

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 60646 del 31 de octubre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada "JUEGO DE PRIMERS ARTIFICIALES SINTÉTICOS Y PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR UN MARCADOR DE SEXO MASCULINO EN PLANTAS DE BOROJÓ", con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de diciembre de 2011 con el No. 04-088188 00019 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos Orlando Maya Rodríguez, en su calidad de apoderado de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente, luego de transcribir apartes de los artículos 26, 38 y 39 de la Decisión 486, que *"De las anteriores consideraciones fácticas y normativas podemos inferir en primer lugar que la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio) contaba con un término taxativo de treinta (30) días para examinar el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27, respecto a lo que debemos recordar que la solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos está contenida en el literal h del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000. Pero alejados de los lineamientos del Régimen común sobre Propiedad Industrial, la Oficina Nacional Competente... realizó la solicitud del requisito de forma 'del contrato de acceso a recursos genéticos' a través del Oficio No. 13716 notificado el 30 de octubre de 2008, es decir, cuatro (4) años después del término legal concedido por la normativa supranacional de la Comisión de la Comunidad Andina para la solicitud de este tipo de requisitos."*

En este orden de ideas, agrega: *"(...) los treinta (30) días del examen de forma al que se refiere el artículo 38 de la Decisión..., se vencieron en cualquier caso dentro del año 2004, por lo que cualquier falencia en cuanto a requisitos de forma quedó automáticamente subsanada ante el silencio de la autoridad nacional competente en el transcurso de los citados 30 días reglamentarios para este tipo de solicitudes. Es de anotar que el oficio No. 13716 de 2008 corresponde al cuarto examen de fondo y no al examen de forma tal como lo ordena la normativa supranacional de la Decisión 486... a*

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

*través de su artículo 38. De este modo, en el caso sub lite no se realizó en ningún momento el aludido examen de forma. Entendiéndose que la totalidad de los requisitos para la solicitud de patente se encontraban al día.*

*Manifiesta, luego de transcribir apartes de los artículos 40 y 45 de la Decisión 486, que de la lectura de los mismos se puede determinar con claridad que esta Oficina "dio continuidad normal al proceso de solicitud de patente tal y como lo establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que queda una vez más demostrado que el término para solicitar requisitos de forma estaba más que fenecido, y que el requerimiento de permiso de Acceso a Recurso Genético se solicitó en el cuarto examen de patentabilidad, el 30 de octubre de 2008, cuando había pasado ya el primer examen de forma, y tres exámenes de fondo. De este modo podemos establecer que al ser un hecho, conducta o circunstancia que no fue notificada por parte de la Superintendencia... en debida forma y en el término de 30 días establecido por la Decisión 486 de 2000, solicitamos muy amablemente que su despacho le de solución al presente caso, aplicando el principio de legalidad, el principio del debido proceso y el principio del in dubio pro administrado en materia administrativa, principios que tienen fundamento en la Constitución Política."*

*Concluye esta parte del recurso señalando que "el requisito motivo de negación de la presente patente de invención, no fue notificado por la Superintendencia de Industria y Comercio a mi prohijado en el tiempo reglamentado por la Decisión 486 de 2000, y si existe la duda, de si el actuar de la Superintendencia... se desarrolló conforme a derecho, por lo tanto al existir la duda, debe aplicarse la favorabilidad y del in dubio pro administrado en beneficio de mi representada."*

*Señala más adelante el recurrente, al hacer un recuento de lo actuado, que "una vez notificados del oficio 13716 de 2008 se inició el proceso de solicitud de permiso de Acceso a recursos genéticos ante la autoridad competente, a tiempo dentro de los términos. Después de reunir todos los requisitos solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional, el ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, y después de dos años de trámites se logró presentar la solicitud de permiso de Acceso el 18 de noviembre de 2010 tal como consta en el documento adjunto. A dicha solicitud de permiso de Acceso se le hace un requerimiento el 28 de enero de 2011, dentro de los términos de respuesta permitidos..." (Folio...)*

*Luego de reseñar que tras haberse realizado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en sucesivas ocasiones la solicitud de conceptos acerca de la necesidad de solicitar el permiso de acceso, "El 19 de julio de 2011 el Dr Lozano nos manifiesta... que el proceso se encuentra en trámite... y la respuesta a nuestra consulta se brindará oportunamente..."*

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

Concluye el recurrente que de lo expuesto se puede inferir que *"el proceder de mi representada la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, se apegó en todo momento a los lineamientos y disposiciones contenidas en la Decisión 486..., ya que desde el año 2004 que se inició el proceso de solicitud de patente hasta el año 2008 que se efectuó la solicitud del Contrato de Acceso a recursos genéticos se realizaron todos los exámenes y solicitudes realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad de llevar a feliz término dicho proceso de registro..."*

Po lo anterior, pide se revoque la resolución que impugna y, como consecuencia, se conceda el privilegio de patente solicitado.

