

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

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 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 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 por los artículos 16, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000 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.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de octubre de 2021 con el N° NC2021/0013813, la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Modificaciones al pliego reivindicatorio.

La sociedad recurrente presentó 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-

Sobre el 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*

Página 1 de 12



Ref. Expediente N° NC2017/0011317

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, 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.”

De la novedad de la materia reclamada.

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.”

Que mediante Resolución N° 720 de fecha 11 de enero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión de denegar la solicitud, rechazando la modificación al pliego reivindicatorio, reiterando que la materia reclamada no era clara ni concisa, pues reclamaba dos grupos de invenciones y no cumplía con el requisito de novedad, por lo que no se halló mérito para revocar la decisión impugnada.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de abril de 2022, con el N° NC2022/0004347, la doctora Andrea Tobos Mateus, en su condición de apoderada de la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG., presentó solicitud de revocatoria directa de las resoluciones N° 720 de fecha 11 de enero de 2022 y N° 55577 de fecha 30 de agosto de 2021, amparada en las causales 1 y 3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que su solicitud de revocatoria directa se fundamenta en los siguientes términos:

Frente a la primera causal de la solicitud de revocatoria directa.

La sociedad accionante cita el Artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA y señala que la presentación de la solicitud de revocatoria se fundamenta en la causal 1, según la cual, los actos administrativos deben ser revocados “*Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley*”, teniendo en cuenta lo siguiente:

En cuanto al incumplimiento del art. 34 de la Decisión 486 de 2000.

La sociedad accionante sobre el Artículo 34 de la Decisión 486 del 2000 señala que “*La normativa anterior establece una autorización para todo trámite de patente de invención que se radique en fase nacional. Esta autorización consiste en la posibilidad de que, en*

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

cualquier momento del trámite, se modifique la solicitud. Dicha modificación 'no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.'

Lo anterior es relevante dado que, como se establece en el hecho 2.6., junto con el recurso de reposición presentado, se allegó una modificación al capítulo reivindicatorio. La Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 720 del 11 de enero del 2022 afirma que no evaluará la modificación de las reivindicaciones dado que "implica una ampliación de la materia inicialmente presentada" lo cual no es cierto, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

(...) la sociedad solicitante explica que la invención que se centra en una mezcla del polímero y una sustancia en polvo está sustentada racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial, tal como se sostiene a continuación:

- a) En el capítulo descriptivo pág. 26, líneas 15 a 17, se enuncia que 'la invención también se refiere a una mezcla que comprende sustancias en polvo y polímeros que tienen la fórmula (XIV), como se describieron anteriormente.'*
- b) De la misma manera, se dan ejemplos específicos de sustancia en polvo con las que se ha realizado la mezcla. Por ejemplo, en el capítulo descriptivo pág. 26, líneas 19 a 21, se establece que 'la invención también se refiere a una mezcla de aglutinante que comprende aglutinantes hidráulicos y polímeros que tienen la fórmula (XIV), como se describieron anteriormente.'*
- c) En el capítulo descriptivo también se especifican ejemplos de la mezcla de la invención, tal como en la pág. 32, líneas 7 a 12 y pág 38, líneas 21 a 32 – pág 39, líneas 1 a 3. En dichos ejemplos, se analizaron las sustancias en polvo cemento y carbonato de calcio".*

(...)

Adicionalmente, en el único examen de patentabilidad emitido para el caso de la referencia, la Examinadora afirma que la solicitud contiene dos (02) grupos inventivos, de la siguiente manera:

- a) Grupo inventivo 1: Polímero de fórmula (XIV) (reivindicaciones 1 a 11).*
- b) Grupo inventivo 2: Mezcla que comprende polímero de fórmula (XVI) y un polvo y método de obtención de la mezcla (reivindicaciones 12 a 16).*

De esta manera, la solicitante aclara que la mezcla que comprende polímero de fórmula (XVI) y una sustancia en polvo, ya había sido identificada por la Examinadora como un presunto grupo inventivo, por lo que se reafirma que la materia contenida en el pliego reivindicatorio radicado junto con el recurso de reposición bajo el No. NC2021/0013813 del 14 de octubre del 2021, se encuentra sustentada racionalmente en la descripción. Si dicha materia no se encontrara debidamente sustentada, la Examinadora no habría sido capaz de reconocerla como un grupo inventivo per se".

