

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 42969

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

*“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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERNANDO**

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de septiembre de 2019, con el N° NC2019/0010296, por **OMYA INTERNATIONAL AG.**, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “*TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN*”, que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/058657 del 4 de abril de 2018.

Que la anterior solicitud fue denegada por parte de esta Superintendencia mediante la Resolución N° 11437 de 9 de marzo de 2022, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005102, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, **OMYA INTERNATIONAL AG**, interpuso recurso de reposición contra la resolución referida en el considerando anterior, la cual fue resuelta mediante la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022, por medio de la cual se determinó confirmar la decisión de denegar el privilegio de patente para la solicitud contenida en el radicado de la referencia.

**De la revocatoria directa y de oficio de la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022.**

Que esta Superintendencia procedió de oficio a la revisión 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 unilateral 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 este<sup>1</sup>, de lo cual, conviene resaltar la existencia de los requisitos formales en la expedición y manifestación de la voluntad de la administración.

<sup>1</sup> 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).



Ref. Expediente N° NC2019/0010296

En efecto, la forma en los actos administrativos se entiende de conformidad con la doctrina<sup>2</sup> 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 y por el funcionario competente para realizar tal externalización; es decir, que la omisión de tales requisitos comporta 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 expedida 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”.*

---

<sup>2</sup> 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° NC2019/0010296

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 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 confirmar su decisión de denegar 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° 39080 del 21 de junio de 2022, 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 la solicitante contra la Resolución N° 11437 de 9 de marzo de 2022, 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.

### **Del recurso de reposición presentado bajo el radicado N° NC2022/0005102**

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005102, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, OMYA INTERNATIONAL AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

### Fundamento del recurso

La sociedad recurrente manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada en la resolución impugnada y resalta que “(...) a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante, ese Despacho asegura que la solicitud carece de novedad (...)”. Además que “(...) se abordarán los motivos por los cuales se debe considerar que el análisis realizado a la materia reclamada, y que motivó la decisión de denegar la solicitud, se realizó de manera incorrecta, toda vez que corresponde a una inadecuada interpretación de las enseñanzas del arte previo y de la invención, constituyéndose así en una clara violación a los Artículos 14 y 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.”

### Modificación al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

La sociedad recurrente menciona que “(...) una modificación al capítulo reivindicatorio, con el fin de definir de manera más clara y precisa el objeto inventivo de la presente solicitud. Las modificaciones realizadas se resumen a continuación:

- Se incluyó en la **reivindicación 1** actualmente presentada la temperatura de prensado de acuerdo con lo definido en la reivindicación 10 actualmente presentada.
- Se incluyó en la **reivindicación 14** actualmente presentada la densidad superficial de los laterales revestidos de acuerdo con lo definido en la reivindicación 18 actualmente presentada.
- Se eliminaron las **reivindicaciones 10 y 18** actualmente presentadas, y se ajustó la numeración y dependencia del resto del capítulo de acuerdo con dicha eliminación.” – Negrilla del texto original-

De acuerdo con lo antes mencionado la sociedad recurrente pone de presente que “(...) **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 17 reivindicaciones** que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción. Por lo tanto, dicho capítulo cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.” –Negrilla original de texto-.

### Novedad de la materia reclamada

La sociedad recurrente argumenta que “(...) las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, en donde las reivindicaciones independientes 1 y 14 (reivindicaciones 1 y 13 del capítulo modificado) ahora definen:

1. Proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera, donde el proceso comprende las etapas de:
  - a) proporcionar partículas de madera o fibras, en forma seca o en forma de una suspensión acuosa,
  - b) proporcionar por lo menos una composición de revestimiento seca o líquida que comprende por lo menos un material de relleno de partículas inorgánico y por lo menos un aglutinante,
  - c) formar una estera a base de madera que tiene un primer lateral y un lateral reverso a partir de las partículas de madera o las fibras provistas en la etapa a),
  - d) prensar previamente la estera a base de madera de la etapa c) como una estera a base de madera previamente prensada,
  - e) aplicar por lo menos una capa de la por lo menos una composición de revestimiento seca o líquida de la etapa b) sobre el primer lateral o el lateral reverso de la estera a base de madera previamente prensada obtenida en la etapa d),



Ref. Expediente N° NC2019/0010296

- f) *prensar en caliente la estera a base de madera previamente prensada obtenida en la etapa e) como un tablero a base de madera sólido **a una temperatura que varía de 130 a 260°C,***  
g) *aplicar por lo menos un acabado decorativo sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera obtenido en la etapa f) mediante impresión por chorro de tinta, mediante la aplicación de un papel decorativo, una lámina decorativa o un revestimiento líquido.*

(...)

