

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

**RESOLUCIÓN - 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución 13297 de 25 de mayo de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la solicitud correspondiente a: 'PROCESO PARA PREPARAR (1R, 2S, 4R)-(-)-2-((2'-(N,N-DIMETILAMINO)-ETOXI))-2-(FENIL)-1,7,7-TRI-(METIL)-BICICLO(2.2.1)HEPTANO y SALES DE ADICION DE ACIDO FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO'.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 05 de julio de 2006 bajo el número 00 033730 00009 0000, la doctora María Fernanda Castellanos, en su calidad de apoderada sustituta de la compañía EGIS GYOGYSZERGYAR RT, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se ordene continuar el trámite de la referencia.

**TERCERO:** Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala la recurrente, luego de transcribir el artículo 46 de la Decisión 486 que si bien el citado artículo "dispone que el solicitante debe suministrar la información requerida en un plazo máximo de tres (3) meses, también es cierto que la Decisión prevé una excepción a tal plazo, en el artículo 47, que dispone:

'A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera'.

"los supuestos de hecho previstos en el transcrito artículo 47, para que la Oficina Nacional Competente suspenda el trámite de la patente, son:

- (i) Que el solicitante presente una petición
- (ii) Que el solicitante no haya podido obtener la información solicitada.

"En el presente caso, mi poderdante solicitó, mediante memorial del 1º de agosto de 2005, una prórroga del término otorgado para cumplir con el requerimiento realizado

23385

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

**RESOLUCIÓN 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

por la División por Oficio 12730. La solicitud de prórroga equivale a la solicitud de suspensión del trámite, en los términos del artículo 47 de la Decisión 486.

"Así mismo, la información que la División requería se trataba de la copia de los resultados de exámenes de novedad o patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 46 de la Decisión 486. Por lo tanto, la División de Nuevas Creaciones debió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 47, y suspender el trámite correspondiente hasta tanto el solicitante presentara la información solicitada".

Solicita la recurrente al Despacho "dar aplicación en este caso al principio de la prevalencia del derecho sustancial y a los principios de eficiencia, eficacia y efectividad que deben regir las actuaciones de la administración pública. En efecto, mi poderdante inició el trámite de solicitud de patente de invención, pagó las tasas correspondientes, incluyendo la tasa de prórroga de términos y presentó, una respuesta al requerimiento contenido en el Oficio 12730 de 5 de mayo de 2005. Las actuaciones dentro del expediente denotan la buena fe de mi poderdante para cumplir con los requisitos exigidos por (la) ley con el fin de que la División de Nuevas Creaciones procediera a realizar el examen de patentabilidad, que también fue solicitado oportunamente".

Luego de transcribir los artículos 209 constitucional y 3 del Código Contencioso Administrativo, anota: "Estamos frente a un caso en el que un obstáculo formal se presenta como un obstáculo para que se logre la finalidad del proceso de concesión de patente. En efecto, la sociedad solicitante informó oportunamente a la División, al solicitar una prórroga, de su imposibilidad de allegar la información solicitada dentro del término previsto. Así mismo, tan pronto como obtuvo la información la hizo llegar al despacho, en el término de un mes desde la solicitud de suspensión.

"El artículo 47 confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio la herramienta consistente en la suspensión del trámite de solicitud de patente, que debe ser aplicada en casos precisamente como este".

**CUARTO:** Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

**NORMA APLICABLE**

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan

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

**RESOLUCIÓN 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

"De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

"La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

"Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente".

Por su parte el artículo 47 de la Decisión 486 establece que: "A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera".

El artículo 11 del Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000 dispone a su vez: "Suspensión del trámite. En los términos del artículo 47 de la Decisión 486, se procederá a la suspensión del trámite de una patente, siempre que el solicitante lo solicite, al haber sido requerido conforme al artículo 46 de la misma Decisión. En la solicitud se deberá indicar el plazo de la suspensión, justificando la extensión del término en el trámite extranjero correspondiente y el estado del mismo. Durante el término de la suspensión, no se afectará la obligatoriedad del pago de la tasa de mantenimiento de la solicitud en trámite".

