

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

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 N° 49711 del 22 de Agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS MONOCLONALES FRENTE A PROGASTRINA Y SUS USOS”, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento de fondo de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 15 literal b), 16, 18, 20 literales c) y d), 21, 25, 28 y 30 de la Decisión 486.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de Octubre de 2014 con el N° 12-060147-00014-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LES LABORATORIES SERVIER, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 50154 del 18 de Agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 49711 del 22 de Agosto de 2014, con fundamento en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerar que quien presentaba el recurso no estaba legitimado para actuar.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de Septiembre de 2015 con el N° 12-060147-00020-0000 la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER presentó solicitud de revocatoria directa contra la citada Resolución, refiriendo a la existencia del poder dentro de un expediente administrativo tramitado por la Delegatura.

QUINTO: Que mediante Resolución N° 84623 del 28 de Octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución N° 50154 del 18 de Agosto de 2015, al encontrar que la recurrente sí tenía poder para actuar y ordenó devolver el expediente para continuar con el trámite y resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto el 03 de Octubre de 2014 con el radicado bajo el N° 12-060147-00014-0000, en contra de la denegación de patente por no respuesta al requerimiento de del informe de búsqueda y examen de patentabilidad.

SEXTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la recurrente en los siguientes términos:



Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

6.1 De la actuación administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente solicita que se revoque la Resolución N° 49711 del 22 de Agosto de 2014 mediante la cual el Despacho denegó la patente de invención para la solicitud Anticuerpos monoclonales frente a progastrina y sus usos y como resultado de lo anterior, se continúe el proceso de examen de fondo de la patente.

A continuación, relata los siguientes hechos:

“2.1. La solicitud de patente de invención fue presentada ante ese Despacho el día 12 de abril de 2012.

2.2 La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 652 del 17 de septiembre de 2012.

2.3. Se solicitó la elaboración del Examen de Patentabilidad el día 24 de octubre de 2012.

2.4. El día 12 de diciembre de 2012, la sociedad PROCAPS S.A. presentó oposición a la patente de la referencia. A la cual se le dio respuesta el 2 de abril de 2013.

2.5. El Despacho profiere el examen de fondo y lo notifica por medio del Oficio No. 4778 notificado el 29 de abril de 2014.

2.6. La parte solicitante no presentó respuesta al requerimiento del examen de fondo.

El Despacho emite la Resolución No. 49711 del 22 de agosto de 2014 por medio de la cual niega la patente de invención titulada ‘Anticuerpos monoclonales frente a progastrina y sus usos’.

6.2 Del término para dar respuesta al requerimiento de fondo.

La sociedad recurrente fundamenta su recurso en las siguientes circunstancias: “(...) Como se puede verificar en el expediente No. 12-232915, la apoderada responsable de la patente tramitada bajo este número de radicación era la Dra. NATALIA CABRERA MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.961.772, portadora de la Tarjeta Profesional No. 198.677.

A raíz de la salida de NATALIA CABRERA MARTÍNEZ de Estrategia Jurídica Nacional e Internacional S.A.S., la cual se llevó a cabo el 23 de junio del presente año (ver Anexo 1), la Dra. Cabrera sustituyó el poder que le fue otorgado por la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER a ni nombre, sustitución que se encuentra anexa en el expediente No. 12-69442 que reposa en esta Entidad.

En virtud de los cambios que se realizaron durante esta época, la firma Estrategia Jurídico decidió re-estructurar su división de ‘actividad inventiva/patentes’. En dicho proceso de re-estructuración se presentaron algunos inconvenientes que resultaron en un mal conteo de los términos de la solicitud de la patente de la referencia, lo que hizo que no presentáramos a tiempo la respuesta al requerimiento emanado del oficio No. 4778 notificado el 29 de abril de 2014”.

6.3 De la debida diligencia.

La sociedad recurrente argumenta lo siguiente: “Para efectos de consideración de este recurso por el Sr. Superintendente le solicitamos que tenga en cuenta los antecedentes de este y en particular el hecho de que esta solicitud se manejó de manera diligente (respondiendo a la oposición y solicitando el examen de fondo de la misma). En consecuencia y en aras de demostrar nuestra buena fe y el interés que tenemos en esta

Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

solicitud estamos anexando a este recurso el documento que tenemos preparado como respuesta al requerimiento resultante del examen de fondo (ver Anexo 2)".