14. *Un tablero decorativo a base de madera que comprende:*

- a) *una base de partículas o fibras de madera como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2,*  
b) *por lo menos una capa de revestimiento sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera sólido, donde el revestimiento comprende:*  
i) *por lo menos un material de relleno de partículas inorgánico, como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 5, o 7, que tiene una relación de tamaño de partícula d80 a tamaño de partícula d20 [d80/d20] de 0,5 a 1,0, y*  
ii) *por lo menos un aglutinante como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1, 6 o 7, **en donde el lateral revestido tiene una densidad superficial que varía de 900 a 2500 kg/m³,***  
c) *por lo menos un acabado decorativo sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera.” –Negrilla y subrayado del texto original-*

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la sociedad recurrente resalta que “(...) el proceso reclamado ahora especifica la temperatura de prensado de la etapa f del proceso, de acuerdo con la reivindicación 10 previamente presentada, la cual no es divulgada o sugerida por el documento D1. Del mismo modo, el tablero ahora reclamado se caracteriza, además, por la densidad superficial del o de los laterales revestidos, de acuerdo con la reivindicación 18 previamente presentada, lo cual tampoco se encuentra divulgado o sugerido en D1.”

Asimismo, señala que “(...) las características comprendidas por dichas reivindicaciones 10 y 18 previamente presentadas, referidas a la temperatura de prensado del proceso reclamado y la densidad superficial del lateral revestido, respectivamente, fueron estudiadas durante el trámite de la solicitud, siendo la conclusión del examinador al respecto que no eran anticipadas por el documento D1, por lo que no existe ninguna objeción de patentabilidad sobre el objeto cubierto por dichas reivindicaciones.”

Por lo que, la sociedad recurrente reitera que “(...) la materia contenida dentro del capítulo reivindicatorio modificado es indudablemente novedosa e inventiva, cumpliendo así con los requerimientos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina en cuanto a la patentabilidad de una solicitud.”

Finalmente, la sociedad recurrente concluye que “(...) la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple con el requisito de novedad frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **11437** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.” - Negrilla del texto original-

## Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

La sociedad recurrente solicita que se proceda a “(...) *estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas, y proceder a revocar la Resolución Número 11437, con el fin de que se conceda el privilegio de patente para la presente invención.*”  
-Negrilla del texto original-

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.*”

### **Objeto de la invención**

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un proceso para fabricar un tablero decorativo a base de madera, y un tablero decorativo a base de madera, que está conformado por lo menos por una composición de revestimiento seca o líquida, que comprende por lo menos un material de relleno en partículas inorgánicas y por lo menos un aglutinante para revestimiento en línea de tableros decorativos a base de madera, y al uso de por lo menos una composición de revestimiento seca o líquida que comprende por lo menos un material de relleno en partículas inorgánico y por lo menos un aglutinante, para mejorar las propiedades mecánicas de un tablero decorativo a base de madera.

### **Antecedentes administrativos**

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0010296 del 24 de septiembre de 2019, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 10594 del 8 de julio de 2021 y el Oficio N° 19689 del 10 de diciembre de 2021.

En este último Oficio, se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el NC2019/0010296 del 04 de octubre de 2021 y se determinó que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 19 carecía de novedad frente a las enseñanzas del documentos de patente nacional NC2018/0007839 (D1), además, subsistían aspectos de claridad que impedían la concesión de la materia reclamada.

