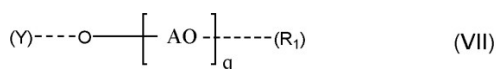


REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 720

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

W es una de las fórmulas VII a X:



R1 es H, un grupo alquilo, preferiblemente con 1-20 átomos de carbono, un grupo alquilarilo, preferiblemente con 7-20 átomos de carbono, o la fórmula (XI) y R7 es un polímero que comprende al menos un monómero M en el estado polimerizado, donde R7 tiene un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol, donde el monómero M se selecciona del grupo que consiste en:

- ácidos monocarboxílicos y dicarboxílicos monoetilénicamente insaturados (C3 a C6)
- acrilatos (C1-C20)-(met-) de alquilo, acrilamidas (C1-C20)- (met-)-alquilo, acrilonitrilos (C1-C20)-(met-)-alquilo y acrilatos poli(oxialquilen)(met-)- ésteres de vinilo de ácidos carboxílicos que contienen de 2 a 20 átomos de C, vinilaromáticos con hasta 20 átomos de C,
- éteres vinílicos y éteres alílicos de alcoholes que contienen 1 a 12 átomos de C, metil- poli (oxialquilen)-éteres de alilo, metil-poli(oxialquilen) éteres de vinilo,
- hidrocarburos alifáticos con 2 hasta 10 átomos de C y 1 o 2 dobles enlaces olefínicos, cíclicos y de cadena abierta, N-vinilamidas, y
- mezclas de estos monómeros (pág. 3-8, 23 y 33).

Teniendo en cuenta que todas las características esenciales del polímero de la reivindicación 1 ya habían sido reveladas previamente en el documento D1, se puede asegurar que la materia objeto de denegación no es novedosa a la luz de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, tal como se estableció durante el examen de patentabilidad y se consignó en el acto impugnado.

Finalmente, resulta pertinente recordar a la recurrente que el núcleo de la invención es el polímero de fórmula XIV, caracterizado por una fórmula química, la cual ya se encuentra totalmente revelada en la anterioridad identificada por esta Oficina y que su mezcla con sustancias en polvo es simplemente una prueba de laboratorio que

Resolución N° 720

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

pretende medir la capacidad dispersante de un polímero que no es nuevo, tal como se demostró a lo largo del presente escrito.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la materia reclamada no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, específicamente no cumple con el requisito de novedad, además presenta falencias de claridad, sustento descriptivo y concisión por lo que tampoco cumple con lo establecido en el artículo 30 de la norma comunitaria, a parte que fue objetada por carencia de unidad inventiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de normativa en cita; por lo anterior, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

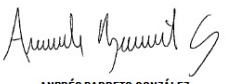
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 55577 del 30 de agosto de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de enero de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.01.11
12:00:12 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

