

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30233

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

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 conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la solicitud titulada ‘TUBO CON UNA PUNTA DE APLICACIÓN’, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019, la solicitante no dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de octubre de 2019 con el No. NC2019/0011970, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad solicitante BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la resolución de denegación

Manifiesta la recurrente que “mediante Resolución No. 44489 la Superintendencia de Industria y Comercio deniega la solicitud de patente que se tramita en el presente expediente, 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 dio respuesta al requerimiento” del Oficio No. 4261**, y sin tener en cuenta que **(iii) el solicitante ha respondido integralmente a los requerimientos de la Administración con la información científica y técnica entregada a ese Despacho con memoriales radicados el 10 de julio de 2018 y 13 de diciembre de 2018**, mediante los cuales se presentaron argumentos para desvirtuar las objeciones que sobre novedad y nivel inventivo expuso ese Despacho en los Oficios Nos. 4303 del 13 de abril de 2018 y 11118 del 18 de septiembre de 2018. **(iv) Una vez revisada la información técnica y científica contenida en las respuestas a los Oficios Nos. 4303 y 11118 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 técnicos y científicos para conceder la patente solicitada.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Agrega al respecto que, “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

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

doctrina y jurisprudencia, que obligan a la Administración a motivar y a sustentar sus actuaciones.”

A continuación, la recurrente insiste “que con las respuestas presentadas a los Oficios Nos. 4303 del 13 de abril de 2018 y 11118 del 18 de septiembre de 2018, se atendió integralmente y en forma precisa desde el punto de vista técnico las inquietudes y aclaraciones solicitadas por parte de la administración, demostrando que la invención titulada ‘Tubo con una punta de aplicación’ de mi representada, la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que exige la ley para que sea otorgado su derecho como patente.”

Se refiere a las objeciones formuladas por la Oficina en los mencionados Oficios Nos. 4303 y 11118 y asegura que “en respuesta a estas objeciones, mi representada no solamente presentó argumentos técnicos sobre la novedad y nivel inventivo de la invención, sino que presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio con el fin de ajustar el alcance de la invención, de tal manera que ya existían argumentos fuertes para tomar una decisión de otorgamiento de la patente.”

Trae a colación el artículo 48 de la Decisión 486, relativo al examen definitivo, y con apoyo de la jurisprudencia andina asevera que la solicitante “ha requerido a la Dirección de Nuevas Creaciones que se efectúe el examen de fondo y esta obligación de la Administración no se ha llevado a cabo, pues aun cuando previamente emitió los Oficios Nos. 4303 y 11118, los cuales fueron atendidos oportunamente por mi representada, no se han indicado las razones que la llevaron a negar la patente de la referencia, más aún si se tiene en cuenta que esta decisión corresponde al primer acto dentro del procedimiento administrativo susceptible de recursos por la vía gubernativa.”

2.1.1. No se motiva el acto administrativo

*La recurrente hace referencia a la obligación que tiene el Despacho de motivar su decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y asegura que, “sin embargo, la decisión proferida por su Despacho no se ajusta a los presupuestos establecidos en la norma citada, pues se limita a resolver que deniega la patente reivindicada, pero omite las **razones de fondo** que la llevaron a tomar dicha decisión.” -Negrilla del texto original-*

*Agrega al respecto: “En efecto, en la Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019 hay **una ausencia total de razones que justifiquen la decisión adoptada**, pues ese Despacho se limitó a denegar la patente sin efectuar el examen de fondo correspondiente y por consiguiente sin exponer las razones por la cuales se consideró que la invención de la referencia no era objeto del privilegio de patente, vulnerando de esta manera el derecho de defensa de mi representada.” -Negrilla y subraya del texto original-*

