

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 38927

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución N° 83394 del 23 de diciembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN GEOPOLIMÉRICA QUE INCLUYE UN PLASTIFICANTE DE ÁCIDO MONOETILÉNICAMENTE INSATURADO Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN Y FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO A PARTIR DE DICHA COMPOSICIÓN", con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de febrero de 2022 con el N° NC2022/0001225, la sociedad solicitante SIKA TECHNOLOGY AG., interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero con el propósito de que se revocara.

Que, mediante Resolución N° 59221 del 31 de agosto de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la mencionada Resolución N°83394, por medio de la cual se denegó patente de invención a la solicitud de patente referenciada en el primer considerando.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de diciembre de 2023, con el No. NC2023/0018535, la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, por conducto de apoderada, solicito la revocatoria directa de la Resolución mencionada en el anterior considerando, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE UN SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD PARA LA INVENCION

El día 17 de junio de 2021, la Examinadora emite la Acción Oficial No. 8818 correspondiente al primer y único examen de patentabilidad efectuado para la solicitud de patente de referencia, y la solicitante presentó oportunamente respuesta a dicha Acción Oficial el día 28 de octubre de 2021, presentando a su vez un capítulo reivindicatorio modificado.

Posteriormente en el trámite, se emite la Resolución 83394 que decide la patentabilidad del invento, y no se emitió un segundo examen de patentabilidad que era lo esperado.

Con la emisión de la decisión final ante la existencia de un solo examen de fondo, se causa un agravio injustificado a la sociedad solicitante SIKA TECHNOLOGY AG al no tener las oportunidades legales de defensa frente a:

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

i. La oportunidad de un segundo o tercer examen para las reivindicaciones que válidamente se habían presentado en la respuesta al primer y único examen, especialmente considerando que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado reemplazando el originalmente evaluado por la Examinadora.

Con fundamento en la Resolución No. 69459 del 26 de octubre del 2021 (numeral 1.2.2.5.1. liberal d)), se solicitó la realización de un segundo examen de patentabilidad y se presentó el pago por la tasa correspondiente.

Presento junto con este escrito pago por modificación en solicitud en trámite y reitero que en el Recurso presentado el 07 de febrero de 2022, se pagó un examen de patentabilidad. Sin embargo, no se presenta pago por reivindicaciones adicionales, dado que el número final de reivindicaciones se redujo a 29.

Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, para todas las reivindicaciones 1 a 29 que ahora pongo en consideración, dado que cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

(...).

La sociedad solicitante MODIFICÓ las reivindicaciones y PAGÓ la tasa de examen, con lo cual la Superintendencia podría haber devuelto el expediente a trámite y haber realizado el examen.

En consecuencia, respetuosamente se solicita la revocatoria de la Resolución No. 59221 teniendo en cuenta que, al no emitir un segundo examen, y quedar la tasa de examen pendiente en este trámite se está causando un agravio injustificado al solicitante de la patente. (...).

Trámite de la revocatoria solicitada

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

Antecedentes administrativos

En el caso que nos ocupa, habiéndose practicado el examen de patentabilidad y efectuado el requerimiento de fondo a que hubo lugar conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se denegó la patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIÓN GEOPOLIMÉRICA QUE INCLUYE UN PLASTIFICANTE DE ÁCIDO MONOETILÉNICAMENTE INSATURADO Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN Y FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO A PARTIR DE DICHA COMPOSICIÓN', mediante la Resolución N° 83394 del 23 de diciembre de 2021, al considerar que pese a las aclaraciones y el capítulo reivindicatorio modificado allegados por la solicitante en respuesta al requerimiento formulado la materia reclamada carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento D1 - US20120192765, persistiendo las objeciones a la patentabilidad oportunamente trasladadas a la solicitante. En dicha respuesta no hubo solicitud de un segundo examen de patentabilidad ni el pago de la tasa correspondiente, lo que se calificó como una falta de interés de la solicitante en la reexaminación de la materia reclamada.

Posteriormente, SIKA TECHNOLOGY AG, en su calidad de solicitante, ejerció su derecho de defensa y contradicción al interponer el recurso de reposición otorgado por la

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

administración, por medio del cual esgrimió las argumentaciones que considero pertinentes sobre la denegación de la patente y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, solicitando la elaboración de un segundo examen de patentabilidad para lo cual acredito el valor de la tasa por ese concepto.

