

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57982

Ref. Expediente N° 15306892

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° 32456 del 11 de mayo de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN ÁCIDO LÁCTICO AMORTIGUADO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de junio de 2018 con el N° NC2018/0006564, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades Essity Hygiene and Health Aktiebolag., interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la petición de un tercer examen de patentabilidad.

Las sociedades recurrentes afirman que la Oficina no aceptó la solicitud de su representado para realizar un tercer examen de patentabilidad porque supuestamente se ha superado el plazo máximo para hacer dicha solicitud teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la publicación, a la luz de lo establecido por la Resolución 3719 de 02 febrero de 2016.

Al respecto, las sociedades recurrentes señalan lo siguiente: “(...) si bien la solicitud fue publicada el 30 de junio de 2016, lo que implicaría que los 18 meses se cumplirían en 30 de diciembre de 2017, el expediente no estuvo activo durante todo este tiempo, toda vez que se solicitó el examen de patentabilidad el 9 de diciembre de 2016 y apenas el 12 de junio de 2017 se emite el primer examen de fondo en virtud del artículo 45 de la Decisión Andina 486 (...) si se toma el tiempo muerto del expediente desde que se solicitó el examen hasta que se emitió el primer requerimiento de fondo, es claro que la solicitud de un subsecuente examen de patentabilidad se encuentra completamente dentro de lo establecido por la señalada Resolución 3719 de 2016”.

2.2. De la ampliación de la materia inicialmente presentada.

Sobre la no aceptación a trámite del pliego reivindicatorio presentado en respuesta al requerimiento de fondo, las sociedades recurrentes manifiestan que “(...) El capítulo reivindicatorio fue modificado a fin de reclamar ‘un producto higiénico que comprende una capa de una composición lubricante que comprende un ácido láctico amortiguado que tiene un pH dentro del intervalo desde 3.0 a 6.5 (...) El producto higiénico reclamado se encuentra debidamente sustentado a lo largo de la descripción. Al respecto se citan algunos fragmentos relevantes que evidencian que la invención comprende un producto higiénico y/o absorbente y el efecto técnico alcanzado por el mismo (...) Es claro entonces que el producto higiénico reivindicado no solo se encuentra sustentado plenamente en la descripción, sino que además su Despacho ya había reconocido que este se encontraba



Ref. Expediente N° 15306892

dentro del alcance de la descripción originalmente presentada y por tanto se considera que el rechazo de las modificaciones es injustificado”.

2.3. Modificación al pliego reivindicatorio.

En cuanto a la presentación del pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso, las sociedades recurrentes afirman que “(...) A pesar de los argumentos y modificaciones presentadas en mi respuesta de 05 de febrero de 2018 en relación con el segundo examen de fondo realizado para la solicitud de la referencia, ese Despacho sostiene las objeciones presentadas con respecto a una supuesta falta de nivel inventivo de la solicitud a la luz de las enseñanzas de los documentos: D1: US6610741 ‘Skin cosmetic compositions containing a weak carboxylic acid and random copolymers of ethylene oxides and propylene oxides’, y D2, EP2130531, Vaginal suppository comprising lactic acid’. (...) Antes de entrar a controvertir las objeciones presentadas en la mencionada Resolución 32456 con relación al nivel inventivo de la solicitud, y con el ánimo de definir de forma aún más clara la materia reivindicada, el Solicitante desea una vez más presentar el Capítulo Reivindicatorio modificado radicado en la respuesta al segundo examen de patentabilidad (...) esta modificación permite clarificar que todos los elementos enumerados dentro de la reivindicación son esenciales para la invención (...) Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto consiste en materia que ya ha sido sujeta a estudio de patentabilidad durante el trámite, y no es necesario realizar una búsqueda adicional de arte previo para su evaluación”.