Mediante radicado N° NC2019/0010296 del 28 de enero de 2022, la sociedad solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, presentando argumentos en favor de la patentabilidad del pliego reivindicatorio y modifica el mismo. No obstante, en la respuesta persistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 11437 del 9 de marzo de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplía con el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

### **Normativa aplicable**

En cuanto a los requisitos de patentabilidad que debe cumplir una solicitud de patente tenemos:

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

**“Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”*

Asimismo, para las modificaciones al pliego reivindicatorio el artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

*“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”.*

### **Modificaciones presentadas**

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones, con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Una vez revisado el pliego reivindicatorio, esta Oficina encuentra que se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

Sobre las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, esta Oficina encuentra que están relacionadas con:

- 1- Se incluye en la nueva reivindicación independiente 1 el parámetro de temperatura para el prensado en caliente que varía entre 130 a 260°C, previamente reclamado en la reivindicación 10.
- 2- En la nueva reivindicación independiente 13 se incluye la densidad superficial del lateral revestido que varía entre 900 a 2500 kg/m<sup>3</sup>, previamente reclamado en la reivindicación 18.
- 3- Se eliminaron las reivindicaciones 10 y 18 y se reenumero el nuevo pliego reivindicatorio, de tal suerte que está conformado por 17 reivindicaciones en la modalidad de producto y procedimiento.

### **Del resultado del análisis de Novedad**

Respecto al cumplimiento del requisito de novedad de la materia reclamada, sea lo primero resaltar que en el Artículo 16 de la Decisión 486 se establece que:

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

*“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.*

En el presente caso, esta Oficina ratifica que la solicitud con radicado N° NC2018/0007839 se encuentra publicada con fecha de presentación internacional y prioridad anterior a la de la solicitud objeto de estudio, además contiene la misma materia reclamada en esta solicitud, por lo cual es el antecedente documental que afecta la patentabilidad de la materia reclamada.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina encuentra conveniente hacer el siguiente análisis:

La nueva reivindicación independiente 1 reclama:

*“Proceso para la fabricación de un tablero decorativo a base de madera, donde el proceso comprende las etapas de:*

- a) proporcionar partículas de madera o fibras, en forma seca o en forma de una suspensión acuosa,*
- b) proporcionar por lo menos una composición de revestimiento seca o líquida que comprende por lo menos un material de relleno de partículas inorgánico y por lo menos un aglutinante,*
- c) formar una estera a base de madera que tiene un primer lateral y un lateral reverso a partir de las partículas de madera o las fibras provistas en la etapa a),*
- d) prensar previamente la estera a base de madera de la etapa c) como una estera a base de madera previamente prensada,*
- e) aplicar por lo menos una capa de la por lo menos una composición de revestimiento seca o líquida de la etapa b) sobre el primer lateral o el lateral reverso de la estera a base de madera previamente prensada obtenida en la etapa d),*
- f) prensar en caliente la estera a base de madera previamente prensada obtenida en la etapa e) como un tablero a base de madera sólido a una temperatura que varía de 130 a 260°C,*
- g) aplicar por lo menos un acabado decorativo sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera obtenido en la etapa f) mediante impresión por chorro de tinta, mediante la aplicación de un papel decorativo, una lámina decorativa o un revestimiento líquido.”*

Teniendo en cuenta la materia ahora reclamada y en virtud del artículo 16 de la Decisión 486, en la resolución impugnada se citó el documento nacional NC2018/0007839 (de aquí en adelante D1) como el antecedente documental que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela todas y cada una de las etapas del procedimiento reclamado así:

- Un proceso para fabricar un tablero de madera, en el que el proceso comprende las etapas de: (Reiv. 1).
- a) suministrar fibras, partículas de madera o una combinación de las mismas, secas o como suspensión acuosa, (Reiv. 1).
- b) suministrar una composición de recubrimiento seca o líquida que comprende un material de relleno en partículas y un ligante (Reiv. 1).

