

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13469

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 43841 del 23 de junio de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada: “COMPUESTOS DE AZOLINA”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de agosto de 2018 con el No. NC2018/0008385, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad BASF SE interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

1. Justificación de la no respuesta a la notificación oficial

La recurrente manifiesta que *“El 29 de agosto de 2016, BASF SE presentó ante la SIC una solicitud de patente de invención correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP2015/053899 denominada ‘COMPUESTOS DE AZOLINA’ la cual está siendo tramitada en la entidad dentro del expediente administrativo NC2016/0001331.”*

Poco después, señala, *“el 29 de septiembre de 2016, BASF SE presentó ante la SIC otra solicitud de patente de invención, ahora correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP2015/055456 denominada ‘COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL E IMIDAZOL SUSTITUIDOS, COMO FUNGICIDAS’, la cual está siendo tramitada en la entidad dentro del expediente administrativo NC2016/0002508.”*

Anota que respecto al expediente administrativo NC2016/0001331, *“el 22 de marzo de 2018 la SIC emitió el examen de Fondo 3318 en relación con el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, el cual tenía como fecha de vencimiento el 22 de junio de 2018. Dicho examen de Fondo incluía objeciones relacionadas con reivindicaciones relativas a un uso, claridad de los sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego reivindicatorio y falta de nivel inventivo.”* Y respecto del expediente NC2016/0002508 el 26 de marzo de 2018 la SIC emitió el examen de Fondo No. 3427 en relación con el artículo 45, el cual tenía como fecha de vencimiento el 26 de junio de 2018.”

Concluye en esta parte del recurso manifestando que *“Los dos exámenes de Fondo de los expedientes administrativos NC2016/0001331 y NC2016/0002508 contenían objeciones similares respecto a reivindicaciones relativas a un uso, claridad de los sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego reivindicatorio y falta de nivel inventivo de los compuestos reivindicados.”*

Agrega que *« El 22 de junio de 2018, fecha en la que vencía el término para dar respuesta al examen de Fondo, el pago en línea por concepto de solicitud de prórroga debió*



Resolución N° 13469

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

realizarse sobre el expediente administrativo NC2016/0001331, toda vez que, por instrucciones generales del cliente, este siempre es solicitado en ausencia de comentarios específicos con respecto a las objeciones al momento de la fecha del vencimiento del término legal. Sin embargo, es de resaltar que debido a un error interno hubo un cruce de referencias entre los dos expedientes, razón por la cual, de acuerdo con nuestro sistema, ambos expedientes (NC2016/0001331 y NC2016/0002508) tenían la misma fecha de vencimiento del 26 de junio de 2018. De esta manera, no se solicitó la prórroga en el expediente administrativo NC2016/0001331, puesto que se consideró que aún quedaban 2 días hábiles para dar respuesta.”

Argumenta la recurrente que **“Si bien no se atendieron oportunamente las objeciones señaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los antecedentes, considerando que el trámite administrativo no se termina hasta tanto no se resuelvan los recursos de vía gubernativa y que se hace evidente que el Solicitante tiene interés por continuar el trámite, ejerciendo el derecho que le otorga el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del trámite”, se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas en el examen de Fondo 3318.”**

Señala que **“La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondió a un error involuntario en el momento de solicitar la prórroga de términos o plazo adicional, puesto que se entendió que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al igual que en el expediente administrativo NC2016/0002508. De tal manera que la negación de la solicitud de patente en mención no fue producto de un actuar o conducta negligente por parte de mis representados, sino fue debido a una confusión entre los dos expedientes anteriormente mencionados dada la similitud en las objeciones presentadas en los exámenes de fondo de ambos expedientes.”**

2. Modificación del capítulo reivindicatorio con el recurso

Por último anota que **“con el ánimo de limitar de manera clara la materia reivindicada y atendiendo a las objeciones presentadas en la acción oficial 3318, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio modificado que consta de 19 reivindicaciones, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado.”**

En consecuencia solicita la revocatoria de la resolución recurrida y se continúe con el trámite de la solicitud.

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

1. Fundamento jurídico de la decisión de denegar

Prevé el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Quando 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.

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.”



Resolución N° 13469

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Por su parte el Decreto 1074 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo) acogiendo lo previsto en el Artículo 1° del Decreto 2591 del 2000, con relación a las prórrogas de términos, dispone lo siguiente:

“Las prórrogas o plazos adicionales contenidas 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 en el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel 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.”