En cuanto a la prórroga de términos establece el artículo 1º del Decreto 2591 de 13 de diciembre de 200 lo siguiente: "Prórrogas. Las prórrogas o plazos adicionales

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

**RESOLUCIÓN 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

contenidos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva. Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

**EL CASO EN ESTUDIO**

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “un proceso para preparar (1R, 2S, 4R)-(-)-2-((2’-(N,N-DIMETILAMINO)-ETOXI))-2-(FENIL)-1,7,7-TRI-(METIL)-BICICLO(2.2.1)HEPTANO y sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptable del mismo con mayores rendimientos y grados más altos de pureza”.

Argumenta la recurrente que si bien el artículo 46 “dispone que el solicitante debe suministrar la información requerida en un plazo máximo de tres (3) meses, también es cierto que la Decisión prevé una excepción a tal plazo, en el artículo 47, que dispone: ‘A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera’. Los supuestos de hecho previstos en el transcrito artículo 47, para que la Oficina Nacional Competente suspenda el trámite de la patente, son: ...”

Con relación a estas manifestaciones de la recurrente resulta pertinente precisar que en la legislación aplicable se encuentra muy bien definido qué es una prórroga de término o plazo adicional y cuando es factible pedir la suspensión del trámite, conceptos y actuaciones que son muy diferentes y aplicables a situaciones también diferentes, como se verá:

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por la Decisión 486 y el Decreto reglamentario 2591 de 2000 “Las prórrogas o plazos adicionales contenidos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva. Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

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

**RESOLUCIÓN 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

Lo anterior quiere decir, en comienzo, que la prórroga de términos está perfectamente delimitada y circunscrita a ciertos actos del solicitante dentro de los cuales no está comprendido particularmente lo previsto por el artículo 46. Es decir, la situación prevista en esta disposición no contempla la posibilidad de una prórroga del plazo.

En segundo término, si bien existe la posibilidad de la suspensión del trámite esta requiere de ciertos elementos que la configuran y hacen viable. Así, es preciso hacer una petición expresa en tal sentido por parte del solicitante y que haya necesidad de presentarse un documento conforme a los literales b) y c) del artículo 46, el cual no se hubiese podido obtener o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Adicionalmente, según lo prevé el artículo 11 del Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000, es menester indicar en la solicitud de suspensión "el plazo de la suspensión, justificando la extensión del término en el trámite extranjero correspondiente y el estado del mismo..."

Así las cosas, no es posible entender una figura por otra o como lo señala la doctora Castellanos hacer equivalente la solicitud de prórroga a la solicitud de suspensión del trámite.

En este caso, mediante escrito de 01 de agosto de 2005, se manifestó: "(...) me permito allegar, de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, el recibo oficial de caja No 05-48,227, por concepto de solicitud de PRORROGA DEL TERMINO para dar cumplimiento al requerimiento notificado por fijación en lista el 5 de mayo de 2005", de donde resulta claro que lo que pretendía el apoderado del solicitante era una prórroga del término la cual, se repite, es distinta a una solicitud de suspensión del trámite.

Por lo anterior, fue ajustado a derecho el actuar de la Oficina al desestimar la respuesta radicada el 07 de septiembre de 2005 por extemporánea, dado que el plazo legal para tal fin se extendió hasta el 05 de agosto de 2005.

En virtud de lo expuesto y dado que el solicitante no atendió en la oportunidad prevista al llamado de la Oficina para proporcionar documentos necesarios para definir lo relacionado con la patentabilidad de la invención en estudio, no se accede a la revocatoria invocada.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 13297 de 25 de mayo de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

**RESOLUCIÓN 23385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-033730

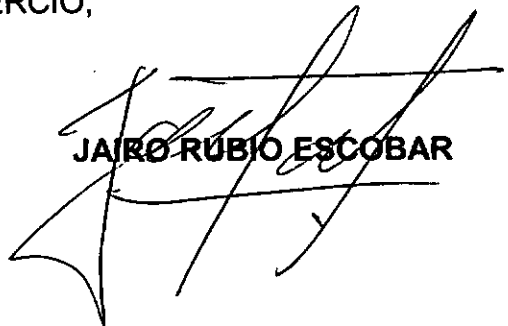
**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora María Fernanda Castellanos, en su calidad de apoderada sustituta del solicitante EGIS GYOGYSZERGYAR RT, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C., a los

**31 ABO 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JAIRO RUBIO ESCOBAR**

Doctora  
María Fernanda Castellanos  
Carrera 7 No 16 - 56  
Bogotá D. C. 6ms