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

- c) formar una placa de madera con un primer lado y un lado reverso a partir de las fibras, partículas de madera o una combinación de las mismas proporcionadas en la etapa a) (Reiv. 1).
- d) someter la placa de madera de la etapa c) a prensado previo para formar una placa de madera previamente sometida a prensado (Reiv. 1).
- e) aplicar la composición de recubrimiento seca o líquida de la etapa b) sobre el primer lado, el lado reverso de la placa o ambos lados de la placa de madera previamente sometida a prensado de la etapa d). (Reiv. 1).
- f) someter a prensado con calor la placa de madera previamente sometida a prensado en la etapa e) para formar un tablero sólido de madera. (Reiv. 1). ***“La etapa de prensado con calor f) se realiza a una temperatura que oscila entre **130 y 260 °C**, más preferentemente entre 160 y 240 °C.”*** (Pág. 9, líneas 20 a 22).
- El tablero de base de madera final se somete a un paso de procesamiento posterior, como lijado o cualquier otra operación de acabado (como laminado o recubrimiento o aplicación de impresión directa) para mejorar aún más las propiedades de la superficie, el brillo, la abrasividad, etc. Del tablero de base de madera (Descripción. Pág. 34. Líneas 3 a 5 y reiv.17 capítulo reivindicatorio concedido).
- Menciona también la aplicación de la composición de recubrimiento seca o líquida de la etapa b) sobre el primer lado y/o el reverso de la placa de madera previamente sometida a prensado (Descripción Pág.4, líneas 28 y 29)

Ahora bien respecto a la temperatura de prensado en caliente, es de resaltar que contrario a lo manifestado por la sociedad recurrente en su argumentación, el documento D1 hace referencia a la temperatura de prensado en caliente en el rango reclamado donde menciona que: *“De acuerdo con otra modalidad de la presente invención, la etapa de prensado con calor f) se realiza a una temperatura que oscila entre **130 y 260 °C**, más preferentemente entre 160 y 240 °C.”* (Pág. 9, líneas 20 a 22). De tal suerte que la característica resaltada por la sociedad recurrente también se encuentra revelada en el documento D1 y por ello también carece de novedad.

Así las cosas, esta Oficina ratifica que la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 a 12 carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1, en consecuencia no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

De otra parte, respecto a la materia reclamada en la nueva reivindicación 13 esta Oficina encuentra que reclama:

*“Un tablero decorativo a base de madera que comprende:*

- a) una base de partículas o fibras de madera como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2,*
- b) por lo menos una capa de revestimiento sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera sólido, donde el revestimiento comprende:*

- i) por lo menos un material de relleno de partículas inorgánico, como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 5, o 7, que tiene una relación de tamaño de partícula d80 a tamaño de partícula d20 [d80/d20] de 0,5 a 1,0, y*
  - ii) por lo menos un aglutinante como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1, 6 o 7,*
- en donde el lateral revestido tiene una densidad superficial que varía de 900 a 2500 kg/m3,*

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

*c) por lo menos un acabado decorativo sobre el primer lateral o el lateral reverso del tablero a base de madera.”*

De acuerdo, con la materia reclamada en la nueva reivindicación 13 el documento D1 revela todas y cada una de las características técnicas del panel reclamado toda vez que hace referencia a:

- Un tablero de madera que comprende:
- a) una base de fibras y/o partículas de madera (Descripción. Pág. 34. Línea 31).
- b) un recubrimiento sobre el primer lado y/o el reverso del tablero de madera, en el que el recubrimiento comprende (Descripción. Pág. 34. Línea 32-33).
- i) al menos un material de relleno en partículas, según se define en la presente, con una proporción de tamaño de partícula  $d_{80}$  a tamaño de partícula  $d_{20}$  [ $d_{80}/d_{20}$ ] de 0.5 a 1.0. (Descripción. Pág. 34 Línea 34 a Pág. 35 Línea 1).
- ii) al menos un ligante (Descripción Pág. 35. Línea 2). En una modalidad, el o los ligantes de la etapa b) se seleccionan del grupo que consiste en resina alcídica, resina de epoxi, resina de éster de epoxi, poli(vinil alcohol), poli(vinil pirrolidona), poli(vinil acetato), poli(oxazolinas), poli(vinilacetamidas), poli(vinil acetato/vinil alcohol) parcialmente hidrolizado, ácido poli((met)acrílico), poli((met)acrilamida), óxido de poli(alquileno), poliéter, poliéster saturado, poliésteres y poliestirenos sulfonados o fosfatados, poli(estireno-co-(met)acrilato), poli(estireno-co-utadieno), látex poliuretano, poli(n-butil (met)acrilato), poli(2-etilhexil (met)acrilato), copolímeros de (met)acrilatos, como n-butil(met)acrilato y etil(met)acrilato, copolímeros de vinilacetato y n-butil(met)acrilato caseína, copolímeros de polivinilcloruro, gelatina, éteres de celulosa, zeína, albúmina, quitina, quitosán, dextrano, pectina, derivados de colágeno, colodión, agar-agar, arrurruz, guar, carragenano, almidón, tragacanto, xantana o rhamsan y mezclas de estos (...) De forma más preferente, el o los ligantes de la etapa b) son poli(estireno-co-(met)-acrilato) o poli(estireno-co-butadieno) (Paginas 24 y 25, líneas 13 a 34 y 1 respectivamente).
- c) El tablero de base de madera final se somete a un paso de procesamiento posterior, como lijado o cualquier otra operación de acabado (como laminado o recubrimiento o aplicación de impresión directa) para mejorar aún más las propiedades de la superficie, el brillo, la abrasividad, etc. Del tablero de base de madera. (Descripción. Pág. 34. Líneas 3 a 5 y reiv.17 capítulo reivindicatorio concedido)