2.2. Del requerimiento contenido en el Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019

*Dice la recurrente que “es preciso tener en cuenta que la Dirección de Nuevas Creaciones requirió a mi representada, para que presentará respuesta a las objeciones de fondo contenidas en el Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019, las cuales no pueden tornarse de carácter definitivo, **si se tiene en cuenta que los argumentos que más adelante expondremos en relación con las objeciones de este último oficio, están basados en los argumentos presentados en las respuestas a los dos primeros oficios de fondo 4303 y 11118 de 2018. Por lo que indudablemente ya existían argumentos fuertes que demuestran el nivel inventivo de la invención solicitada a protección en el presente expediente.**” -Negrilla del texto original-*

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

Por lo tanto, asegura que **“las observaciones de fondo contenidas en el Oficio No. 4621 de 2019, no pueden tornarse de carácter definitivo, sí se tiene en cuenta que la Dirección de Nuevas Creaciones ya contaba con argumentos que demuestran el nivel inventivo de la presente invención.”** -Negrilla y subraya del texto original-.

Insiste que lo anterior *“trae como consecuencia la violación de los derechos de mi representada, pues se ha impedido su conocimiento sobre las razones por las cuales ese Despacho considera que la invención reivindicada no cumple con los requisitos legales para el otorgamiento del privilegio de patente, vulnerando el derecho de defensa.”*

2.3. Vulneración de los principios orientadores de las actuaciones administrativas

La recurrente se refiere a los principios orientadores de las actuaciones administrativas, consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente se refiere al de eficacia, y señala que *“los anteriores principios 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.”* - Negrilla y subraya del texto original-.

Anota que *“con la decisión adoptada mediante la Resolución No. 44489 de 2019, este Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el CPACA, normas cuya obligatoriedad se originan en la Constitución misma, reiterando el carácter ilegal de la providencia en cuestión, pues resulta injustificado declarar la denegatoria de la solicitud cuando se cuenta con los elementos técnicos para superar las objeciones del Examinador, perjudicando en grave medida los intereses de mi cliente”*.

Además, manifiesta *“que con esta decisión se viola el principio fundamental de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia que dispone: ‘Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas’.”* -Negrilla del texto original-.

Considera que su representada *“ha actuado oportunamente durante el trámite de la solicitud, no solo desde el momento de su presentación en Colombia, sino presentado en debido tiempo la respuesta a las objeciones de fondo previamente emitidas por ese Despacho, en cuanto a la novedad y nivel inventivo de la invención, para lo cual no solo presentó argumentos técnicos, sino también modificaciones, para de esta manera ajustar la solicitud a los requisitos legales, lo que demuestra su interés en continuar con el trámite de la presente solicitud.”*.

Igualmente, considera que *“el incumplimiento de un requisito por omisión y falta de diligencia de un tercero, no puede constituirse en un obstáculo frente al interés real de mi representada, en relación con la solicitud de protección de un derecho en Colombia. **En consecuencia, es indispensable dar aplicación al principio de eficacia, de tal manera que se remuevan los obstáculos formales, se de efectividad al derecho material objeto de la presente actuación y se impida perjudicar los intereses de mi representada, quien ha demostrado su interés en mantener vigente este derecho.**”* -Negrilla y subraya del texto original-.

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

Por lo tanto, *“amablemente y de acuerdo con los hechos y pruebas que presento con este escrito, solicito a ese Despacho restablecer su derecho, dándole la oportunidad de continuar con el trámite de la solicitud, evaluando los argumentos y modificaciones que han sido presentados y que se presentan a continuación: ...”*

Conforme con lo anterior, la apoderada de la recurrente se pronuncia sobre el capítulo reivindicatorio modificado que allega con el recurso bajo análisis y presenta respuesta a las objeciones técnicas contenidas en el Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019; finalmente, solicita revocar la Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019, en cuanto denegó el privilegio de patente de la invención de la referencia, y disponer la continuación del trámite de la solicitud.

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“...todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*, lo cual se hará en los siguientes términos.

3.1. Antecedentes administrativos

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrando que el 4 de enero de 2017, con el radicado N° NC2017/0000053, entró a fase nacional la solicitud patente de invención titulada ‘TUBO CON UNA PUNTA DE APLICACIÓN’.

