

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59776

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo y 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 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado bajo el radicado NC2017/0006822 del 6 de julio de 2017, la sociedad **DANZIGER "DAN" FLOWER FARM**, hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT” de la solicitud de patente para la invención titulada “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA OBTENER PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD ELEVADA DE BETA-CAROTENO Y MÉTODOS PARA OBTENER LAS MISMAS”, la cual se corresponde con la solicitud internaiconal PCT/IL2015/051250.

SEGUNDO: Que adelantado el trámite contemplado en la Decisión 486 de 2000, mediante la Resolución N° 26731 del 8 de julio de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente a la solicitud referida en el considerando anterior.

TERCERO: Que inconforme con la decisión referida en el considerando anterior, la apoderada de la solicitante formuló dentro del término legal el correspondiente recurso de reposición mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0009325, el cual fue atendido mediante la Resolución N° 32068 del 26 de junio de 2020.

CUARTO: Que esta Superintendencia procedió a la revisión de oficio de la resolución por medio del cual se resolvió el recurso referido en el considerando anterior, evidenciando que la misma fue emitida sin la firma del funcionario competente, situación que en efecto, compra una falta de los requisitos formales del acto administrativo para su existencia.

Sobre el particular resulta de importancia indicar que dentro de la naturaleza del acto administrativo como expresión de la voluntad uniltateral de la Administración, existen una serie de requisitos indispensables para la existencia y válidez de aquel, sin los cuales el acto no sería tal y adolecería de vicios de formación que llevarían a generar la invalidez de este¹, de lo cual, conviene resaltar la existencia de los requisitos formales en la expedición y manifestación de la voluntad de la administración.

En efecto, la forma en los actos administrativos se entiende de conformidad con la doctrina² como en los requisitos y manera de plasmar y exteriorizar la voluntad de la Adminsitración, a fin de que aquella sea plasmada y rubricada en un instrumento idóneo y por el funcionario competente para realizar tal externalización; es decir, que la omisión de tales requisitos comportan que aquel no haya nacido en debida forma en el ordenamiento jurídico.

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de octubre de 2017, Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto (Radicación 19950).

² Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo -Según la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina. Sexta Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2014, p. 98



Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Así las cosas, conviene poner de presente que la ausencia de la firma por parte del funcionario competente en el acto administrativo por medio del cual se pretendió resolver el recurso de reposición por parte de esta Oficina, afectó la existencia del mismo, en consecuencia no es dable indicar que dicha resolución haya sido expedido en debida forma, afectandose así en atención a las consideraciones de la jurisprudencia y la doctorina una invalidez del mismo.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en virtud de las disposiciones normativas señaladas por el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y del numeral 6.2 del capítulo sexto del Título I de la Circular Única, la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los actos que ponen fin a una actuación administrativa en materia de propiedad industrial por medios electrónicos, también lo es que el acto administrativo se sujeta a las disposiciones del artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 en relación con los requisitos de existencia y validez que establece lo siguiente:

“Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley”.

Así mismo, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispone lo siguiente:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, el artículo 94 de la misma normatividad dispone lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

Resulta pertinente, poner de presente que la herramienta de la revocatoria directa concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, en consideración al interés general de salvaguardar el principio de legalidad, reparar un daño público o evitar un agravio injustificado.

En relación con la finalidad de la revocación, la Corte Constitucional en Sentencia C-742/99 ha señalado que:

“(…) es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento”. Además, ha

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

precisado que para la administración constituye: “(...) *una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas*”. – Subraya fuera de texto –

De acuerdo con lo dispuesto en el precitado cuerpo normativo, la expedición de un acto administrativo por medios electrónicos está sujeta a que se cumpla con los elementos esenciales de existencia y eficacia, situación que en el presente caso no ocurre porque debido al error de operatividad ocurrido al accionar el sistema, se envió en forma indebida un documento, el cual, si bien en su contenido presenta la intención de la administración de reponer su decisión sobre la patente, el documento no incluye la información relativa a la firma, con lo cual, no hay certeza en la persona que lo suscribe y por lo tanto, no es posible concluir que corresponde en todos sus aspectos con las formalidades del acto administrativo, por lo que en el presente caso se considera inexistente y no es posible atribuirle efecto jurídico alguno porque no surgió a la vida jurídica.