Frente a la causal tercera de la solicitud de revocatoria directa.

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Invoca la sociedad accionante la causal 3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues resulta procedente revocar los actos administrativos *“Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”* al considerar que con *“(…) la emisión del acto administrativo 720 se causa agravio injustificado a la sociedad solicitante SIKA TECHNOLOGY AG al no tener las oportunidades legales de defensa frente a las siguientes situaciones:*

(…) Oportunidad de un segundo o tercer examen para las reivindicaciones que válidamente se habían presentado en la respuesta al primer y único examen; y

(…) Oportunidad de saber la situación sobre la objeción de falta de unidad de invención, es decir si con el juego de reivindicaciones y argumentos se había superado esta observación y, en consecuencia, ante la decisión anticipada emitida por el Despacho se le impidió la oportunidad de modificar su solicitud aún más en aras de obtener la protección de patente.”

De donde la sociedad accionante concluye que *“En consecuencia, considero que existe suficiente sustento para que el Despacho revoque la Resolución No. 55577 de fecha 30 de agosto de 2021 y la Resolución No. 720 de fecha 11 de enero de 2022, fundamentando la solicitud de Revocatoria Directa en las causales primera y tercera del artículo 93.”*

Acerca de la claridad de la materia reclamada.

La sociedad accionante respecto a la objeción a la expresión ‘agente de dispersión para sustancias en polvo’ aclara que *“los resultados a alcanzar como el mencionado son permisibles en tanto la reivindicación ya se encuentre debidamente definida por sus características técnicas esenciales. De esta manera en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, se especifica que los resultados a alcanzar pueden aparecer en las reivindicaciones acompañando las características técnicas que definen la invención”.*

Respecto de las objeciones a las reivindicaciones 6 y 7 la sociedad accionante señala que *“la reivindicación 6 fue eliminada en el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el recurso. Por otra parte, la dependencia de la reivindicación 7 es clara, puesto que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y, además: i) hace referencia a ésta; y ii) especifica que la sustancia en polvo es un aglutinante mineral, limitando el objeto a proteger”.*

Por otra parte, en relación con las expresiones “sustancias en polvo”, “aglutinante mineral” y “aglutinante hidráulico” la sociedad accionante argumenta que *“de acuerdo con Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, las generalizaciones son permitidas a través de términos genéricos relativos a una clase. Las expresiones “aglutinante mineral” y “aglutinante hidráulico” son generalizaciones comunes en el estado del arte y del conocimiento general de la persona normalmente versada en la materia. Al respecto, la solicitante cita nuevamente la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad 4 que indica que ‘la persona del oficio normalmente versada en la materia (...) está al corriente de los conocimientos generales comunes en la técnica’, de manera que dichos términos serían claros para esta”.*

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Y “Adicionalmente, las expresiones ‘aglutinante mineral’ y ‘aglutinante hidráulico’ se definen claramente en la descripción (pág. 24, líneas 11 a 22 y pág. 25, líneas 1 a 2). Similarmente, la expresión ‘sustancia en polvo’ se define claramente en la descripción (pág. 22, líneas 1 a 9), por lo que la solicitante especifica que dichos términos son claros”.

Frente a la novedad de la materia reclamada.

La sociedad accionante cita apartes de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad y argumenta que “Siguiendo dichos pasos para comparar el documento D1 citados por el Superintendente y la presente invención, se encontró que la presente invención presenta características técnicas esenciales diferentes a lo que se dispone en el estado de la técnica, es decir, no es idéntica a aquello descrito en dicho documento por las razones expresadas a continuación.

(...) 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. 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”.