De igual manera encuentra este Despacho que, mediante Oficio N° 4303 del 13 de abril de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió la solicitante para que se pronunciara sobre: (i) la falta de claridad y concisión de la materia reivindicada; (ii) falta de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5 y 6, con base en el documento D1; y, (iii) la falta de nivel inventivo de la reivindicación 26, con base en el documento D2; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 18 y 30 de la misma norma comunitaria, advirtiendo que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante presentó respuesta el día 10 de julio de 2018 y allegó un capítulo reivindicatorio modificado, con el fin de superar las objeciones de claridad y concisión formuladas por la Oficina y de reemplazar completamente el pliego anteriormente presentado, en virtud de lo cual solicitó a la Oficina conceder el privilegio solicitado o, de considerar que subsisten razones para objetar la invención, expedir otro examen de fondo debidamente motivado.

Mediante Oficio N° 1118 del 18 de septiembre de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió nuevamente a la solicitante para que se pronunciara sobre: (i) la falta de claridad y concisión de la materia reivindicada, dado que, a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, persistieron falencias técnicas en ese sentido; (ii) falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 10, 16, 19, 20, 21, 22 y 23, con base en los documentos D1, D3 y D4; y, (iii) la falta de nivel inventivo de la reivindicación 25, con base en los documentos D2 y D5; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 18 y 30 de la misma norma comunitaria, advirtiendo que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.



Ref. Expediente N° NC2017/0000053

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante presentó respuesta el día 13 de diciembre de 2018 y allegó un capítulo reivindicatorio modificado, con el fin de superar las objeciones de orden técnico formuladas por la Oficina y de reemplazar completamente el pliego anteriormente presentado, en virtud de lo cual solicitó a la Oficina conceder el privilegio solicitado o, de considerar que subsisten razones para objetar la invención, expedir otro examen de fondo debidamente motivado.

Mediante Oficio N° 4261 del 7 de junio de 2019, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió nuevamente a la solicitante para que se pronunciara sobre: (i) la falta de claridad y concisión de la materia reivindicada, dado que, a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, persistieron algunas falencias técnicas en ese sentido; y, (ii) la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 13 y 19 a 22, con base en los documentos D1 y D2; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14, 18 y 30 de la misma norma comunitaria, advirtiéndole que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante no presentó respuesta dentro del término establecido, motivo por el cual se expidió la Resolución N° 44489 del 10 de septiembre de 2019, denegando el privilegio solicitado, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 45 de la norma andina, al encontrar que no hubo un pronunciamiento por parte de la sociedad solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en dicho Oficio No. 4261.

3.2. Fundamentos jurídicos de la decisión que se adopta

Prevé el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a lo que tiene que ver con el requerimiento de fondo y la consecuencia jurídica de su incumplimiento, lo siguiente:

“Artículo 45- 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 respondiere 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.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda instaurada ante el Consejo de Estado por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY¹, interpretó el artículo 45 en los siguientes términos:

“La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno

¹ **CONSEJO DE ESTADO.** Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2015, Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente núm. 2005-00346-00. Actora: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, es 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.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que ‘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’. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente.”

Y en cuanto a la consecuencia jurídica que establece el artículo 45, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial núm. 44-IP-2012, rendida dentro del proceso 2008 00071 00 cursado en el Consejo de Estado², señaló:

“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada.”

Como se dijo, de la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante Oficio N° 4261 del 7 de junio de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la solicitante contaba con un término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, para presentar la respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

3.3. Acerca de la resolución de denegación

La recurrente básicamente argumenta que “mediante Resolución No. 44489 la Superintendencia de Industria y Comercio deniega la solicitud de patente que se tramita en el presente expediente, 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 dio respuesta al requerimiento” del**

² **CONSEJO DE ESTADO.** Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 4 de julio de 2013. Expediente núm. 2008 00071 00. REF: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Actora: RICARDO BECERRA PRIETO. Consejera Ponente: Doctora María Elizabeth García González. Página 6 de 11

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

Oficio No. 4261, y sin tener en cuenta que **(iii) el solicitante ha respondido integralmente a los requerimientos de la Administración con la información científica y técnica entregada a ese Despacho con memoriales radicados el 10 de julio de 2018 y 13 de diciembre de 2018**,...” -Negrilla del texto original-.