Precisamente a partir de la argumentación expuesta en precedencia y en concomitancia con el marco jurídico ya citado, esta Oficina considera que es necesario proceder a la revocatoria directa y de oficio de la Resolución N° 32068 del 26 de junio de 2020, toda vez que aquella resulta contraria a la constitución y la ley.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, se dispone este Despacho a resolver en debida forma el recurso de reposición interpuesto por el solicitante contra la Resolución N° 26731 del 8 de julio de 2019, lo cual se realizará dentro de este acto administrativo, en los siguientes considerandos, al amparo de los principios de eficacia, eficiencia y celeridad que orientan las actuaciones administrativas de conformidad con lo prescrito en la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de agosto de 2019 con el No. NC2019/0009325, encontrándose dentro del término establecido para el efecto **DANZIGER "DAN" FLOWER FARM**, interpusó recurso de reposición contra la Resolución N° 26731 del 8 de julio de 2019, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

5.1. Actuación administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta un resumen de hechos surtidos durante el trámite y de los argumentos presentados por la Entidad para denegar su solicitud.

5.2. De la materia reclamada.

La sociedad recurrente afirma que “(...) *la invención bajo estudio se refiere a un método para seleccionar plantas progenitoras de Gypsophila capaces de producir una planta de retoño que tiene una flor con un fenotipo alterado como característica distintiva, debido a que comprende una cantidad elevada de beta-caroteno, en donde: (...)*

5.3. De la objeción por uso a la materia reclamada.

En este punto, la sociedad recurrente manifiesta que “(...) *En respuesta a la observación del Superintendente, la solicitante desea presentar un capítulo reivindicatorio corregido, en el cual ha decidido modificar la reivindicación 1 de tal modo que se enfatice el hecho de que se trata de un **método** de selección de plantas progenitoras de Gypsophila, cuya descendencia se distingue por tener un fenotipo distintivo, es decir, tener pétalos de otros colores, específicamente crema o amarillo.*

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

*Se desea aclarar al Superintendente que **una reivindicación de uso es caracterizada porque en su preámbulo se menciona explícitamente el uso**, bien sea de un producto o un procedimiento. Esto se encuentra debidamente soportado en La Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de la SIC. (...)*

Si bien es cierto que el método reivindicado sólo cuenta con dos etapas en su desarrollo, esto no implica necesariamente que se esté protegiendo el uso de la composición. Dicho método está descrito por sus características técnicas esenciales como lo es la preparación previa de las floras y el posterior contacto de las mismas con la solución reivindicada. Cabe resaltar que dichas etapas son pasos consecutivos que conllevan a un único objetivo, mientras que los usos son independientes unos de los otros y no comprenden pasos a seguir”

Adicional a ello, la sociedad recurrente señala que “(...)dado que la estructura del preámbulo en la reivindicación 1 no menciona explícitamente la palabra “uso” o “para ser usado” u otras variantes similares, y que comprende una serie de pasos para la selección de plantas progenitoras de Gypsophila, se le solicita amablemente al Superintendente que desista de su objeción sobre la excepción de patentabilidad que hace una supuesta referencia al uso de la composición reclamada en la reivindicación independiente 1.

Conjuntamente, el Superintendente considera que las reivindicaciones dependientes no aportan ninguna característica técnica al método, dado que sólo se especifican las características bioquímicas de la planta. Frente a esto, la solicitante desea aclarar que dichas reivindicaciones dependientes hacen referencia a las condiciones sobre las cuales se debe llevar a cabo el procedimiento de la reivindicación 1, puesto que, de no tener dichas características, no sería posible seleccionar las plantas progenitoras y el método descrito en la reivindicación independiente, no podría llevarse a cabo.