Mediante la Resolución N° 59221 del 31 de agosto de 2022 se resolvió el recurso interpuesto con base en la documentación obrante en el expediente, confirmándose la decisión de denegar la patente de invención solicitada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. En relación con la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad se aclaró a la recurrente, por un lado, que la Oficina no encontró méritos para realizar un segundo estudio durante la etapa de fondo, esto con base en la facultad que le atribuye el artículo 45¹ de la Decisión 486; y, por el otro, sobre su improcedencia al no ser solicitado oportunamente durante la etapa de fondo indicándole a la recurrente que la tasa acreditada por ese concepto al no estar causada debía ser desglosada para la aplicación a otro trámite.

Durante la actuación surtida la solicitante contó con las garantías con las que cuentan los administrados al adelantar sus actuaciones frente a la administración, garantizándole el derecho al debido proceso, dado que como se evidencia participo de manera activa durante las etapas del procedimiento de obtención de patente de invención previsto en la Decisión 486, dando respuesta a los requerimientos formulados, presentando argumentos de defensa y allegando modificaciones a las reivindicaciones durante la etapa de fondo, interponiendo recursos en ejercicio del derecho de contradicción.

Por su parte, la Oficina atendió las peticiones formuladas por la interesada de conformidad con la normativa andina y sus disposiciones complementarias, motivando la resolución de denegación del privilegio de patente de invención solicitado y su acto confirmatorio al dejar constancia de las razones técnicas y jurídicas por las que se adopta tal decisión, no habiendo lugar a un nuevo examen de patentabilidad, según lo peticionado por la recurrente, dado que la etapa de fondo se encontraba culminada conforme al procedimiento de obtención de patente previsto en el Capítulo IV del Título II de la Decisión 486 y durante la cual la Oficina estimó que no se ameritaba un segundo examen de patentabilidad con sujeción a la facultad otorgada por el artículo 45 en cita.

Dichos actos administrativos gozan del principio de legalidad y, por lo tanto, se encuentran válidamente incorporados en el ordenamiento jurídico.

Marco jurídico de la revocación directa

De acuerdo con lo establecido por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (en adelante sólo llamado CPACA), se tiene lo siguiente:

ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. 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 “**Artículo 45.-** (...) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. (...)”

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

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.

Así mismo, se prevé en el artículo 94 ibídem lo siguiente:

ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. 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. -Subraya fuera del texto original-.

Por su parte, 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.”*²

A su turno la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia proferida de radicación 76001-23-31-000-200900555-01 (19483) explicó:

(...) 2.1.- 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.

En virtud de dicha normativa, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, cuando: i) sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) no estén conformes con el interés público o social, o sienten contra él y, iii) con ellos se cause agravio injustificado a una persona (artículo 93 CPACA).

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, como se explicara más adelante. (...).

De la causal invocada

En el caso bajo análisis, la apoderada de la sociedad solicitante invoca como causal de revocatoria el numeral 3 del artículo 93 del CPACA, o sea, *“cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”*, al considerar que con ocasión de la Resolución N°

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección, Segunda Subsección B. Sentencia del 15 de agosto 2013. Proceso 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

59221, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, se causa un agravio injustificado al solicitante de la patente debido a que *“confirma la decisión de negar la solicitud de patente y no realiza un nuevo examen a pesar de que la sociedad solicitante había pagado esta tasa.”*

Consideraciones sobre la procedencia de la revocación directa

Para efecto de determinar la procedencia de la revocatoria directa, debe tenerse en cuenta lo previsto por el citado artículo 94 del CPACA, según el cual *“la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el petitionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”*.

Como se observa, la anterior disposición legal establece dos escenarios en los que resulta improcedente la revocatoria directa de los actos administrativos pretendida a solicitud de parte. Un escenario se presenta cuando el petitionario ha interpuesto los recursos procedentes contra el acto cuya revocatoria pretende invocando la causal 1 del artículo 93 del CPACA; y, el otro es cuando, respecto del acto administrativo cuya revocatoria directa se solicita, ha operado el fenómeno de la caducidad de las acciones de control judicial procedentes contra el mismo.

Sobre la improcedencia de la revocatoria de los actos administrativos, el Consejo de Estado en sentencia del 15 de agosto de 2013. Rad. 2166-07. M.P. Gerardo Arenas Monsalve, considero lo siguiente:

(...) Improcedencia de la revocatoria de actos administrativos, artículo 94 de la Ley 1437 de 2011.