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

Acerca de la procedencia de la solicitud de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede administrativa, pues aquella tiene por finalidad en caso de ser procedente, generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por la misma autoridad que lo ha expedido o su superior jerárquico o funcional, a partir de las causales expresas contempladas por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre este punto, 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”¹.

¹ Consejo de Estado. Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01.



Ref. Expediente N° NC2017/0011317

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 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 una persona, 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.

El tratadista Diego Younes Moreno, sobre la causal contenida en el numeral 3, del artículo 93 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expone que:

“(...) Cuando el acto cause agravio injustificado a una persona, es decir, un perjuicio o una ofensa, una lesión a su patrimonio moral o económico” (...)

“(...) “Debemos concluir que agravio es sinónimo de ofensa y de perjuicio; y en tal virtud, el agravio es la ofensa con que se hiere la dignidad, honra o fama de las personas; o también, agravio es el perjuicio causado a alguien en sus derechos o intereses. Injustificado es aquello que no es conforme a la justicia o a la equidad, o que no es equitativo o imparcial. En tales eventos, la causal tercera nos plantea una compleja pero delimitada opción para el funcionario público o persona privada con funciones administrativas cuando se encuentre frente a un acto administrativo que causa ofensas o perjuicios no conformes a la justicia o equidad para entrar a revocarlos por así disponerlo la ley. Este acto administrativo que causa agravio injustificado a una persona, genéricamente sería un acto violatorio de ordenamiento jurídico o acto ilegal si vulnera normas jurídicas inferiores a la Constitución, pero con una aclaración y es que específicamente sería un acto que lesiona, afecta, desconoce o cercena un derecho o interés legítimo de una persona en forma inequitativa o imparcial frente a las demás personas que pudieran encontrarse en la misma situación. ” (...)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitada en el tiempo por parte de la autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio de control le haya sido debidamente notificada, sin embargo, en el caso de las revocatorias solicitadas a petición de parte, aquellas deberán observar la restricción contemplada, cuando la solicitud se sustenta en la causal primera del artículos 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, la no

Resolución N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

procedencia cuando se han presentado los recursos de la vía administrativa u operado la caducidad del medio de control de la actuación administrativa correspondiente.

En este orden de ideas, al descender al estudio de la solicitud de revocatoria directa, esta Oficina encuentra que aquella ha sido presentada en el marco de las causales 1 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual, es necesario realizar las siguientes precisiones:

- Respecto de la procedencia de la revocatoria directa objeto de este análisis con fundamento en la primera causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir que el acto administrativo sea contrario a la Constitución y la Ley, debe indicar esta Superintendencia que la misma se torna improcedente frente a la resolución N° 55577 del 30 de agosto de 2021, como quiera que se ha cumplido con el presupuesto normativo contemplado por el artículo 94 ibidem, en la medida que dentro del trámite administrativo contenido en el expediente de la referencia, fue presentado el correspondiente recurso de reposición, garantizándose su derecho de defensa. Ahora bien, en cuanto a la tercera causal invocada, es decir, cuando con el acto administrativo acusado se haya generado un agravio injustificado a una persona, implica evidenciar que la decisión adoptada por parte de la Administración ha sido expedida sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida justificación y que este ha sobrepasado la media general de las cargas públicas a las que todos los administrativos se encuentran sometidos, por lo que a partir de los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG., aquellos no permiten configurar esta causal para que prospere su revocatoria.
- Ahora bien, frente a la decisión adoptada a través de la Resolución N° 720 del 11 de enero de 2022 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en el trámite administrativo contra la denegación de la patente, en lo que refiere a la tercera causal para la revocatoria directa contemplada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, cuando el acto administrativo cause un agravio injustificado a una persona, considera esta Superintendencia que aquella puede ser estudiada sin mayor consideración sobre su procedencia, en los términos del artículo 94 ibidem.
- Finalmente, es menester indicar que a la fecha esta Superintendencia no ha sido notificada del eventual auto admisorio de la demanda del medio de control correspondiente.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra que es procedente entrar a resolver de fondo los diferentes argumentos sobre los cuales ha sido formulada la solicitud de revocatoria directa objeto de análisis.