Al respecto resulta pertinente precisar que, publicada la solicitud y efectuado el examen de fondo de la misma, mediante Oficios Nos. 4303 del 13 de abril de 2018 y 1118 del 18 de septiembre de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones requirió la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones oficiales formuladas en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

A las mencionadas notificaciones se dio respuesta por parte de la sociedad interesada, sin embargo, persistieron objeciones frente a la claridad, concisión y nivel inventivo de la solicitud, en vista de lo cual, con fundamento en la facultad prevista en el artículo 45 de notificar al solicitante dos o más veces cuando la invención no es patentable o no cumple con los requisitos previstos, mediante Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019 se notificó a la sociedad solicitante para que se pronunciara sobre dichas objeciones, en aras de permitir un adecuado derecho a la defensa de la interesada.

A la mencionada notificación no se dio respuesta por parte de la solicitante por lo que, mediante Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019, se decidió denegar la patente solicitada, por lo tanto, sin que se llegara al examen definitivo.

En este orden de ideas, no procede el argumento formulado por la recurrente, toda vez que la Oficina sí tuvo en cuenta las respuestas, dadas el 10 de julio de 2018 y 13 de diciembre de 2018 por la solicitante, de donde precisamente surgió la necesidad de efectuar los nuevos requerimientos, dado que con dichas respuestas no se lograron superar las falencias técnicas trasladadas.

Por lo demás, la misma interesada en la respuesta del 13 de diciembre de 2018 al Oficio No. 1118 solicitó a la Oficina conceder el privilegio “...o si el señor Examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción...”, petición que la Oficina atendió mediante Oficio No. 4261 del 7 de junio de 2019, al encontrar impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

En otra aparte, señala la recurrente que **“(iv) Una vez revisada la información técnica y científica contenida en las respuestas a los Oficios Nos. 4303 y 11118 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 técnicos y científicos para conceder la patente solicitada.”** -Negrilla y subraya del texto original-.

Como antes se estableció, revisado el contenido de las respuestas a los Oficios Nos. 4303 y 11118 y evaluados los capítulo reivindicatorios modificados adjuntos, al contrario de lo que asevera la recurrente, se encontró que la solicitud aún tenía falencias de orden técnico que impedían el reconocimiento del privilegio de patente, por lo que con base en la facultad prevista en el artículo 45 requirió nuevamente a la solicitante mediante el Oficio No. 4261, para que se pronunciara sobre: (i) la falta de claridad y concisión de la materia reivindicada, dado que, a pesar de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, persistieron algunas falencias técnicas en ese sentido; y, (ii) la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 13 y 19 a 22, conforme con lo dispuesto por los artículos 14, 18 y 30 de la misma norma comunitaria, advirtiéndole que en caso de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

para la concesión, se denegaría la patente.

Como ya se estableció, a la mencionada notificación la interesada no se dio respuesta por lo que, mediante Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019, se decidió denegar la patente solicitada, dado que la consecuencia jurídica de ello no es otra que la denegación del privilegio solicitado.

En vista de lo antes expuesto, no es cierto que *“la Administración, tenía suficientes argumentos técnicos y científicos para conceder la patente solicitada...”*, por el contrario, dadas las falencias que presentaba la solicitud no era patentable, es decir, no cumplía con algunos de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486, por lo que la Oficina estimó necesario requerir de nuevo a la interesada con el fin de darle la oportunidad que se pronunciara al respecto, frente a lo cual guardó silencio generándose la consecuencia que establece el artículo 45.

Dice la recurrente, con base en lo dispuesto en el artículo 48 de la Decisión 486, que la solicitante *“ha requerido a la Dirección de Nuevas Creaciones que se efectúe el examen de fondo y esta obligación de la Administración no se ha llevado a cabo...”*.