2.4. Del examen de patentabilidad. Análisis de Nivel inventivo.

Las sociedades recurrentes afirman que “(...) con respecto a los argumentos expuestos en la Resolución impugnada, me permito reiterar que las conclusiones de su Despacho en el análisis de patentabilidad son erradas, al menos por las razones que expongo a continuación:

- (a) El objeto de la presente invención se ha limitado a “Un producto higiénico que comprende una capa de una composición lubricante que comprende un ácido láctico amortiguado que tiene un pH dentro del intervalo desde 3.0 a 6.5”.
- (b) Si se considerara D2 como el arte previo más cercano, la diferencia entre D2 y la presente invención es que D2 no divulga un producto de higiene que comprende una capa de la composición.
- (c) El efecto técnico de dicha diferencia es que, dado que la composición es lubricante, se disminuye la fricción entre el usuario y el producto de higiene, disminuyendo el riesgo de irritación de la membrana mucosa y/o la piel e incrementando la resistencia de la piel o membrana mucosa al producto de higiene o al producto absorbente (Pág. 4, líneas 9 a 15 de la descripción).
- (d) A la luz de D2, el problema técnico que se pretende resolver se podría formular de la siguiente manera: ¿Cómo reducir la fricción entre la piel/membrana mucosa y el producto higiénico o absorbente, incrementando así la resistencia de la membrana mucosa al producto higiénico o absorbente?
- (e) Sin embargo, D2 no enseña que el supositorio pueda ser usado como una capa de recubrimiento o que este tenga propiedades lubricantes. Por tanto, una persona medianamente versada en la materia no encontraría en D2 ninguna enseñanza para llegar a la invención reclamada.
- (f) Por otra parte, D1 enseña una composición cosmética acuosa que tiene como fin reducir la irritación de la piel, pero no divulga un producto higiénico que comprenda dicha composición. Adicionalmente, la composición enseñada por D1 es acuosa, por lo cual no sería apropiada para el uso en productos absorbentes. En este sentido, una persona experta en la materia que se enfrente al problema técnico planteado no

Ref. Expediente N° 15306892

obtendría ningún indicio para modificar la invención enseñada por D1 y llegar al producto de higiene que comprende una capa de la composición lubricante tal y como está definida en las reivindicaciones de la presente solicitud.

En resumen, resulta claro que la persona versada en la materia de ninguna manera podría obtener la presente invención a partir de las enseñanzas del arte previo citado y, por lo tanto, la presente solicitud no solo es novedosa, sino que también conlleva nivel inventivo”.

2.5. Concesiones extranjeras.

Finalmente, las sociedades recurrentes aseguran que “(...) el mérito inventivo de la presente invención ha sido reconocido por la Oficina de Patentes de Europa, la cual ha emitido la notificación de aceptación para la solicitud equivalente EP3003409(...) es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por otras oficinas de gran trayectoria y tradición a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma (...) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486”.

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

3.1. Actuación administrativa.

En relación con la actuación administrativa desplegada en el presente caso, esta Oficina encuentra que mediante los Oficios N° 8321 del 12 de junio de 2017 y N° 15868 del 07 de noviembre de 2017 se comunicó los resultados de los estudios preliminares sobre la patentabilidad de la invención, en donde se indicó que las reivindicaciones 1 a 13 no eran inventivas respecto a las enseñanzas que en conjunto presentan los documentos D1 - US6610741- y D2 -EP2130531-.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, las sociedades solicitantes presentaron un nuevo pliego reivindicatorio con el radicado bajo el N° 15306892 del 02 de febrero de 2018. No obstante, la Oficina concluyó que el pliego reivindicatorio propuesto ampliaba la solicitud inicial, por lo que no fue aceptado a trámite, y en consecuencia, la decisión sobre la no patentabilidad de la invención tuvo en cuenta el pliego reivindicatorio anterior, frente al cual se indicó que no superaba todos los impedimentos para la concesión y mediante la Resolución N° 32456 del 11 de mayo de 2018, el Despacho decidió denegar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 13 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo bajo las enseñanzas de los citados documentos D1 y D2, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

3.2. Modificación al pliego reivindicatorio.

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “*el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*”

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “(...) la *solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones,*

Ref. Expediente N° 15306892

aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.”¹

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que “la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”²