2. Frente a los argumentos de la recurrente

Argumenta, en síntesis, la recurrente que *“debido a un error interno hubo un cruce de referencias entre los dos expedientes, razón por la cual, de acuerdo con nuestro sistema, ambos expedientes (NC2016/0001331 y NC2016/0002508) tenían la misma fecha de vencimiento del 26 de junio de 2018. De esta manera, no se solicitó la prórroga en el expediente administrativo NC2016/0001331, puesto que se consideró que aún quedaban 2 días hábiles para dar respuesta.”*

Sea lo primero precisar que mediante Oficio No. 3318 del 22 de marzo de 2018 se notificó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, al cual debía responder dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación, lo que no realizó en este caso y motivó la denegación de la patente, a la luz de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486. En consecuencia, la Resolución 43841 del 23 de junio de 2018 es ajustada a la normativa aplicable y, por lo mismo, no se encuentra que al axpedirla se haya violado o desconocido derecho alguno del solicitante.

Ahora, si bien la solicitante busca justificar la no respuesta a la notificación oficial en la ocurrencia de un error, motivado, en su opinión, en la existencia de dos solicitudes aparentemente similares en cuanto a las objeciones, también lo es que había cierta distancia en el tiempo entre uno y otro vencimiento del plazo para responder; en efecto, como reconoce la recurrente, *“Respecto al expediente administrativo NC2016/0002508, el 26 de marzo de 2018 la SIC emitió el examen de Fondo No. 3427 en relación con el artículo 45, el cual tenía como fecha de vencimiento el 26 de junio de 2018.”*, por otra parte *“El 22 de junio de 2018, fecha en la que vencía el término para dar respuesta al examen de Fondo, el pago en línea por concepto de solicitud de prórroga debió realizarse sobre el expediente administrativo NC2016/0001331,...”*, esto es, por lo menos hay un lapso de entre dos y tres días hábiles para responder o en su caso pedir la prórroga del plazo.

Así las cosas, no parece ajustada a la realidad de lo sucedido la argumentación en torno de un error que no pudiera superar el encargado de adelantar el trámite en nombre de la solicitante con un mínimo de diligencia.

En cuanto a la manifestación de que *“La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondió a un error involuntario en el momento de solicitar la prórroga de términos o plazo adicional, puesto que se entendió que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al igual que en el expediente administrativo NC2016/0002508.”* Cabe señalar que a sabiendas de que no se dio una respuesta dentro de la oportunidad legal y que tampoco se pidió prórroga del plazo para responder, dado que se pretendía la aceptación de la respuesta al requerimiento de forma extemporánea, ha debido atender el interesado mínimo al pago de la tasa establecida por prórroga del plazo, lo que tampoco se hizo en este caso.

Resolución N° 13469

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Como se mencionó antes *“Las prórrogas o plazos adicionales contenidas 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 en el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel 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.”*

Así las cosas, no resulta procedente, por no ajustarse a la normativa aplicable, pedir que se tenga en cuenta *de facto* una prórroga del plazo inicialmente otorgado cuando esta posibilidad ha precluido y, adicionalmente, no se ha pagado la tasa establecida para tal fin. En este caso se pretende la prórroga del plazo para completar la solicitud en el momento de interponer el recurso lo que resulta abiertamente extemporáneo y contrario a derecho.

Por lo anterior, ante la falta de respuesta oportuna a la comunicación oficial hecha mediante Oficio No. 3318, no encuentra esta Oficina que al declararse el abandono de la solicitud se haya actuado contrario a la normativa aplicable.

En consecuencia, al ser la Resolución No. 43841 del 23 de junio de 2018 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso acceder a la revocatoria invocada.

3. Modificación del capítulo reivindicatorio con el recurso

Por las razones antes anotadas, al no ser de recibo la respuesta dada a la comunicación oficial efectuada en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, por ser esta extemporánea, tampoco resulta de recibo la modificación de la solicitud propuesta, presentada junto con el memorial del recurso y que incluye un nuevo capítulo reivindicatorio, puesto que, adicionalmente, no se efectuó el pago de la tasa requerida para tal fin.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

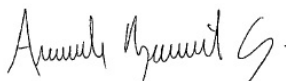
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 43841 del 23 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF SE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar terminado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de mayo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO