

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066579

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1377 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente a la invención titulada: "4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO", presentada por la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 14, 18, 20 a)-d), 21, 25 y 30 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 12 de marzo de 2013, bajo número 10-066579-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con base en los siguientes argumentos:

Manifiesta la recurrente que *"La Resolución No. 1377 del 28 de enero de 2013, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, viola el Artículo 48 numeral 2) a) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo."*

Argumenta que *"(...) el artículo 48 numeral 2)a) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, estableció una causa de excusa por el retraso en el cumplimiento de ciertos plazos referentes a patentes PCT y que sigue la filosofía de dicho Tratado, el cual se basa en el principio de favorabilidad, la Administración al proferir la Resolución que negó la patente denominada "4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO" aplicó más el formalismo establecido en la legislación interna que el principio de favorabilidad, lo que efectivamente en este caso hace que se violara no solo la norma antes citada, sino también el Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, ya que en virtud del principio de eficacia los procedimientos administrativos están instituidos para cumplir su finalidad para lo cual debe removerse todo obstáculo puramente formal."*

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

Sobre la violación del numeral 2) a) del artículo 48 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

En el presente trámite administrativo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066579

plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su notificación, se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a excepciones a la patentabilidad, reivindicaciones relativas a usos y segundos usos, falta de claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones, carencia de unidad de invención y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 18, 20 a)-d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486.

El citado requerimiento se notificó por fijación en lista del día 09 de octubre de 2012, con fecha de vencimiento 11 de enero de 2013, cabe anotar que el solicitante no hizo uso de la prórroga permitida por la norma Andina. Vencido el término establecido por la Decisión 486 para responder dicho requerimiento, la Administración no recepcionó respuesta alguna por parte de la sociedad solicitante, por lo que expidió la Resolución No. 1377 de 28 de enero de 2013, mediante la cual se denegó la patente de invención.

De acuerdo con lo anterior y considerando los argumentos expuestos por el impugnante, este Despacho procede a estudiar la presunta violación del numeral 2) a) del artículo 48 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un sistema de "presentación" de solicitudes de patente, no es un sistema de "concesión" de las mismas. Así las cosas la decisión sobre la concesión o negación de la patente corresponde a las oficinas nacionales o regionales durante la fase nacional de la solicitud.

Así las cosas, los plazos establecidos en el tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), aplican para dar trámite a las solicitudes en fase internacional, una vez presentada la solicitud en sede regional o nacional el conceder o negar la patente es potestativo de cada uno de los países donde se solicita la protección, dependiendo de la legislación aplicable en ese país. Así, las solicitudes presentadas en Colombia se adelantan dentro del marco legal establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Considerado así el asunto, esta Oficina no evidencia violación alguna del artículo 48 numeral 2) a) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en razón a que la decisión contenida en la Resolución No. 1377 del 28 de enero de 2013, mediante la cual se denegó la patente a la invención titulada: "4-(4-ciano-2-tioaril) dihidropirimidinonas y su uso", se tomó en observancia de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 45 de la norma aplicable para las solicitudes tramitadas en Colombia, el cual establece 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."

Cabe anotar que la legislación interna provee como razones para justificar el incumplimiento, la fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo estos eventos como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066579

externos imprevisibles e irresistibles.

En relación con lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos¹:

"La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo".

Entendiendo el evento de la imprevisibilidad como: *"para establecer que es lo previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso concreto; supone verificar las previsiones normales que habría que exigirse a quien alega el fenómeno liberatorio".*²

Así las cosas, en el momento en que un solicitante presente una solicitud para obtener su protección a través de la patente, deberá prever los riesgos que se pueden generar con ocasión de esta, por lo tanto, la no recepción de un correo electrónico o la falla en un sistema operativo no son circunstancias imprevisibles e irresistibles, ni ajenas a la esfera de previsión de las partes y mucho menos eventos imposibles o anómalos, comoquiera que las partes cuentan con mecanismos secundarios para salvaguardar el proceso de concesión como lo son: la creación de un correo electrónico alternativo o adicional, el uso de la aplicación de confirmación de recepción de correo electrónico o simplemente el deber de diligencia y cuidado que el solicitante debe tener para cumplir con los requisitos establecidos por la norma aplicable. Por lo demás, el plazo que otorga el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es suficientemente amplio como para que el solicitante prevea y se anticipe a este tipo de eventualidades.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho no encuentra que haya violación de lo previsto en el numeral 2) a) del artículo 48 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

En relación con la violación al principio de eficacia

Es pertinente mencionar, que la solicitud de patente de invención gozó de las garantías y oportunidades establecidas por la norma comunitaria, toda vez que se tramitó con observancia a los principios de igualdad, debido proceso e imparcialidad.

En efecto, el examen de fondo de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 fue debidamente notificado al solicitante y en el mismo se indicó claramente las objeciones presentadas por la Oficina, así como el término legal concedido para su

¹ Sentencia del Consejo de Estado Radicado número : 68001-23.15.000.1995.00464-01 (14.781) del 11 de septiembre del 2003, Consejero Ponente: Doctor Ricardo Hoyos Duque

² *Ibídem*.
Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066579

respuesta. En tal virtud, teniendo en cuenta el carácter obligatorio de los requerimientos formulados, este Despacho no encuentra excusa o justificación válida para no dar respuesta dentro del término establecido para ello, ya que la omisión y falta de cuidado de los solicitantes respecto de los trámites adelantados ante esta Entidad, no pueden recaer sobre la Administración, la cual adelanta su actividad dentro del marco legal.

Finalmente, en relación con la afirmación del recurrente sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, es pertinente traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional para poner de presente que existen diferencias entre las formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228 de la Constitución Política, ha señalado en la sentencia C -026 del 03 de febrero de 1993 lo siguiente: "... Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales ...sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho.

El hecho de que en la Constitución vigente se haya establecido la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, no significa en modo alguno, que los cánones del mismo ordenamiento que consagran requisitos formales, para la expedición de un determinado acto, que para el caso bajo examen, es el trámite que debe seguirse para la expedición de las leyes, no deban acatarse o cumplirse en su integridad, pues tanto los mandatos procedimentales como los sustanciales forman parte integrante de la Constitución que esta Corporación debe guardar en su totalidad, tienen igual rango superior y en consecuencia deben respetarse". (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín Griffenstein).

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que si bien es cierto que la finalidad de los procesos administrativos es obtener un resultado, a este no se puede llegar de cualquier manera desconociendo el procedimiento aplicable, el cual considera esta Entidad se desarrolló a cabalidad.

En concordancia con lo hasta aquí expuesto, este Despacho no encuentra que haya algún elemento de juicio determinante que permita revocar la resolución impugnada, comoquiera que el solicitante no cumplió con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite. Tampoco encuentra este Despacho violación de la ley, vicios de procedimiento o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso mantener la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066579

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1377 de 28 de enero de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación titulada: "4 – (4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINOMAS Y SU USO."

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor:
Jaime Eduardo Delgado V.
mde@mdelaw.com

Elaboró: Yanith Paola Gamboa Pacheco ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