Consideraciones de fondo frente a los motivos de inconformidad en que se sustenta la solicitud de revocatoria directa.

En cuanto al incumplimiento del art. 34 de la Decisión 486 de 2000.

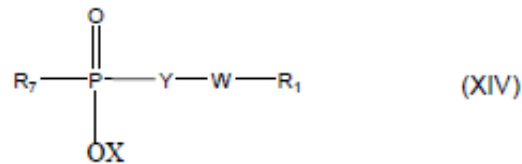
En primer lugar, resulta oportuno mencionar que la materia que se pretendió modificar con motivo del recurso interpuesto está referida a *“Una mezcla que comprende un polímero que tiene la fórmula (XIV) y una sustancia en polvo:*

Resolución N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

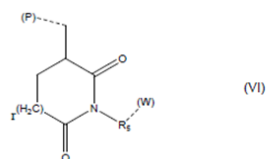
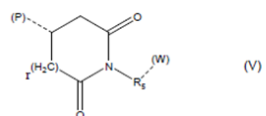
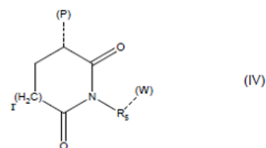
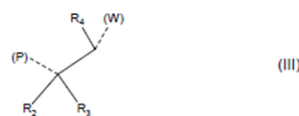
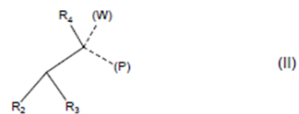
en donde la sustancia en polvo se selecciona del grupo que consiste en arcillas, tira de porcelana, harina de silicato, tiza, negro de carbón, harina de roca, pigmentos, talco, polvos plásticos y aglutinantes minerales; y

en donde el polímero actúa como agente de dispersión para la sustancia en polvo:

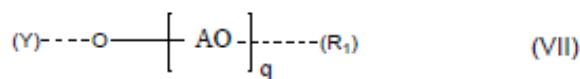


donde X es H^+ , un ion de metal alcalino, un ion de metal alcalinotérreo, un ion de metal divalente o trivalente, un ion de amonio, un grupo amonio orgánico o un grupo orgánico que tiene un peso molecular de ≤ 200 g/mol, en particular es Na^+ o K^+ ;

donde Y es una de las fórmulas (II) a (VI)

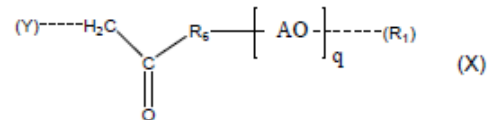
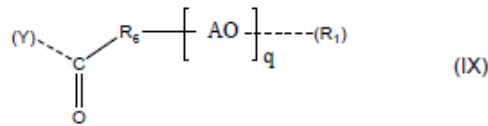
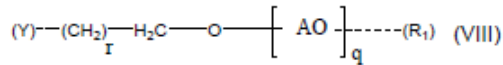


donde W es una de las fórmulas (VII) a (X);

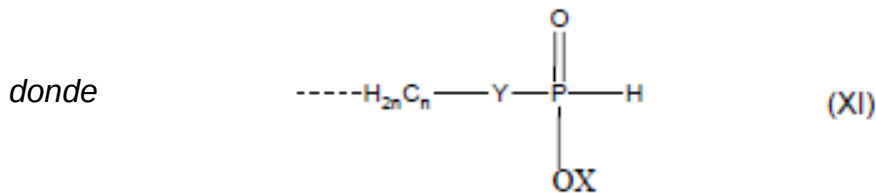


Resolución N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317



donde R_1 es H, un grupo alquilo, que tiene de 1 a 20 átomos de carbono, un grupo alquilarilo, que tiene de 7 a 20 átomos de carbono o fórmula (XI);



independientemente uno del otro, el sustituyente A es un grupo alquileo C_2 a C_4 , el subíndice q es un valor de 2 a 300, el subíndice n es un valor de 2 a 4, y el subíndice r es un valor de 0 a 1;

donde R_2 , R_3 y R_4 independientemente uno del otro son H, CH_3 , $COOH$ o CH_2-COOH ;