En el caso objeto de la presente revisión, las sociedades recurrentes presentan un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, de esta manera, y teniendo en cuenta que se trata de una delimitación de la materia que no implica un nuevo examen de patentabilidad, el Despacho considera lo siguiente:

3.2.1. Alcance de la modificación

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado que fuera allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2018/0006621 del 26 de junio de 2018, está conformado por un total de doce (12) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio trata del mismo objeto incluido en el pliego reivindicatorio que no fuera aceptado a trámite durante la actuación administrativa, al considerar que se dirige a un objeto distinto al inicialmente reivindicado, frente al que no se encontró el sustento en la divulgación inicial, puesto que define: “ **Un producto higiénico** que comprende una capa de una composición lubricante que comprende un ácido láctico amortiguado que tiene un pH dentro del intervalo desde 3.0 a 6.5, caracterizado porque la composición es idónea para poner en contacto la membrana mucosa y/o piel y la composición tiene una actividad del agua de desde 0.10 a 0.50, en donde la actividad del agua deseada ha sido obtenida por medio del secado”. Verificada la actuación administrativa, es cierto que el alcance del pliego reivindicatorio que fue objeto de estudio en la Resolución impugnada dista del objeto presentado en la modificación, toda vez que inicialmente correspondía a una composición farmacéutica que comprende ácido láctico.

No obstante, dentro del alcance inicial de la divulgación presentada, también se encuentra la caracterización de un producto higiénico que comprende una capa de una composición que comprende un ácido láctico.

Ahora bien, en relación con las reivindicaciones dependientes 2 a 12 incluidas en la modificación aportada con el recurso, éstas corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1. De donde esta Oficina advierte que la materia ahora reclamada requiere de un nuevo examen de patentabilidad, puesto que no ha sido objeto de estudio, lo anterior en consideración a lo señalado en el precitado

¹Proceso 31-IP-2011. P. 11.

²Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° 15306892

artículo 34 de la Decisión 486 y frente a las previsiones sobre el examen señaladas en el artículo 45 del mismo cuerpo normativo.

3.2.2. Divulgación de la modificación

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en el ejemplo 1 (Tampón después del tratamiento con la composición lubricante que comprende ácido láctico amortiguado).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso porque se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente.

Además, las sociedades recurrentes allegaron el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, según el recibo de pago N° 192702 del 26 de junio de 2018, por lo que esta Oficina reitera que acepta la modificación en los términos propuestos. En consecuencia, el pliego reivindicatorio en estudio para efectos del presente acto administrativo corresponde al allegado mediante el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006621 del 26 de junio de 2018.

3.3. De la ampliación de la materia inicialmente presentada.

En este punto la Oficina encuentra que le asiste razón a las sociedades recurrentes en cuanto a que el pliego reivindicatorio propuesto con el radicado bajo el N° 15306892 del 02 de febrero de 2018 se encontraba divulgado en los apartes de la solicitud inicial referidos por la sociedad recurrente, específicamente en el ejemplo 1 y en la breve descripción de la Figuras 1 a 5 en donde se indica lo siguiente:

“(…)

Figura 1, se muestra un tampón que comprende la composición de acuerdo a la invención,

Figuras 2a a 2d, muestran los ejemplos de una toalla femenina que comprende la composición de acuerdo a la invención,

Figura 3, muestra una toalla sanitaria que comprende la composición a la invención,

Figura 4, muestra un pañal que comprende la composición de acuerdo a la invención,

Figura 5, muestra un pañal que comprende un cinturón que comprende la composición de acuerdo a la invención”.

Por lo que la modificación de materia propuesta no correspondía a una ampliación de la solicitud inicial, como inicialmente lo manifestó la Superintendencia en el acto administrativo impugnado. Es decir, si bien el objeto técnico reclamado cambió sustancialmente de una composición que comprende ácido láctico a un producto higiénico que comprende una capa de una composición lubricante que comprende un ácido láctico amortiguado que tiene un pH dentro del intervalo desde 3.0 a 6.5, esta situación no obsta para impedir que los interesados dirijan su reclamación hacia el objeto de su preferencia, toda vez que existe el suficiente fundamento técnico para sustentar racionalmente el nuevo producto reivindicado.