En consecuencia, la solicitante desea mencionar que la presentación del capítulo reivindicatorio modificado que ahora se pone a consideración del Despacho, no debe interpretarse en el sentido de que la solicitante está necesariamente de acuerdo con las observaciones hechas por el Superintendente. Por lo tanto, la solicitante ha decidido realizar dichas modificaciones con el único propósito de lograr la concesión de la patente”.

5.4. Del examen de patentabilidad. Del análisis de novedad.

Sobre este particular, la sociedad recurrente indica hace un resumen de los elementos técnicos expuestos por el Despacho relacionados con la objeción a la novedad de la composición reclamada en la reivindicación independiente de producto del pliego reivindicatorio denegado en la resolución impugnada y refiere que “(...) Como respuesta a las objeciones sobre novedad, la solicitante ha incluido dentro de los cambios realizados por en el capítulo reivindicatorio, un reemplazo de la expresión abierta ‘comprende’ por la expresión de transición de tipo cerrado ‘consistente únicamente’ en las reivindicaciones 1 y 14, por lo cual se interpreta que la composición objeto de estudio no puede incluir elementos adicionales a los mencionados e implica una limitación en el alcance de la reivindicación (...)

Bajo esta premisa, los cambios y modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio superan dichas objeciones expresadas por el Superintendente (...) dado que dicha composición en la reivindicación 14 no incluye otros elementos adicionales.

5.5. Del sustento descriptivo de la materia reclamada.

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Finalmente, la solicitante señala que contrario a lo afirmado por el Despacho (...) *el capítulo descriptivo contiene ejemplos en los cuales se demuestra que las líneas de flores 5210 y 5212, descendientes de la generación F1 en la flor 4016 previamente en contacto con la solución reivindicada, contienen concentraciones al menos dos veces mayor en su b-caroteno y clorofilas A y B comparando contra la flor de control Gypsophila cv. Million Stars (M.S), lo cual una persona normalmente versada en la materia sabría que estos son los componentes más importantes en la pigmentación de una planta, es decir que conlleva a que la flor muestre en su fenotipo los colores especificados durante la descripción y las reivindicaciones (...)*

De acuerdo con lo anterior, la solicitante discrepa de la observación del Superintendente, puesto que mediante los ejemplos se evidencia claramente que dicha composición reivindicada es útil para la selección de Gypsophila con un fenotipo alterado, la cual tiene la facultad de generar descendencia con dicho fenotipo alterado.

*Finalmente, la solicitante considera que la expresión "...no hay una composición que comprenda todos los rangos de concentración de ácido giberélico y bencilo de adenina reivindicados, sino que parte de unos valores de concentración específicos de dichos componentes que permitieron el descubrimiento de una variedad de una planta de Gypsophila" es desacertada en el sentido de que los rangos especificados por medio del ejemplo 1 (es decir agua, entre 10 a 50 mg/l de GA y entre 5 a 20 mg/l de bencilo de adenina) se encuentran debidamente mencionados y si se evidencia un desarrollo explícito de que esa composición es útil para seleccionar las plantas con dicho fenotipo mediante la frase "... 2 días de incubación de una variedad de flores cortadas de diversas plantas **en esta nueva composición de selección/que selecciona reveló que (...) la población está desarrollando pétalos verde/amarillo/crema, esta variedad se seleccionó como plantas progenitoras**". En conclusión, la solicitante reitera el hecho de que, por medio del método reclamado en la primera reivindicación, es posible seleccionar una población de Gypsophila cuya descendencia tendrá el fenotipo alterado que se busca" –Resaltado dentro del texto-.*

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

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con 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"*.