R_5 es $-CH_2-CH_2-$ o $-CH_2-CH(CH_3)-$ y

R_6 es O o N;

y R_7 es un polímero que comprende al menos un monómero **M** en el estado polimerizado, donde R_7 tiene un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol;

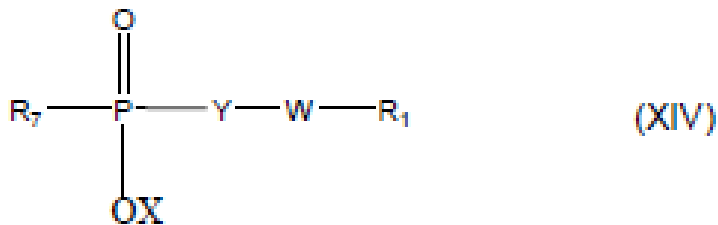
el monómero **M** se selecciona del grupo que consiste en:

- ácidos monocarboxílicos y dicarboxílicos monoetilénicamente insaturados (C_3 a C_6) y sus ésteres de alquilo C_1 - C_{20} y ésteres de (metil-)poli(oxialquileo), sus amidas, nitrilos y anhídridos,
- (C_1 a C_{20}) (met)alquil acrilatos, (C_1 a C_{20}) (met)alquilacrilamidas, (C_1 a C_{20}) (met)alquil acrilonitrilos y (metil-)poli(oxialquilen)(met)acrilatos,
- ésteres vinílicos de ácidos carboxílicos que contienen hasta 20 átomos de carbono, compuestos aromáticos vinílicos que tienen hasta 20 átomos de carbono,
- éteres vinílicos y éteres alílicos de alcoholes que contienen 1 a 12 átomos de carbono, (metil-) poli(oxialquilen) alil éteres, (metil-) poli(oxialquilen) vinil éteres,
- hidrocarburos alifáticos que tienen 2 a 10 átomos de carbono y 1 o 2 enlaces dobles olefínicos, N-vinil amidas cíclicas y de cadena abierta,
- y mezclas de estos monómeros”, así como, un material de construcción basado en un aglutinante hidráulico, que comprende esta mezcla.

Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente revisar si la materia no aceptada en la Resolución N° 720 del 11 de enero de 2022 realmente constituye ampliación de la solicitud inicial en los términos del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así:

El capítulo descriptivo inicialmente presentado, del 30 de agosto de 2018, hace referencia al uso de un polímero que tiene la fórmula (XIV)





como agente de dispersión para sustancias en forma de polvo, que se selecciona típicamente del grupo que consiste en arcillas, tira de porcelana, harina de silicato, tiza, negro de carbón, harina de roca, pigmentos, talco, polvos plásticos y aglutinantes minerales (Resumen). Por lo que la mezcla ahora reclamada corresponde a una modalidad particular de los productos divulgados en la solicitud inicial, lo cual es contrario a lo expuesto en la Resolución N° 720 del 11 de enero de 2022.

Más aún, en los ejemplos de solicitud inicial se describen unos ensayos de medición de polvo de dispersión que incluyen la mezcla de 100 gramos de cemento con 30g de agua más 0,5g de solución de polímero al 40% (Pág. 46, Medición de polvo de dispersión en cemento) y 100 gramos de CaCO_3 con 20 o 30g de agua más 0,5g de solución de polímero al 40% (Pág. 46, Medición de polvo de dispersión en tiza). De donde se concluye que la materia reclamada en el pliego reivindicatorio rechazado se encuentra racionalmente sustentada en la solicitud inicial.

Dicho lo anterior, no habría razón técnica para no aceptar la modificación propuesta en el escrito del 14 de octubre de 2021 junto con el recurso de reposición. Por lo que resulta procedente aceptar a trámite el citado pliego reivindicatorio y revocar el acto administrativo por el cual fue rechazado.