Sobre la anterior aseveración, basta anotar que el Despacho no la comparte porque es evidente que fue efectuado el examen de fondo de la solicitud, puesto que, conforme al mismo, la Dirección de Nuevas Creaciones requirió en tres oportunidades a la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones oficiales formuladas.

Al respecto, se insiste en lo que sobre este tema en particular ha dicho el Tribunal Andino:

*“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.”*³-Subraya fuera del texto original-.

De manera que, en términos del Tribunal, es a propósito del examen de fondo que se efectúan los requerimientos a la interesada, como sucedió en este caso, cosa diferente es que no llegó a efectuarse el examen definitivo debido a que la misma no respondió el requerimiento formulado mediante el Oficio No. 4261, dándose la consecuencia jurídica no atribuible a la Oficina.

3.4. Sobre la supuesta falta de motivación del acto de denegación

Considera la recurrente que *“en la Resolución No. 44489 del 10 de septiembre de 2019 hay una ausencia total de razones que justifiquen la decisión adoptada, pues ese Despacho se limitó a denegar la patente sin efectuar el examen de fondo correspondiente y por consiguiente sin exponer las razones por las cuales se consideró que la invención de la referencia no era objeto del privilegio de patente, vulnerando de esta manera el derecho de defensa de mi representada.”* -Negrilla y subraya del texto original-.

Como se advierte del acto recurrido, y al contrario de lo que asevera la recurrente, se motivó de manera clara la decisión de denegar la patente solicitada; en efecto, se fundamentó en el supuesto que se prevé en el citado artículo 45, el cual determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

³ **CONSEJO DE ESTADO.** Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente núm. 2005-00346-00, arriba citado.

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

Ahora bien, como bien lo ha establecido la jurisprudencia andina, con la notificación prevista en el artículo 45 se busca que el solicitante en ejercicio de su derecho de contradicción pueda responder al examen de fondo que realiza la Oficina, en este caso, al no allegar la interesada la respuesta dentro del plazo que le fue dado, se concluye que no respondió a las observaciones formuladas, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la denegación del privilegio, tal como aquí se ha sostenido y se sustentó en el acto recurrido.

Así las cosas, se considera que en este caso la Oficina dio cabal cumplimiento a la obligación legal y constitucional de manifestar mediante acto administrativo las razones de orden legal por las cuales optó por denegar el privilegio solicitado.

3.5. En cuanto al requerimiento contenido en el Oficio No. 4261

Dice la recurrente que **“las observaciones de fondo contenidas en el Oficio No. 4621 de 2019, no pueden tornarse de carácter definitivo, sí se tiene en cuenta que la Dirección de Nuevas Creaciones ya contaba con argumentos que demuestran el nivel inventivo de la presente invención.”** Insiste que lo anterior *“trae como consecuencia la violación de los derechos de mi representada, pues se ha impedido su conocimiento sobre las razones por las cuales ese Despacho considera que la invención reivindicada no cumple con los requisitos legales para el otorgamiento del privilegio de patente, vulnerando el derecho de defensa.”* -Negrilla y subraya del texto original-.

En primer lugar, se insiste que no es cierto que *“la Dirección de Nuevas Creaciones ya contaba con argumentos que demuestran el nivel inventivo de la presente invención.”* dadas las falencias que presentaba la solicitud; en efecto, a pesar de las respuestas y modificaciones efectuadas a la solicitud en virtud de los requerimientos iniciales Nos. 4303 y 11118, la solicitud no cumplía con algunos de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486, la falta de claridad, concisión y de nivel inventivo hacían inviable el otorgamiento de la patente, por lo que la Oficina estimó necesario requerir de nuevo a la interesada informándole de manera detallada dichas objeciones y observaciones con el fin de darle la oportunidad que se pronunciara al respecto, frente al cual guardó silencio generándose la consecuencia que establece el artículo 45.

