

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
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° 11437 del 09 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: "TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

Que mediante escrito radicado el 25 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005102, la sociedad solicitante Omya International AG., por conducto de su apoderada, interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022, confirmando la decisión impugnada.

Que mediante Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022, esta Superintendencia de manera oficiosa revoca la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022 por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de negación de la patente, argumentando que *"(...) 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."*

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizan los argumentos expuestos en el recurso de reposición radicado el 25 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005102 y en consecuencia se confirma la decisión de negación contenida en la Resolución N° 11437 del 09 de marzo de 2022.

Que posteriormente mediante escrito radicado el 02 de septiembre de 2022 bajo el N° NC2022/0012595, la apoderada de la sociedad solicitante Omya International AG., presenta solicitud de revocatoria directa contra la Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022, bajo los siguientes argumentos:

Menciona la apoderada de la sociedad solicitante: *"(...) atentamente manifiesto a usted que interpongo SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA de la Resolución Número 42969, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio, el 6 de Julio de 2022 y notificada por fijación en línea el 7 de julio de 2022. Lo anterior, con base en el*

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

numeral 3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo...

Luego de hacer un recuento detallado de todas las actuaciones surtidas dentro del presente trámite administrativo, la apoderada de la sociedad solicitante señala:

“(...) es importante recalcar que la Resolución Nro. 42969 constituye un vicio procesal, toda vez que sustenta su decisión de confirmar la negación del derecho de patente en base a nuevos argumentos, frente a los cuales no brinda la oportunidad procesal a mi apoderado para controvertirlos al dar por terminado el trámite administrativo y declarando que no opera algún recurso contra esta decisión.

Adicionalmente, las actuaciones administrativas deben estar delimitadas por el debido proceso, por lo que, el confirmar una decisión tomada con base en nuevos argumentos elevados contra materia que ya había sido estudiada y que no fue oportunamente objetada durante el trámite administrativo, no sigue este principio y es considerado un vicio procesal. Tal como se resumió en los hechos del proceso, las características relacionadas con la temperatura de prensado en el proceso reclamado y la densidad superficial del lateral revestido en el tablero reclamado no fueron objetadas en la etapa de examen, ni fueron consideradas en la decisión de negación de la solicitud, pese a que constituían materia declarada como objeto de protección en las reivindicaciones. Solo hasta la resolución de confirmación de la negación, este Despacho emite pronunciamientos sobre dichas características.

En este sentido, el hecho de que se decida confirmar la decisión de la Resolución Nro. 11437, implica que se está de acuerdo con todos los pronunciamientos de este acto administrativo, no dando cabida a proporcionar nuevos argumentos para sustentar su confirmación. No obstante, la resolución subsiguiente insiste en confirmar la decisión de negar usando nuevos argumentos, lo que resulta en una falta al principio de congruencia procesal.

Así las cosas, y considerando la existencia de nuevos argumentos que desvirtúan la patentabilidad de la solicitud, la Resolución Nro. 42969 debió proporcionar al solicitante una nueva oportunidad para responder contra dichos argumentos.

Por tanto, y con la Resolución Nro. 42969, surge un vicio procesal debido que no brinda recursos procesales al solicitante para controvertir o responder a la misma en vista a los nuevos argumentos de este Despacho.”

Finalmente formula la siguiente petición:

*“Respetuosamente, solicito a este Despacho revisar nuevamente el caso de la referencia y en consecuencia revocar la Resolución Número **42969** del 6 de Julio de 2022, a la luz de los argumentos presentados, con el fin de que se cumplan las garantías procesales, de tal forma que la solicitud vuelva a la etapa de estudio, y esta Oficina pueda emitir un concepto técnico en que se brinde la oportunidad procesal a mi apoderado para replicar las nuevas falencias encontradas por esta Dirección.”*

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

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

De acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo *“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, se prevé en su artículo 94 que: *“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.*

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

En otro pronunciamiento la misma Corporación al referirse a la revocatoria directa señala que: *“Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos tienen consagración expresa en la ley”¹.* – Énfasis fuera de texto -

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

(…)

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

Dicha limitación no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia”².

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”.*

¹ Sentencia 2166 de 2013. Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B. Proceso 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

² Ibidem Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

Ahora bien, 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 del artículo 93 del CPACA invocada por la apoderada de la sociedad solicitante, es decir, cuando con el acto administrativo acusado se haya generado un agravio injustificado a un tercero, esta Superintendencia encuentra que implica evidenciar que con la decisión adoptada por parte de la Administración se ha vulnerado el derecho del administrado con la expedición de un acto sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida justificación, pero que 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.

Ahora bien, 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 artículo 93 de la Ley 1437, es decir, la no procedencia cuando se han ejercitado los recursos de la vía administrativa u operado la caducidad del medio de control de la actuación administrativa correspondiente.

En el presente asunto, al descender al estudio de la solicitud de revocatoria directa interpuesta, esta Superintendencia encuentra que aquella ha sido presentada en el marco de la causal 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 tercera causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, es de indicar que la solicitud recae precisamente sobre el acto administrativo que revoca de oficio la decisión que inicialmente resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la negación de la patente estudiada y que así mismo confirma la decisión de negación, por lo que en garantía al debido procedimiento administrativo resulta procedente analizarla.
- En cuanto tiene que ver con que el acto administrativo que se pide revocar causa un agravio injustificado a un particular, la solicitud de revocatoria puede ser estudiada por esta Superintendencia sin mayor consideración acerca de su procedencia, en los términos del artículo 94 ibídem.
- 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.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

De acuerdo con lo expuesto, esta Superintendencia encuentra que es procedente entrar a resolver la solicitud de revocatoria directa interpuesta sin objeción alguna.