A continuación, la sociedad recurrente señala lo siguiente: "(...) solicitamos de la manera más respetuosa al Señor Superintendente, que tenga en cuenta las razones fácticas aquí expuestas que de alguna u otra forma nos llevaron a la omisión de contestar el Requerimiento mencionado dentro del término previsto y proceda a aceptar nuestra petición de continuar con el examen de la patente (...)". – Subrayado dentro del texto -

SÉPTIMO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la recurrente en los siguientes términos:

7.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

En primer lugar, este Despacho considera pertinente precisar que el objeto de la invención está relacionado con anticuerpos monoclonales frente a progastrina. De acuerdo con el resumen aportado por la sociedad solicitante, la invención se relaciona con un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a un polipéptido humano de progastrina que presenta una secuencia aminoácido de SEQ ID NO. 20 (hPG) y que se puede obtener a partir de un hibridoma seleccionado del grupo que consiste en: 43B9G11, we5h2g7, 6B5B11C10, 20D2C3G2, 1E9A4A4, 1E9D9B6, 1C8D10F5, 1A7C3F11, 1B3B4F11 y 1C11F5E8.

Los anticuerpos reivindicados se caracterizan por las siguientes secuencias:

- (i) hVH 3 (SEQ ID NO. 21) y hVL 3 (SEQ ID NO. 22)
- (ii) hVH 4 (SEQ ID NO. 23) y hVL 4 (SEQ ID NO. 24)
- (iii) hVH 16a (SEQ ID NO. 84) y hVL 16a (SEQ ID NO. 85)
- (iv) hVH 16b (SEQ ID NO. 86) y hVL 16b (SEQ ID NO. 87)
- (v) hVH 16c (SEQ ID NO. 88) y hVL 16c (SEQ ID NO. 89)
- (vi) hVH 19a (SEQ ID NO. 90) y hVL 19a (SEQ ID NO. 91)
- (vii) hVH 19b (SEQ ID NO. 92) y hVL 19b (SEQ ID NO. 93)
- (viii) hVH 19c (SEQ ID NO. 94) y hVL 19c (SEQ ID NO. 95)

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, el Despacho comunicó el resultado del examen de patentabilidad mediante el Oficio N° 4778 del 3 de Mayo de 2017 a la apoderada del caso, doctora Natalia Cabrera Martínez.

En el requerimiento se formularon objeciones en relación con la exclusión a la patentabilidad definida en la reivindicación 49, excepciones a la patentabilidad en el caso de las reivindicaciones 37 a 41, el uso de materia caracterizado en las reivindicaciones 23 y 34 a 36, falta de claridad de la materia caracterizada en las reivindicaciones 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42 a 45 y 46, el certificado de depósito correspondiente a los hibridomas, la presencia de al menos cuatro grupos inventivos identificados, la falta de novedad de la materia caracterizada en la reivindicación 1 y de la materia correspondiente al grupo inventivo 4 según las reivindicaciones 37 y 40, en vista de las enseñanzas del documento D1 – WO2006/032980 –; y la falta de nivel inventivo de los otros grupos, de acuerdo con las enseñanzas de los documentos: D1 y D2 – WO2008/076454 -. Por último, en el

Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

requerimiento se dio trámite a la oposición oportunamente formulada por la sociedad PROCAPS S.A.

Vencido el término legal, la sociedad solicitante no presentó la respuesta oportuna al requerimiento formulado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y mediante la Resolución N° 49711 del 22 de Agosto de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el derecho de exclusividad por no respuesta al requerimiento del informe de búsqueda y examen de patentabilidad.

7.2 Del término para dar respuesta al requerimiento de fondo.

En cuanto tiene que ver con el requerimiento del informe de búsqueda y examen de patentabilidad, el artículo 45 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *“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.*

Cuando 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”.

En concordancia con lo anterior, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: *“(…) En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.*

(…) conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente”¹. – Subrayado fuera de texto -

De la verificación del trámite administrativo desplegado en el presente caso, se advierte que el informe de búsqueda, elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio, le fue comunicado a la sociedad solicitante mediante Oficio N° 4778 y notificado por fijación en lista del 29 de Abril de 2014.

La finalidad del requerimiento fue señalar las objeciones de orden técnico y legal que constituirían impedimentos para la concesión del derecho, como se indicó en apartes anteriores, lo anterior, en atención a las prescripciones normativas del ordenamiento comunitario Andino y la interpretación del Tribunal Andino de Justicia frente al alcance de la norma. Además, con el requerimiento se busca otorgar la oportunidad para que la sociedad solicitante presente sus argumentos en contra de los fundamentos técnicos y legales sustentados en el requerimiento de fondo.

¹ Proceso 33-IP-2013. Págs. 12 y 16.

Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

Ahora bien, en virtud de las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, la notificación por no patentabilidad se debe responder dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Es decir que en el caso bajo revisión, el plazo para presentar la respuesta al requerimiento del informe de búsqueda y examen de patentabilidad se contaba hasta el 29 de julio de 2014.

De acuerdo con la norma, este plazo puede ser prorrogado, a solicitud del interesado, por un término de treinta días adicionales y como se advierte de la lectura del precitado cuerpo normativo, la consecuencia jurídica que se genera cuando no se presenta la respuesta dentro del plazo señalado, corresponde a la denegación del derecho de exclusividad que confiere la patente por no respuesta al requerimiento.

