

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 19617 del 16 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada "BIOPOLIMERO CON BASE EN LACTOCOCCUS LACTIS NRRL B-30656, EL PROCESO PARA EL CULTIVO DE LACTOCOCCUS LACTIS NRRL Y EL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DEL BIOPOLÍMERO", 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 18 de mayo de 2010 con el No. 03-112173 00010 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente, luego de transcribir apartes de los artículos 26, 38 y 39 de la Decisión 486, que *"De acuerdo con la lectura de los artículos anteriores, es claro que la oportunidad para requerir la presentación del contrato de acceso, era al momento del estudio de forma de la solicitud y no ahora, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, como lo señala esa Administración en la Resolución No. 19617 de 2010, causando en este caso, graves perjuicios a mi representada, dado que en este momento del trámite la confidencialidad de la solicitud se ha perdido."*

Continúa la recurrente:

"[...] mediante la Resolución No 19617 la Superintendencia de Industria y Comercio deniega la solicitud sin hacer mención expresa al (i) examen definitivo y obligatorio de patentabilidad como lo obligan los artículos 45 y 48 de la Decisión 486, y procede a (ii) denegar la misma porque 'no se allegó el contrato de acceso de

JIC 29360

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

recursos genéticos o productos derivados al presente trámite, requisito sine qua non para la obtención del privilegio, dado que la invención se refiere a un producto derivado de un microorganismo originario de suelos colombianos, el cual fue requerido en la oportunidad establecida por el artículo 45 de la Decisión Andina' y sin tener en cuenta que (iii) el solicitante sí respondió integralmente a los requerimientos de la Administración con la información por él disponible. (iv) Una vez revisada la información proporcionada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y posteriormente como lo ordena la ley, (v) una vez realizado el análisis obligatorio, definitivo y de fondo de patentabilidad, la Administración, tenía suficientes argumentos para conceder la patente solicitada.

En caso contrario, al tenor de los artículos mencionados la Administración tenía la facultad legal de (a) requerir nueva información o en su defecto (b) realizar el examen definitivo y obligatorio de patentabilidad y (c) proceder a aceptar o denegar la solicitud de patente mediante resolución motivada y fundamentada en el resultado de su examen de patentabilidad, y no como lo hizo con un formalismo técnico jurídico, ajeno a la actividad del solicitante y a los postulados definidos por nuestra doctrina y jurisprudencia, que obligan a la Administración a motivar y a sustentar sus actuaciones."

Considera la recurrente que no resulta válido que esta Oficina resuelva denegar la patente solicitada en este momento del trámite *"con fundamento en la ausencia de un requisito formal, obligación de ese Despacho que debió surtirse 'dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud' de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión y no con fundamento en el artículo 45."*

Según la recurrente, la obligación del Despacho en este momento del trámite es practicar el examen de fondo con el fin de verificar si la invención es o no patentable, para luego proceder con el otorgamiento de patente o, por el contrario, para denegarlo.

Así, señala la recurrente, *"una decisión de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud, y no con fundamento en la ausencia de un requisito formal, pues, al tener por objeto la verificación de la patentabilidad de la invención solicitada, es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

aplicación industrial, se convierte en la etapa principal del trámite de una solicitud de patente."

Como consecuencia de lo anterior, la recurrente estima violadas las disposiciones de los artículos 3, inciso 5, 10 y 35 del Código Contencioso Administrativo, cuya aplicación resulta procedente por remisión del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que los principios orientadores de las actuaciones administrativas contemplados en el Código Contencioso Administrativo, que son también principios constitucionales como los de economía, celeridad eficacia e imparcialidad *"son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece 'Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial', por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados."*

En su opinión, con la decisión adoptada mediante la Resolución No. 19617 del 16 de abril de 2010, este Despacho se aparta del mencionado principio constitucional, *"pues resulta injustificado y excesivo denegar el privilegio de patente en este momento del trámite por un requisito formal que debió ser examinado en el trámite de forma de la misma, y exigido en este momento del trámite solo causa un grave perjuicio a mi representada, esto es la pérdida de confidencialidad."*

Considera la recurrente, por otra parte, que el incumplimiento del requisito formal se debió a fuerza mayor y agrega que ante el requerimiento oficial para *"adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos expedido por la entidad ambiental competente. El 8 de octubre de 2008, dentro del término legal correspondiente y una vez solicitado un plazo adicional de 30 días para responder al requerimiento de la División de Nuevas Creaciones, se informó a ese Despacho que 'el 27 de agosto de 2001 el (sic) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA solicitó el permiso respectivo' ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 'sin que hasta la fecha se haya suscrito el correspondiente contrato de acceso"*.