Acerca de la claridad de la materia reclamada.

En primer lugar, respecto a la expresión “*en donde el polímero actúa como agente de dispersión para sustancias en polvo*”, esta Oficina aclara que, aunque los resultados a alcanzar efectivamente pueden estar presentes en el pliego reivindicatorio, estos no corresponden a características técnicas estructurales del producto reivindicado ni son objeto del contraste entre materia reclamada y estado de la técnica. Por lo que contrario a lo argumentado por la accionante, este tipo de expresiones no corresponden a diferencias entre los objetos comparados, no otorgan novedad ni altura inventiva a la materia reclamada y restan claridad al pliego reivindicatorio.

Ahora bien, respecto a las reivindicaciones dependientes del pliego reivindicatorio presentado junto con el escrito del recurso de reposición y su dependencia de la reivindicación 1, esta Superintendencia advierte que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 incluyen la totalidad de las características técnicas de las reivindicaciones sobre las cuales declaran su dependencia, por lo que corresponden a modalidades particulares de la reivindicación 1. En conclusión, se considera superada la objeción formulada respecto de una falsa dependencia para las reivindicaciones dependientes.

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Finalmente, en relación con las expresiones “sustancias en polvo”, “aglutinante mineral” y “aglutinante hidráulico” esta Oficina advierte que las mismas corresponden a caracterizaciones funcionales de los componentes de la mezcla -por sí misma no son limitativas- y que además no permiten definir de manera precisa el objeto reclamado.

En cuanto a la novedad de la materia reclamada.

En cuanto al argumento de la accionante según el cual “(...) 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... 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”, esta Oficina encuentra que efectivamente el documento D1 hace referencia a compuesto de la fórmula (I) de la solicitud junto con sus procedimientos de producción (incluyendo 9 ejemplos que revelan los procedimientos para la elaboración de producto derivado del ácido fosfínico mono sustituido y los ejemplos 10 a 13 en donde se muestran los procedimientos de elaboración de copolímeros utilizando hidroxipropil-3-[metil-poli(oxetileno)]propil fosfinato, un derivado del ácido fosfínico mono sustituido o en ausencia de este) pero este resulta silencioso respecto de la mezcla ahora reclamada.

De acuerdo con lo expuesto, las enseñanzas del documento D1 por sí solas no afectan la patentabilidad de la materia ahora reclamada, se requiere entonces continuar con el examen de patentabilidad de la solicitud para esta materia que no ha sido objeto de estudio preliminar ni definitivo de patentabilidad, al ser un concepto inventivo distinto al que fue evaluado al momento de resolverse el recurso que aquí se pide revocar. Por lo tanto, le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que con el rechazo de la modificación propuesta se está causando un agravio injustificado a la solicitante, pues 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.

La modificación aportada con el escrito del recurso no supera los límites impuestos por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, en consecuencia resulta procedente revocar la decisión contenida en la Resolución N°720 del 11 de enero de 2022 y en su lugar, remitir el trámite a la etapa del recurso, con el fin de que se consideren los términos señalados con la modificación aportada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 720 del 11 de enero de 2022, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 55577 del 30 de agosto de 2021, que denegó el privilegio de patente para la invención titulada: “AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSPENSIONES SÓLIDAS”.

Resolución N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

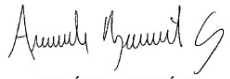
ARTÍCULO 2: No acceder a la revocatoria de la Resolución N° 55577 del 30 de agosto de 2021, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución

ARTÍCULO 3: Resolver el recurso de reposición radicado el 14 de octubre de 2021 con el N° NC2021/0013813, teniendo en cuenta la modificación al capítulo reivindicatorio allí presentada, atendiendo lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, se devuelve el trámite al Grupo de Trabajo de Vía Administrativa de la Delegatura Para la Propiedad Industrial de esta Superintendencia, para lo correspondiente.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente resolución a SIKA TECHNOLOGY AG., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 9 de junio de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.09
17:00:49 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