Ahora bien, respecto a la característica de la densidad superficial que varía de 900 a 2500 kg/m<sup>3</sup> esta Oficina se permite resaltar que si un producto corresponde en todos sus aspectos con otro del estado de la técnica, tal como se evidencia en el presente caso, es claro que dicho parámetro de densidad superficial con toda probabilidad tendría el mismo valor para dicho parámetro en el documento de D1 en caso que este se midiera, tan así es que el antecedente revela pruebas técnicas similares a las aportadas por el solicitante en la descripción inicialmente presentada en donde se puede establecer coincidencias estructurales como las que se señalan a continuación:

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ejemplo 3 de la Solicitud</b> | <b>Ejemplo 1 documento D1</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|

| Tabla 3: Parámetros de producción. |                                   | Tabla 1                      |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Estructura de panel                | Capa única                        | Estructura del panel         | Capa única                         |
| Materia prima                      | Fibras de pino                    | Materia prima                | Fibras de pino                     |
| Espesor de panel                   | 8,0 mm                            | Grosor del panel             | 17.5 mm                            |
| Densidad bruta                     | 700 kg/m <sup>3</sup>             | Densidad bruta               | 700 kg/m <sup>3</sup>              |
| Temperatura de prensa              | 200°C                             | Temperatura de prensado      | 200 °C ± 2 °C                      |
| Factor de tiempo de prensa         | 12 s/mm                           | Factor de tiempo de prensado | 12 s/mm                            |
| Cantidad de aglutinante            | 10%                               | Cantidad de ligante          | 10 %                               |
| Tipo de aglutinante                | K345, 68% BASF                    | Tipo de ligante              | K345, 68 % BASF                    |
| Agente hidrofobante                | 1,0% Hydrowax 138, Sasol Alemania | Agente de hidrofobización    | 0.5 % Hydrowax 140, Sasol Alemania |

En conclusión, la materia objeto de la reivindicación independiente 14 y la de sus dependientes 15 a 17 carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 y en consecuencia, esta Oficina ratifica que la materia reclamada en las mencionadas reivindicaciones no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, de tal suerte que esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente, y por consiguiente no haya lugar a revocar la decisión impugnada.

Así las cosas, esta Oficina encuentra pertinente resaltar que la materia aquí estudiada se encuentra contenida en su totalidad por la materia revelada y concedida en la solicitud del documento D1, con lo cual, no proceden las pretensiones de la sociedad recurrente de optar por una nueva protección de aquellos productos o procedimientos que ya eran objeto de una patente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

**ARTÍCULO 1: REVOCAR** la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

**ARTÍCULO 2: CONFIRMAR** la Resolución N° 11437 de 9 de marzo de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

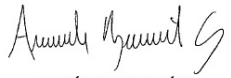
Resolución N° 42969

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

**ARTÍCULO 3: NOTIFICAR** el contenido de la presente Resolución a la sociedad **OMYA INTERNATIONAL AG.**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de julio de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ  
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente  
por: ANDRÉS  
BERNARDO BARRETO  
GONZALEZ  
Fecha: 2022.07.06  
17:04:31 COT  
Razón: Validez jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.