En primer lugar es oportuno señalar que, en relación con los argumentos expuestos en la Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022, referidos a la revocatoria de la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022, por cuanto *"(...) 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."*, la apoderada de la sociedad Omya International AG., no expresó inconformidad alguna, por lo que el presente estudio se centrará en las razones de carácter técnico expuestas por la administración al confirmar la decisión de negación contenida en la Resolución N° 11437 de 9 de marzo de 2022.

Fundamentos del recurso de reposición radicado el 25 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005102.

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 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."*

Novedad de la materia reclamada.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

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),
- 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 del texto original-

Teniendo en cuenta lo expuesto, 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

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

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 mencionando 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."

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

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."

Trámite administrativo.

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, 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 del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 10594 notificado el 09 de julio de 2021 y el Oficio N° 19689 notificado el 13 de diciembre de 2021.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

En el primer requerimiento 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.

Posteriormente, mediante memorial radicado el 28 de enero de 2022 bajo el N° NC2019/0010296, la sociedad solicitante presentó respuesta al segundo 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 de un nuevo pliego reivindicatorio modificado, conformado por 19 cláusulas.

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 09 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 de 2000.

Normativa aplicable.

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

“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.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

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 de 2000, en la medida en que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, adicionalmente la solicitante acompaña el 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/m³, 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.

En relación con el cumplimiento del requisito de novedad de la materia reclamada, el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

“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 anterioridad citada como referencia, expediente N° NC2018/0007839, se encuentra publicada con fecha de presentación internacional y prioridad anterior a la fecha de la presentación 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 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,

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

- 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 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 reclamada y en virtud del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, 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: (Reivindicación 1).
- a) suministrar fibras, partículas de madera o una combinación de las mismas, secas o como suspensión acuosa, (Reivindicación 1).
- b) suministrar una composición de recubrimiento seca o líquida que comprende un material de relleno en partículas y un ligante (Reivindicación 1).
- 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) (Reivindicación 1).
- d) someter la placa de madera de la etapa c) a prensado previo para formar una placa de madera previamente sometida a prensado" (Reivindicación 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). (Reivindicación 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. (Reivindicación 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. Reiv.26)

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

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

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 de acuerdo con las enseñanzas del documento D1, en consecuencia no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora, 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,

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 (Descripción. Pág. 34 Línea. 30).
- 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 d₈₀ a tamaño de partícula d₂₀ [d₈₀/d₂₀] 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

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

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 rhamosan y mezclas de estos. Preferentemente, 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(alquilenos), poliéter, poliéster saturado, poliésteres y poliestirenos sulfonados o fosfatados, poli(estireno-co-(met)acrilato), poli(estireno-co-butadieno), 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 y mezclas de estos. Más preferentemente, el o los ligantes de la etapa b) se seleccionan del grupo que consiste en ácido poli((met)acrílico), poliestirenos, poli(estireno-co-(met)acrilato), poli(estireno-co-butadieno), poli(n-butil (met)acrilato), poli(2-etilhexil (met)acrilato), copolímeros de (met)acrilatos, como n-butil(met)acrilato y etil(met)acrilato 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) (Páginas 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. Reivindicación 26).

Sin embargo, esta Oficina encuentra que el documento D1 no revela todas y cada una de las características técnicas reclamadas en la reivindicación 14, toda vez que no hace referencia alguna a que el lateral revestido tiene una densidad superficial que varía de 900 a 2500 kg/m³.

En conclusión, la materia objeto de la reivindicación independiente 14 y la de sus dependientes 15 a 17 resulta novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1.

Teniendo en cuenta lo expuesto y, en vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas del documento D1, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia³, además que, una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁴.

³ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde 'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'

⁴ La Resolución 3719 DE 2016, "Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio", en su artículo 2 señala: "Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

Por otra parte, esta Oficina observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo⁵ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486 de 2000, razón por la cual se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, es decir, si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión Andina a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

De acuerdo con lo expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022 en la parte correspondiente al artículo segundo, para que en su lugar, se remita el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad de la solicitud atendiendo la modificación presentada con el recurso de reposición radicado bajo el N° NC2022/0005102 del 25 de abril de 2022.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: REVOCAR el artículo segundo de la Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022, mediante el cual se CONFIRMÓ la decisión contenida en Resolución N° 11437 del 09 de marzo de 2022, que denegó patente de invención a la creación titulada: “TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2: REVOCAR la decisión contenida en Resolución N° 11437 del 09 de marzo de 2022, que denegó patente de invención a la creación titulada: “TABLEROS DECORADOS A BASE DE MADERA REVESTIDOS EN LÍNEA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: CONFIRMAR la Resolución N° 42969 del 06 de julio de 2022 en las restantes determinaciones, particularmente en cuanto tiene que ver con la revocatoria directa y de oficio de la Resolución N° 39080 del 21 de junio de 2022.

ARTÍCULO 4: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo la modificación presentada con el recurso de reposición radicado bajo el N° NC2022/0005102 del 25 de abril de 2022.

⁵Como por ejemplo los documentos US4517228 y US4238438.



Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Omya International Ag., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:02:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 16127

Ref. Expediente N° NC2019/0010296