**TERCERO:** Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Señala el recurrente que del contenido de los artículos 26, 38 y 39 de la Decisión 486, se puede inferir que *"la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio) contaba con un término taxativo de treinta (30) días para examinar el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27, respecto a lo que debemos recordar que la solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos está contenida en el literal h del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000."* Pero que alejada de los lineamientos del Régimen común sobre Propiedad Industrial, la Oficina Nacional Competente *"realizó la solicitud del requisito de forma 'del contrato de acceso a recursos genéticos' a través del Oficio No. 13716 notificado el 30 de octubre de 2008, es decir, cuatro (4) años después del término legal concedido por la normativa supranacional de la Comisión de la Comunidad Andina para la solicitud de este tipo de requisitos."*

Esta Oficina considera pertinente precisar al respecto que si bien es cierto que al no presentarse desde un comienzo, con los documentos que conforman la solicitud, la copia del contrato de acceso a recursos genéticos, según prevé el artículo 26, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ha debido requerirse al interesado dentro del término que fija el artículo 39 de la Decisión 486; también lo es que según la misma Decisión 486, artículo 45, la Oficina puede notificar al solicitante cuando encuentre que *"la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente"* con el fin de adecuar la solicitud, como en efecto se requirió mediante Oficio No. 13716 notificado el 30 de octubre de 2008.

Adicionalmente se tiene que el contrato de acceso constituye no sólo un requisito de forma a cumplir desde el inicio del trámite sino una condición a satisfacer previamente a la concesión de la patente. En efecto, de acuerdo con la Disposición Complementaria Tercera de la Decisión 391 de 1996 de la Comisión de la Comunidad Andina *"Las oficinas nacionales competentes en materia de PI exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo*

Página 3 de 7

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

*para la concesión del respectivo derecho...* (Subrayas fuera de texto).

En el mismo sentido se emitió concepto por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dirigido al Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, al concluir que para este caso específico y teniendo en cuenta "este tipo de investigación si debió adelantar el procedimiento de acceso." (Anexo del recurrente, folios 199 y 200)

Resulta, por otra parte, cuando menos contradictorio que el recurrente cuestione que no se haya requerido al comienzo del trámite la presentación de la referida copia del contrato de acceso, pero transcurridos casi siete años, desde la ocurrencia de dicha omisión y hasta la fecha de hoy, no se ha allegado la misma por parte de la interesada solicitante.

En este orden de ideas, agrega: "(...) los treinta (30) días del examen de forma al que se refiere el artículo 38 de la Decisión..., se vencieron en cualquier caso dentro del año 2004, por lo que cualquier falencia en cuanto a requisitos de forma quedó automáticamente subsanada ante el silencio de la autoridad nacional competente en el transcurso de los citados 30 días reglamentarios para este tipo de solicitudes. Es de anotar que el oficio No. 13716 de 2008 corresponde al cuarto examen de fondo y no al examen de forma tal como lo ordena la normativa supranacional de la Decisión 486... a través de su artículo 38..."

Censura el recurrente que la Oficina no haya requerido la mencionada copia del contrato al momento de efectuarse el examen formal de la solicitud, el cual se dio el 29 de octubre de 2004, pero requerida en oportunidad posterior para dicho fin no la allega argumentando ahora falta de respuesta por parte del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En efecto, con motivo del examen de fondo de la solicitud efectuado el 30 de octubre de 2008 se notificó al solicitante que "Dado el carácter de la invención, que trata de un procedimiento que requiere la utilización de primers que fueron aislados del genoma de la planta endémica del Chocó *Borojoa patinoi* cuatrecasas, y de acuerdo con el artículo 25, literal h), de la D. 486, se solicita adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos expedido por la entidad ambiental competente." (Folio 77)

No se puede pretender que la falta de requerimiento inicial frente a un requisito que es esencial para la solicitud deba, por ese sólo hecho, restarle importancia a éste en lo que queda del trámite administrativo a punto de convertirlo en innecesario por el mero transcurso del tiempo. Como se vio, su cumplimiento puede exigirse aún con posterioridad a la publicación de la solicitud y lejos de afectarse el procedimiento aplicable y el derecho del administrado, lo que entraña es, como en este caso, una

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

nueva oportunidad para que éste complemente dicha solicitud.