Adicionalmente, el Despacho no ve de qué forma se ha vulnerado el derecho de defensa de la solicitante, dado que justamente con base en la posibilidad que establece el artículo 45 de la Decisión 486 de que la Oficina notifique al solicitante dos o más veces cuando la invención no es patentable o no cumple con los requisitos previstos, la Dirección de Nuevas Creaciones requirió la interesada mediante los Oficios Nos. 4303, 11118 y 4261, para que se pronunciara sobre las observaciones u objeciones que impedían la concesión de la patente permitiendo, con ello, un apropiado derecho a la defensa.

Por otra parte, no se encuentra que la recurrente justifique de alguna manera la falta de respuesta al requerimiento oficial formulado mediante Oficio No. 4261.

3.6. Frente a la supuesta vulneración de los principios orientadores de las actuaciones administrativas

La recurrente se refiere a los principios orientadores de las actuaciones administrativas, consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente se refiere al de eficacia, y señala que *“los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece: ‘Las actuaciones serán*

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

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.”

Al respecto, es importante poner de presente que no se puede alegar ‘la supremacía del derecho sustancial sobre lo formal’⁴ con el fin de justificar el incumplimiento de un término establecido en la normativa andina, bien ha sido claro el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, cuando en un caso similar al aquí tratado, donde el accionante como excusa también reclamó la prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental, advirtió lo siguiente:

“Por otro lado, debe destacarse que so pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la ley y allegar documentos de forma extemporánea, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, la inobservancia de los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional ‘[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos’⁵.

En este orden de ideas, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las Resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007 se expidieron conforme a la normativa interna y comunitaria que rige la materia...”⁶

En este orden de ideas, no procede el argumento formulado por la recurrente, toda vez que la Oficina solo acató lo que dispone el artículo 45 de la normativa andina en el caso.

Finalmente, la recurrente asevera que en este caso se presenta una vulneración del principio de buena fe consagrado en el artículo 3 del CPACA, pues considera que su representada “ha actuado oportunamente durante el trámite de la solicitud...”, por lo que en virtud del principio de eficacia “...y de acuerdo con los hechos y pruebas que presento con este escrito, solicito a ese Despacho restablecer su derecho, dándole la oportunidad de continuar con el trámite de la solicitud, evaluando los argumentos y modificaciones que han sido presentados y que se presentan a continuación: ...”

La recurrente en este caso en particular considera vulnerado el principio general de buena fe, de lo cual se disiente, puesto que este Despacho si bien entiende que este principio tiene una especial aplicación en las relaciones jurídicas bilaterales y que por mandato constitucional debe presumirse la buena fe en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, ese hecho no excusa la falta de respuesta al

⁴ Sobre este particular ha señalado el honorable Consejo de Estado lo siguiente: “En ese orden, la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de enero de 2010. Consejero Ponente: Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Radicación 11001 0324 000 2004 00170 01. RICH PRODUCTS CORPORATION contra la SIC.

⁵ Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de agosto de 2017. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Radicación 110010324000200800069 00. ADOLOR CORPORATION contra SIC.

Ref. Expediente N° NC2017/0000053

requerimiento oficial formulado mediante Oficio No. 4261 en virtud de la norma comunitaria.

Así mismo, la recurrente invoca la aplicación del principio de eficacia en aras de solicitar la continuidad al trámite y consigo la evaluación de la respuesta al Oficio No. 4261 que allega con el recurso, pero tal solicitud no puede prosperar en este caso dado que el recurso no es la oportunidad legal para dar respuesta a dicho requerimiento, se recuerda que de manera general no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la normativa andina y allegar documentos de forma extemporánea, como ya se dijo: “En palabras de la Corte Constitucional ‘[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos.’” - Subrayado fuera del texto original arriba citado-.

En consecuencia, al ser la Resolución No. 44489 acorde con el procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del caso revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

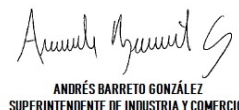
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 44489 del 10 de septiembre de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de junio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.06.23
12:06:32 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.