En el presente caso, la solicitante no presentó la solicitud de prórroga frente al término inicial señalado, como se puede verificar en el sistema de trámites, a pesar de que el referido Oficio fue notificado en debida forma. De esta manera, el Despacho procedió a denegar la patente de invención a la solicitud de la referencia por no respuesta, mediante la Resolución N° 49711 del 22 de Agosto de 2014.

Si bien, en el sistema de trámites aparece una solicitud de prórroga presentada por el apoderado de la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER., doctor Juan David Castro García, mediante radicado bajo el N° 12060147-00010-0000 del 05 de Agosto de 2014, el documento se presentó por fuera del término previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, el cual se contaba hasta el 29 de julio de 2014, por lo que la solicitud prórroga no fue tenida en cuenta por el Despacho debido a su presentación extemporánea.

Dentro del cuerpo del recurso presentado por la sociedad solicitante, obra una comunicación del 08 de Julio de 2014, por medio de la cual, se informa que la apoderada sustituida, doctora Natalia Cabrera Martínez, laboró para la empresa Estrategia Jurídica hasta el 23 de Junio de 2014. No obstante, no obra ningún documento que demuestre la debida diligencia y gestión requerida por parte del apoderado sustituto del caso², en la presentación de una respuesta al requerimiento del informe de búsqueda y examen de patentabilidad, dentro de la oportunidad legal, o bien de una solicitud de prórroga como lo prevé el precitado cuerpo normativo.

Como lo manifestó antes este Despacho, el inciso final del artículo 45 de la Decisión 486 establece la consecuencia jurídica que se genera por la no presentación de la respuesta al requerimiento, sin que se prevean causales que lo modifiquen o limiten, por lo que hay razón para confirmar la denegación de patente por no presentación de la respuesta dentro de la oportunidad legal. Por último, es del caso resaltar que la imposibilidad de contestar el requerimiento no se deriva de una actuación irregular por parte de la administración, sino que se trata de hechos atribuibles exclusivamente a las vicisitudes de la gestión legal en el caso de la solicitud de patente, por lo que en el presente caso no hay lugar a revocar la Resolución impugnada.

7.3 De la debida diligencia.

Frente al argumento de la sociedad recurrente este Despacho encuentra procedente citar a la Corte Constitucional que en Sentencia C-026 del 03 de febrero de 1993 interpretó el artículo 228 de la Constitución Política y estableció que los mandatos procedimentales y sustanciales forman parte integrante de la Constitución, por lo cual tienen igual rango superior y, en consecuencia, deben respetarse. Así lo señaló: “(...) *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*

² Sustitución de poder en Expediente N° 12-69442- -00009-0000 del 10 de Julio de 2014.



Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

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*³. - Subrayado fuera del texto -

En el caso en concreto no es posible obviar el mandato legal previsto en la Decisión 486, en cuanto tiene que ver con los términos de respuesta a los requerimientos de fondo, de acuerdo con lo previsto en el artículos 45 del mismo cuerpo normativo, por lo que ante una falta de gestión e impulso del trámite atribuida al solicitante de la patente de invención, sólo es posible aplicar la consecuencia jurídica prevista en el precitado artículo que tiene que ver precisamente con la denegación del derecho de exclusividad.

Por lo demás, el artículo 228 de la Constitución Política es claro al señalar que “(...) los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

No queda duda entonces que las solicitantes no cumplieron, como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, en particular, con la radicación oportuna de la solicitud de prórroga del término legal para dar respuesta al requerimiento formulado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486. Como lo señala la Corte Constitucional cada etapa de un procedimiento examen trae consigo una serie de tareas propias de la gestión del solicitante de la patente, en cuanto a la observancia de los términos con diligencia y oportunidad, de manera que no es posible modular la consecuencia jurídica prevista en la Decisión 486, porque previamente se hubiese dado respuesta oportuna a la oposición o porque se hubiese solicitado en término el examen de patentabilidad. En el presente caso, la falta de gestión y debida diligencia se traduce en el hecho de pasar por alto el término máximo para solicitar la prórroga del término de respuesta al informe de búsqueda y requerimiento de patentabilidad, por lo que en la expedición del acto administrativo que denegó el derecho no encuentra este Despacho violación de la ley, vicios de procedimiento o irregularidades que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso confirmar la decisión que aquí se recurre.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud en estudio no cumple con los requisitos del procedimiento legalmente previstos, específicamente porque no se presentó la respuesta al requerimiento de fondo en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 49711 del 22 de Agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, según la parte considerativa de la presente Resolución.

³ Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín Griffenstein.

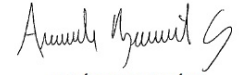
Resolución N° 34597

Ref. Expediente N° 12060147

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad LES LABORATORIES SERVIER, en su calidad de Solicitante y a la sociedad PROCAPS S.A., en su calidad de Opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de agosto de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.08.08
17:00:47 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