El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos de la vía gubernativa. No obstante, lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley y, en términos generales, se erige la prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria.

Bajo estos supuestos, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio como se verá más adelante.(...).³ -Subraya fuera del texto original-

En ese orden de ideas, se puede señalar que la revocatoria de los actos de contenido particular y concreto por parte de la autoridad competente resulta procedente por cualquiera de los causales establecidas en el artículo 93 del CPACA, pero en el caso que se invoque para la revocatoria del acto la causal del numeral 1 del artículo 93 y que contra

³ Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Legis, Primera Edición 2011. Pág. 141

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

el mismo se haya interpuesto los recursos de que sea susceptible no resulta procedente acceder a la revocatoria pedida.

Así mismo, no podrá solicitarse la revocatoria directa de un acto administrativo de contenido particular y concreto respecto del cual haya operado el fenómeno de la caducidad, independientemente que se invoque cualquiera de las tres causales previstas en el artículo 93 en cita. Lo anterior, como se mencionó, obedece a que el Consejo de Estado ha estimado que: “(...) en el nuevo código, artículo 94, (...) se erige la prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria.”⁴

Caso concreto

Procedencia de la solicitud de revocatoria en virtud de la causal 1ª del artículo 93 del CPACA

Como ya se indicó, la apoderada de la solicitante considera que con la expedición del acto cuestionado se materializa la causal tercera del artículo 93 del CPACA, frente a lo cual el Despacho corrobora que conforme con lo dispuesto por el artículo 94 del referido Código, para que sea procedente la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo por parte de la interesada, se requiere que concurren dos circunstancias: (i) Que si se invoca para pedir la revocatoria la causal primera del artículo 93, es decir, manifiesta oposición a la Constitución Política o la ley, el interesado no haya hecho uso de los recursos del procedimiento administrativo, y (ii) Que no haya operado la caducidad para su control judicial.

Así pues, la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal 1 del mencionado artículo 93 cuando se hayan interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial independientemente que se invoque cualquiera de las 3 causales previstas en el artículo 93.

Analizada la solicitud de revocación formulada en contra de la Resolución N° 59221 del 31 de agosto de 2022, se advierte que no procede el ejercicio de esta acción de revocación, por cuanto ya ha operado la caducidad para el control judicial frente a dicho acto acorde con lo establecido en el artículo 94 del referido Código, al señalar que:

(...) La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá..., ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. (...).

Lo anterior significa que, una vez caduque el término para demandar el acto administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya no procede solicitar la revocación del acto administrativo, de donde se desprende que el plazo para solicitarla es el mismo que se tiene para demandar ante la justicia administrativa, esto es 4 meses como es el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA.

⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “B”, sentencia del 15 de agosto de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación No. 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07).

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

Así pues, cuando haya operado el fenómeno de la caducidad, no se podrá solicitar la revocatoria directa, de tal manera que, bajo el imperio del artículo 94, la persona interesada en obtener la revocatoria deberá solicitarla entre la ejecutoria del mismo y hasta la oportunidad para hacer uso del medio de control pertinente.

Ahora bien, según consta en el Sistema SIPI, la Resolución N°59221 del 31 de agosto de 2022, quedó debidamente notificada el 3 de octubre de 2022 y ejecutoriada al día siguiente, o sea, 4 de octubre de 2022, fecha a partir de la cual comenzó a computarse el término de cuatro (4) meses para solicitar la revocación directa. De lo anterior se desprende que la solicitante podía presentar dicha solicitud hasta el 4 de febrero de 2023, pero como ese último día del plazo fue feriado se corre el plazo hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes 6 de febrero de 2023, por lo que la revocación directa podía ser pedida por la solicitante hasta ese siguiente día hábil.

No obstante, se presentó dicha solicitud el 27 de diciembre de 2023, es decir, por fuera del término previsto en el referido Código, es decir, cuando ya había operado la caducidad para control judicial del referido acto.

En este orden de ideas, siendo la caducidad la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones judiciales, no es posible revivir a través de ese mecanismo la discusión sobre una situación jurídica ya consolidada por el transcurso del tiempo.