Tampoco es de recibo asumir que por vencido el plazo para completar requisitos formales, entre ellos el de "la copia del contrato de acceso", esta condición de patentabilidad no deba satisfacerse y por el contrario quede subsanada como pretende el recurrente.

Por lo anterior, no es cierto que se hayan desconocido por parte de esta Oficina los principios orientadores de las actuaciones administrativas que menciona la recurrente.

Ahora bien, efectuado el requerimiento para completar los requisitos en cuanto a la patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, la consecuencia del incumplimiento de lo allí previsto la fija esta misma disposición y es que *"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."*

Así las cosas, a partir de la normativa aplicable, es posible la negación de la patente aún con posterioridad a la oportunidad para examinar los requisitos de forma a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, si en tal oportunidad posterior no se han allegado los complementos necesarios que determinan la patentabilidad de la materia reclamada.

En conclusión, la negación de la patente puede producirse por no darse respuesta a la notificación de que habla el artículo 45 de la misma Decisión o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión de la patente. Lo anterior por cuanto mal podría hablarse de un examen definitivo de la solicitud, a que se refiere el artículo 48, cuando no ha sido posible adelantar el examen de patentabilidad que es previo, debido a que no se dispone de todos los documentos relevantes que podrían relacionarse con la materia de la invención.

En el presente caso se observa que para llevar a cabo la invención en estudio se desarrollaron primers a partir del genoma de la planta endémica del Chocó: *Borojoa patinoi* cuatrecasas, por lo que se requirió al solicitante con el fin de que allegara el correspondiente contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados (literal h, del artículo 26 de la Decisión 486), a lo que no se atendió en ningún momento por el interesado solicitante.

Al respecto considera pertinente señalar esta Oficina que el contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados, documento a que se refiere el recurrente y cuya inexistencia fue finalmente la causa determinante de la negación de la patente, constituye uno de los apartes que debe contener la solicitud al momento de su radicación de suerte que es deber del solicitante no solo conocer de su existencia sino ponerlo a disposición de la Oficina nacional desde antes de solicitarse la patente.

Página 5 de 7

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

Así las cosas, si es el contrato de acceso un prerequisite para presentar la solicitud de patente tratándose de recursos genéticos, con mayor razón para el otorgamiento de la patente, no puede advertirse culpa de otro que del solicitante ante la falta de dicho contrato, el cual bien sabe debe obtener previamente a la presentación de la solicitud.

El contrato de acceso, en este caso, no es otra cosa que el acuerdo que suscriben el solicitante (Universidad Tecnológica de Pereira) y el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, que permite el acceso a los recursos genéticos (RG) o sus productos derivados para la aplicación industrial, aprovechamiento comercial o el estudio de la diversidad biológica o práctica docente universitaria con fines de investigación.

En consecuencia, no es posible suponer que aún a pesar de la falta de dicho contrato esta Superintendencia deba pronunciarse sobre el fondo de la solicitud y menos conceder la patente, pues claramente se advierte que la ausencia de documentos que resultan relevantes para el examen de patentabilidad inhiben a la Administración de una decisión en tal sentido.

Es clara la normativa aplicable en especificar los documentos que deben integrar la solicitud (Art. 26 de la Decisión 486), de suerte que si por cualquier razón el solicitante no los allega no puede trasladarse la carga de su ausencia a la Oficina nacional encargada del trámite y otorgamiento de las patentes cuya función se regula íntegramente por el ordenamiento comunitario.

En ese orden de ideas, dado que no se completaron los requisitos que hacen posible la continuación del trámite, comoquiera que el contrato de acceso a recursos genéticos constituye un instrumento necesario para la valoración de la patentabilidad de la materia reivindicada y, finalmente, para el reconocimiento del privilegio solicitado, no encuentra viable esta Superintendencia revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 60646 del 31 de octubre de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

**RESOLUCIÓN No: 36654**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. No. 04-088188

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Orlando Maya Rodríguez, en su calidad de apoderado de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 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.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**  
Dada en Bogotá D. C., el 15 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



**CARMEN LÚCIA VALDERRAMA ROJÁS**

Doctor  
Carlos Orlando Maya Rodríguez  
Carrera 13 A No. 28 - 38, Manzana 2, Bufete 230  
Bogotá D. C.

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