En virtud de lo expuesto, esta Oficina encuentra procedente revocar la Resolución N° 32456 del 11 de mayo de 2018 y enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el fin de que se evalúe la patentabilidad del pliego reivindicatorio

Ref. Expediente N° 15306892

que cumplió con los requisitos para su presentación y el cual forma parte de la divulgación inicialmente presentada, lo anterior con el fin de asegurar el cumplimiento de la garantía constitucional al debido proceso y en particular, al ejercicio del derecho de contradicción y defensa.

3.4. De la improcedencia de un tercer examen de patentabilidad.

Sobre este particular es del caso señalar que la Resolución 3719 de 2016 establece lo siguiente respecto del número de requerimientos por no patentabilidad o incumplimiento de los requisitos exigidos para conceder una patente: *“Cuando el solicitante en su respuesta al examen de patentabilidad modifique: i) el capítulo reivindicatorio; ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente para patentes de invención y de 9 meses para patentes de modelo de utilidad.*

En todos los casos anteriores, será necesario realizar un nuevo pago de la tasa para el examen de patentabilidad, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tasas que se encuentre vigente”. -subrayado fuera de texto-

Como lo establece la Circular Única, el número de requerimientos por no patentabilidad está supeditado al término de los dieciocho meses contabilizados a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente bajo estudio.

En el presente caso, la solicitud fue publicada el 24 de junio de 2016 y la última petición de examen fue formulada por los solicitantes el 02 de febrero de 2018, fecha en la cual ya habían transcurrido el término señalado por la Circular Única.

Sin embargo, dado que las recurrentes presentan una modificación al pliego reivindicatorio dirigida a un producto higiénico, en la cual, como ya se indicó previamente, se direcciona el objeto técnico a un producto diferente al inicialmente evaluado por la Oficina mediante los Oficios N° 8321 del 12 junio de 2017 y N° 15868 del 07 de noviembre de 2017, resultaba indispensable aceptar a trámite la modificación y como consecuencia de ello realizar el estudio sobre la patentabilidad de la invención en los nuevos términos propuestos por las solicitantes, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental.

En este punto de la discusión, cabe señalar que en sentencia SU061/18 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: *“(…) El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden”.*

Ref. Expediente N° 15306892

Teniendo en cuenta la jurisprudencia unificada del alto Tribunal, esta Oficina encuentra que no hay razón jurídica que permita proferir una decisión sobre la no patentabilidad de una invención sobre la base de un capítulo reivindicatorio que ya no resulta de interés para los solicitantes, en consideración a un procedimiento que vulnera el derecho sustancial de los solicitantes de patentes de modificar su solicitud en cualquier etapa del trámite, bajo el entendido de que la única limitación impuesta por el artículo 34 de la Decisión 486 es que con ella no se amplíe la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

En este orden de ideas, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas del procedimiento y considerando que el reconocimiento de los derechos que se derivan de la propiedad intelectual presenta un carácter Constitucional³, esta Oficina encuentra procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental que corresponde con el propósito de que se evalúe la patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio aportado con motivo del recurso.

3.5. Del examen de patentabilidad. Análisis de Nivel inventivo.

Respecto a los argumentos de la sociedad recurrente en relación con el análisis del requisito de nivel inventivo, la Oficina encuentra que:

En primer lugar, frente a la limitación del objeto reclamado a que hace referencia la sociedad recurrente se advierte que este argumento resulta relevante para el análisis de este requisito de nivel inventivo puesto que con la citada modificación se cambió el objeto técnico reclamado, el campo técnico particular de la invención, los antecedentes relevantes para el estudio de patentabilidad y las pruebas necesarias para sustentar el efecto técnico atribuido.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con las enseñanzas del documento D1 -US6610741-, esta Oficina encuentra que la anterioridad revela composiciones cosméticas para aplicación tópica que comprende ácidos débiles en baja proporción para prevenir o limitar la irritación que se produce por su aplicación y un método para reducir la irritación de la piel mediante la aplicación tópica de un ácido carboxílico débil (pKa de 2) y que comprende 0,1 a 20% p/p de un copolímero de óxido de etileno/propileno y un vehículo donde el pH se controla en el rango de 3 a 5. Específicamente en su ejemplo 5 revela emulsiones que contienen ácido láctico, ácido málico y ácido glicólico con un pH de 3.8, así:

Chemical name	wt. %
xanthan gum	0.2
disodium EDT	0.1
sodium PCA	0.5
diazodinyll urea	0.3
titanium dioxide	1
stearic acid	3
cyclomethicone	0.3
cetyl alcohol	0.5
glyceryl stearate	0.5
peg-100 stearate	0.5
steareth-2	0.2
lecithin	0.5
tocopherol	0.2
octyl methoxycinnamate	6
EO/PO random copolymer	6
glycolic acid	3
malic acid	2
lactic acid	2
triethanolamine	to pH 3.8
water DI	qs to 100%

³ C-148/15 M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado. Numeral 18.

Ref. Expediente N° 15306892

Por lo que la anterioridad se dirige a composiciones para reducir la irritación de la piel en zonas específicas del cuerpo, en especial la zona urogenital. Por lo que el documento D1 no pertenece al campo técnico particular de la materia ahora reclamada.

Ahora bien, respecto de las enseñanzas del documento D2 se advierte que divulga productos para el tratamiento y/o prevención de vaginosis bacteriana y/o infecciones por hongos, específicamente, enseña un óvulo vaginal que comprende ácido láctico, que tiene una concentración de ácido láctico o una sal del mismo en el rango de 11 a 15% en peso -Resumen-, con un pH para la composición entre 3,5 y 4,5; por lo que el antecedente D2 tampoco pertenece al campo técnico particular de la materia ahora reclamada.

En conclusión, el estado de la técnica citado para afectar la patentabilidad de la solicitud - en virtud de las modificaciones presentadas y aceptadas al objeto técnico reclamado- no resulta suficiente para afectar el requisito de nivel inventivo, puesto que ninguna de las anterioridades citadas pertenece al campo técnico particular de productos higiénicos absorbentes, destinados a reducir la irritación que causa su uso continuo, como consecuencia de la fricción y el daño en la mucosa.

En conclusión, en aras de garantizar el debido proceso y de la adecuada valoración de la patentabilidad de la materia resulta procedente revocar el acto administrativo impugnado y en su lugar remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente.

3.6. De la claridad de las reivindicaciones.

En este punto, es del caso señalar que la expresión “*Actividad de agua entre 0.1 y 0.5*” incluida en la reivindicación independiente 1 corresponde a un resultado que se pretende alcanzar para el producto reclamado, puesto que es un parámetro de la composición de ácido láctico pero no del producto higiénico con la capa de composición lubricante, aunque puede estar presente en el pliego reivindicatorio. Es decir, la expresión no corresponde a una característica técnica esencial del producto higiénico reclamado.

En el mismo, sentido es oportuno señalar que la capa de composición lubricante en el producto higiénico corresponde a una característica técnica del mismo, puesto que de esta manera se establece parte de su configuración.

3.7. Concesiones extranjeras.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por las recurrentes, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013⁴, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

⁴ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Ref. Expediente N° 15306892

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

*Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”.*⁵

De manera que una concesión de derechos emitida por La Oficina Europea de Patentes no vincula la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la patentabilidad de la materia reivindicada en la solicitud de patente de invención bajo revisión, lo anterior teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico sobre propiedad industrial comprendido en la Decisión 486 es autónomo e independiente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

⁵TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.

Ref. Expediente N° 15306892

RESUELVE:

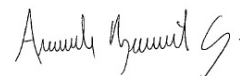
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 32456 del 11 de mayo de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO : Enviar el expediente a etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante, considerando para ello el capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC2018/0006621 del 26 de junio de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades solicitantes Essity Hygiene and Health Aktiebolag., 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 21 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.09.21
17:00:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.