Procedencia de la solicitud de revocatoria en virtud de la causal 3ª del artículo 93 del CPACA

La solicitante argumenta que, con la emisión de la decisión final ante la existencia de un solo examen de fondo, se causa un agravio injustificado a la sociedad solicitante SIKA TECHNOLOGY AG, porque en su entender, se niegan las oportunidades legales de defensa frente a:

“La oportunidad de un segundo o tercer examen para las reivindicaciones que válidamente se habían presentado en la respuesta al primer y único examen, especialmente considerando que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado reemplazando el originalmente evaluado por la examinadora”.

Además, sostiene la sociedad solicitante que, con la expedición de la Resolución N° 69459 del 26 de octubre de 2021 se pone en evidencia que se solicitó un segundo examen de patentabilidad y el pago por la tasa correspondiente y, reitera que, al presentar el recurso de reposición en contra de la decisión que denegó el derecho exclusivo, presentó el pago de la tasa por examen de patentabilidad más la tasa por reivindicaciones adicionales, dada la modificación al capítulo reivindicatorio allegada al trámite de la solicitud.

En relación, con lo señalado por la sociedad solicitante frente a la procedencia de un segundo examen de patentabilidad, es del caso citar lo señalado por el párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, el cual, establece lo siguiente:

“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”.

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

En cuanto a los criterios orientadores señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es del caso citar la interpretación prejudicial 190-IP-2018, en la que se precisó lo siguiente en relación con las disposiciones normativas en cita:

“1.12. (...) Con la notificación prevista en el artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder el análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces ‘Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad’ (segunda parte del artículo 45)”⁵. – Subraya original del texto -

Asimismo, el Tribunal señaló lo siguiente:

“1.14. (...) si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente si se reitera o no la conclusión ya planteada”⁶.

Y frente a este mismo punto, el Tribunal concluyó lo siguiente al proferir la interpretación prejudicial 53-IP-2014:

“52. (...) si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe obligación de notificación, ya que no habría vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva”⁷. – Subraya fuera del texto original -

Por último, en relación con la presentación de modificaciones para atender un informe técnico desfavorable, el Tribunal indicó lo siguiente:

“1.18. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentado nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio (...)”⁸. – Subraya fuera del texto original -

Descendiendo al caso concreto esta instancia advierte que para el estudio del recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que denegó el derecho exclusivo, la Oficina revisó el contenido y alcance de las modificaciones allegadas al trámite mediante memorial radicado bajo el N° NC2022/0001225 del 07 de febrero de 2022, para concluir que se dirigen a la especificación del aditivo A conformado por un polímero soluble en agua – homopolímero o copolímero de uno o más ácidos carboxílicos monoetilénicamente insaturados - y un silicato de metal alcalino S1, presente en una cantidad de 10 a 100 partes en peso, en función de 100 partes en peso del polímero soluble en agua, ambos calculados en forma sólida, los cuales formaban parte de las antiguas reivindicaciones 5 y 9 previamente evaluadas en la instancia del examen de fondo.

⁵ Proceso 190-IP-2018. M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac. Págs. 5 y 6.

⁶ Ídem. Proceso 190-IP-2018. Pág. 6.

⁷ Proceso 53-IP-2014. M.P. Doctor José Vicente Troya Jaramillo. Pág. 10.

⁸ Op. Cit. Proceso 190-IP-2018. Págs. 6 y 7.

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

En este orden de ideas, si bien con la modificación allegada en la etapa de recurso, la solicitante delimitó la materia definida en las reivindicaciones independientes mediante la incorporación de elementos que aparecían a lo largo de las antiguas reivindicaciones dependientes - previamente evaluadas y contrastadas frente al estado de la técnica -, para esta Oficina es evidente que con la modificación no se introdujeron nuevos o diversos elementos cualitativos respecto de aquellos contenidos en el capítulo reivindicatorio que dio lugar a la decisión definitiva desfavorable sobre la patentabilidad de la invención.

Es de aclarar que tanto el procedimiento para plastificar geopolímeros como las composiciones que incluyen el geopolímero y el plastificante, fueron objeto del examen exigido por la normativa comunitaria en toda la extensión de sus elementos, y la Oficina garantizó el derecho de contradicción y defensa de la sociedad solicitante mediante el traslado oportuno de la prueba documental que permitió asegurar que los elementos técnicos esenciales incluidos en las reivindicaciones evaluadas se derivan de forma evidente a partir del estado de la técnica, razón por la que la solicitud no superó el requisito señalado en el artículo 18 de la Decisión 486.