Continúa la recurrente:

"Igualmente se informó que este trámite se adelanta ante dicho Ministerio bajo el expediente No. LAM2571 y puede ser consultado por cualquier autoridad administrativa, a efecto de verificar la manera como se ha adelantado dicho trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

La anterior información simplemente demuestra que a pesar de los esfuerzos realizados por mi representada, para obtener el contrato de acceso por parte del Ministerio de Ambiente, ... el resultado no ha sido positivo, presentándose así un suceso que escapa a las previsiones normales y que ante una conducta prudente era imposible preverlo, constituyéndose así un evento de fuerza mayor..."

Concluye la recurrente exponiendo que en el presente caso es claro que

"(...) los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad para que se configure la fuerza mayor se han demostrado, pues el primero se presenta cuando la firma del contrato de acceso se escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente que ha adoptado mi representada, como es la presentación de una solicitud con tiempo suficiente ante la autoridad administrativa correspondiente, cumpliendo con los requisitos legales exigidos y respondiendo a los requerimientos de la Administración, no se ha logrado la firma del mencionado contrato de acceso, después de transcurrir nueve (9) años, situación que no resulta normal.

En cuanto al segundo elemento, esto es la irresistibilidad se tiene también como probada, pues mi representada no ha podido evitar el hecho de que a la fecha no se tenga el contrato de acceso, pues es una situación que ya no es de su potestad, sino que depende del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial."

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

Señala la recurrente que de acuerdo con los artículos 26, 38 y 39 de la Decisión 486, es claro que *"la oportunidad para requerir la presentación del contrato de acceso, era al momento del estudio de forma de la solicitud y no ahora, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, como lo señala esa Administración en la Resolución No. 19617 de 2010, causando en este caso, graves perjuicios a mi representada, dado que en este momento del trámite la confidencialidad de la solicitud se ha perdido."*

Esta Oficina considera pertinente precisar al respecto que si bien es cierto, a la luz de lo previsto por el artículo 26, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la copia del contrato de acceso constituye un requisito formal que debe contener la solicitud al momento de su presentación *"cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados..."*, también lo es que en este caso no se manifestó por el solicitante que se estaba

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

frente a una invención de esta naturaleza, pues de ello depende su exigencia con motivo del requerimiento de forma previsto en el mencionado artículo 39. Es claro, de acuerdo con la misma disposición, que depende del solicitante la manifestación de que los productos o procedimientos reivindicados *"han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;..."*. De no hacerlo así el solicitante, como sucedió en este caso, la Oficina competente sólo puede detectar que se trata de una invención de este tipo hasta la etapa de fondo, esto es, al momento de practicar el análisis de patentabilidad.

No obstante lo anterior, la misma Decisión 486 en el artículo 45 prevé que 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. 7252 notificado el 12 de junio 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 sustancial para 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 para la concesión del respectivo derecho..."* (Subrayas fuera de texto).

Resulta cuando menos contradictorio que la recurrente cuestione que no se haya requerido al comienzo del trámite la presentación de la referida copia del contrato de acceso cuando 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 solicitante.

Censura la 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 05 de febrero de 2004, pero requerida posteriormente para el mismo fin, para lo cual se concedió un plazo de sesenta días (Art. 45 de la Decisión 486), no la allega el interesado argumentando entonces razones de fuerza mayor. De lo anterior se concluye que lo que menos puede argumentar la recurrente es violación o desconocimiento de su derecho a completar la solicitud.