En la precitada Resolución N° 59221, por medio de la cual la Oficina resolvió el recurso de reposición, se indicó que al contrastar la especificación sobre la proporción de los aditivos y la presencia del silicato de metal alcalino – elementos antes incluidos en las reivindicaciones dependientes - frente a las enseñanzas del antecedente citado durante la etapa del examen de fondo D1 – US20120192765 – se llegó a la conclusión sobre la falta de evidencia de un efecto técnico inesperado ante la cercanía de los datos relacionados con la pruebas de resistencia a la compresión conforme a la Tabla 6 (ejemplos 19 a 22) de la solicitud y aquella reportada por el documento D1, discusión que ya se había planteado en la Resolución N° 83394 por medio de la cual se denegó el derecho exclusivo.

Para la Oficina, no existe relación de causalidad entre la especificación cuantitativa, relativa a la presencia del silicato de metal alcalino (S1) indicada en la reivindicación independiente en una cantidad de 10 a 100 partes en peso, y los datos sobre resistencia a la compresión. En contraste, en el estado de la técnica se plantea un método para plastificar geopolímeros mediante la adición de un plastificante al geopolímero de metacaolín, preparado por adición de un ion de metal alcalino, particularmente una solución de un silicato alcalino como aluminosilicato al homopolímero de ácido acrílico entrecruzado (reivindicaciones 1 a 5 del documento D1), tal y como se plantea en la etapa a) de la reivindicación 1 de la solicitud, donde conforme a la Tabla 2 del documento citado, la adición del superplastificante conduce a mejorar la resistencia a la compresión en los morteros. Siendo así, se trata de los mismos elementos técnicos, considerados por la Oficina durante la etapa del examen de fondo, contrastados frente al estado de la técnica y revisados al proferir los actos administrativos mediante los cuales se denegó el derecho exclusivo y se revisó dicha decisión.

Por lo expuesto en la Resolución N° 59221, para esta Oficina es claro que la modificación allegada en la etapa de recurso no planteó elementos nuevos que debieran ser objeto de una nueva búsqueda del estado de la técnica o que condujeran a la reexaminación de los requisitos de patentabilidad de la invención reclamada, por lo que no hay razón técnica ni jurídica que permita asegurar que con la decisión administrativa se causó un agravio injustificado a la sociedad solicitante en virtud de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 93 del CPACA.

Siendo así, esta Oficina retoma lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en cuanto a que las notificaciones del examen de patentabilidad son potestativas y solo cuando se

Ref. Expediente N° NC2019/0004643

advierta la necesidad de revisar elementos nuevos o diferentes a los ya considerados se configura la obligación de realizar un nuevo traslado a la solicitante en virtud de las disposiciones del artículo 45 de la Decisión 486, acompañado del informe sobre la patentabilidad de la invención.

En el presente caso, bajo la modificación allegada en la etapa de recurso la solicitante traslada elementos incluidos en las antiguas reivindicaciones dependientes para introducirlos en la reivindicación independiente, sin que ello conduzca necesariamente a replantear la búsqueda ni el resultado de la examinación, toda vez que corresponde a los elementos previamente evaluados por la Oficina al proferir la decisión sobre la no patentabilidad de la invención.

De otra parte, no se puede perder de vista que la figura de la revocación directa no es propiamente un recurso y su finalidad no es, ni puede ser, reabrir discusiones ya zanjadas ni retrotraer a oportunidades procesales ya surtidas. En este sentido, pretender que se discuta sobre el antecedente D1 US20120192765 y su afectación sobre la materia reivindicada, tema que fue calificado y ventilado durante la etapa del examen de patentabilidad, es obvio que ya no puede prosperar. Por lo demás, como se indicó en la cuestionada Resolución N°59221, la tasa cancelada por concepto de solicitud de un nuevo examen de patentabilidad al no estar causada puede ser desglosada para su aplicación a otro trámite.

De acuerdo con lo expuesto y lo previsto en el citado artículo 94 del CPACA, la solicitud de revocatoria directa presentada por la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG resulta improcedente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: No acceder por ser improcedente la revocatoria de la Resolución N° 59221 del 31 de agosto de 2022, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de junio de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.06.24
23:00:38 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.