En efecto, con motivo del examen de fondo de la solicitud efectuado el 05 de junio de 2008 se notificó al solicitante mediante Oficio No. 7252 que *"dado el carácter*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

de la invención, que trata de un producto derivado de un microorganismo originario de suelos colombianos 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 61)

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 nueva oportunidad para que éste complemente dicha solicitud lo que finalmente no sucedió.

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, la consecuencia del incumplimiento de lo previsto en el artículo 45 citado 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.”*

De lo anterior se desprende, que tampoco constituye la publicación una limitante para adecuar la solicitud posteriormente y cuando quiera que la misma no cumple con alguno de los requisitos previstos para la concesión de la patente. Así las cosas, a partir de la normativa aplicable, es posible la negación de la patente aún con posterioridad a la publicación de la solicitud y por razones distintas a las que contempla el artículo 48 de la Decisión 486.

Manifiesta la recurrente que esta Superintendencia, mediante la resolución que ahora impugna, denegó la patente solicitada *“sin hacer mención expresa al (i) examen definitivo y obligatorio de patentabilidad como lo obligan los artículos 45 y 48 de la Decisión 486, y procede a (ii) denegar la misma porque ‘no se allegó el contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados al presente trámite, requisito sine qua non para la obtención del privilegio, dado que la invención se refiere a un producto derivado de un microorganismo originario de suelos colombianos,...”*

Al respecto vale recordar que en este caso la denegación de la patente no se dio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

como consecuencia de la aplicación del artículo 48 de la Decisión 486, sino por no atenderse a la notificación efectuada en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la misma Decisión, por lo tanto no había lugar a una mención del examen definitivo en la resolución de negación.

Insiste la recurrente en que no resulta válido que esta Oficina resuelva denegar la patente solicitada en este momento del trámite *"con fundamento en la ausencia de un requisito formal, obligación de ese Despacho que debió surtirse 'dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud' de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión y no con fundamento en el artículo 45."*

Complementa lo anterior señalando que *"una decisión de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud, y no con fundamento en la ausencia de un requisito formal, pues, al tener por objeto la verificación de la patentabilidad de la invención solicitada, es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, se convierte en la etapa principal del trámite de una solicitud de patente."*

Como se vio la negación no sólo es factible como resultado de la aplicación del artículo 48 de la Decisión 486 sino que, además, lo es 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. 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"*, como se dijo por parte de esta Superintendencia y ahora se reitera.

Considera la recurrente, además, que el incumplimiento del requisito formal se debió a fuerza mayor y agrega que ante el requerimiento oficial para *"adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos expedido por la entidad ambiental competente. El 8 de octubre de 2008, dentro del término legal correspondiente y una vez solicitado un plazo adicional de 30 días para responder al requerimiento de la División de Nuevas Creaciones, se informó a ese Despacho que 'el 27 de agosto de 2001 el (sic) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA solicitó el permiso respectivo' ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 'sin que hasta la fecha se haya suscrito el correspondiente contrato de acceso"*.

Al respecto considera pertinente señalar esta Oficina que el contrato de acceso a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

recursos genéticos o de sus productos derivados, documento a que se refiere la 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.

Así las cosas, si es el contrato de acceso un requisito para presentar la solicitud de patente tratándose de recursos genéticos, con mayor razón para el otorgamiento de la patente no puede alegarse fuerza mayor con el fin de justificar la falta de dicho contrato, el cual el solicitante debe obtener previamente a la presentación de la solicitud.

El contrato de acceso no es otra cosa que el acuerdo que suscriben el solicitante (Universidad Nacional de Colombia) y el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 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.

Ahora bien, en este caso, es al momento de efectuarse el examen de patentabilidad, a que se refiere el mencionado artículo 45, cuando la Oficina advierte la presencia de un recurso genético del cual no se anexa contrato, razón por la cual lo requiere. De tal suerte, no es posible suponer que, a pesar de tal requerimiento, aún persista la falta de dicho contrato y que no obstante ello la Superintendencia deba conceder la solicitud; es más, aún si la materia fuera patentable la Oficina no podría conceder la patente justamente por la falta de dicho contrato.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29360
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-112173

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 19617 del 16 de abril de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 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., a los **30 MAYO 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
Carrera 4 No. 72 - 35, piso 5
Bogotá D. C.

202006