6.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0006822, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 12812 del 26 de octubre de 2018. En esta ocasión se comunicó a la sociedad solicitante que sobre la falta de claridad de título de la solicitud, se indicó que las reivindicaciones 1 a 13 y 15 eran relativas a un eso y se informó en el estado de la técnica se encontraba el documento D1 –EP0993776-, de donde era posible anticipar la composición floral en la modalidades previstas en el capítulo reivindicatorio incluido en escrito radicado bajo N° NC2017/0006822 del 17 de octubre de 2017.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0006822 del 07 de marzo de 2017, conformado por catorce (14) reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

mediante la resolución N° 26731 del 09 de julio de 2019, el Despacho decidió denegar la reivindicaciones 1 a 14 por no ser nuevas bajo las enseñanzas del documento D1.

6.2. De la modificación al pliego reivindicatorio y de la materia reclamada.

Con relación al cumplimiento de los requisitos para la presentación de una modificación a una solicitud en trámite y específicamente para la modificación del capítulo reivindicatorio propuesta, allegada junto con el recurso de reposición que:

— Se efectuó el pago causado por la modificación solicitada (Rad. N° NC2019/0009326; Recibo N° 1972586), — Se presentó durante el trámite administrativo para la respectiva solicitud, y — La materia reclamada no corresponde a una ampliación de materia inicialmente divulgada y no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad.

Ahora bien, frente a la última conclusión según la cual la materia reclamada no excede la divulgación inicial de la solicitud y por lo tanto no corresponde a una ampliación de materia inicialmente divulgada, es oportuno señalar que esta se deriva del análisis comparativo realizado entre la materia divulgada en la solicitud N° NC2017/0006822, la materia reclamada el capítulo reivindicatorio objeto de estudio en la Resolución No. 26731 del 09 de julio de 2019, el capítulo reivindicatorio presentado junto con el escrito por el cual se interpuso el recurso de reposición en contra de la citada resolución mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de agosto de 2019 con el N° NC2019/0009325, este análisis muestra que la sociedad recurrente realiza un reemplazo de la expresión abierta “*comprende*” por la expresión de transición de tipo cerrado “*consiste en*” o “*consistente únicamente*” en las reivindicaciones 1 y 14 en el pliego reivindicatorio limitando de esta forma la materia reclamada en las reivindicaciones independientes de procedimiento (1) y producto (14) y en sus reivindicaciones dependientes. Adicional a ello, la sociedad recurrente reemplaza en el preámbulo de la reivindicaciones independientes la expresión: “*Un método para seleccionar*” por “*Un método de selección*” sin que la citada modificación afecte el alcance de la materia reclamada.

Respecto a la materia reclamada este Despacho encuentra que el pliego reivindicatorio presenta 13 reivindicaciones de la categoría de procedimiento y una reivindicación de producto, en donde la única reivindicación independiente de la primera categoría inventiva hace referencia a “*Un método de selección de una población de plantas de Gypsophila para una generación de progenitoras de plantas de Gypsophila capaces de producir una planta de retoño que tienen una flor con un fenotipo alterado, dicha flor que tiene un fenotipo alterado comprende una cantidad elevada de beta caroteno, en donde dicha cantidad elevada de beta-caroteno es al menos 2 veces la concentración de beta-caroteno en comparación con la concentración de betacaroteno en una Gypsophila de control, que consiste en:*

- a) *preparar flores cortadas de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila; y*
- b) *(poner en contacto cada flor cortada de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila con una composición consistente únicamente en: agua, entre 10 a 50 mg/l de ácido giberélico y entre 5 a 20 mg/l de bencilo adenina, durante al menos 2 días, en donde una flor que desarrolla pétalos que tienen color crema, color amarillo o sus combinaciones como opuesta al color blanco es seleccionada como una generación progenitora de plantas de Gypsophila capaces de producir una planta de retoño que tiene una flor con un fenotipo alterado*”. En donde las reivindicaciones 2 a 13 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación 1.

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Por otra parte, la única reivindicación de producto -14- hace referencia a: “(...) *Una composición consistente únicamente en: agua, entre 0.028 a 0.14 mM de ácido giberélico y entre 0.02 a 0.08 mM de bencilo de adenina*”.

6.3. De la objeción por uso a la materia reclamada.

Sobre este particular esta instancia advierte que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando considera improcedente la objeción por uso a las antiguas reivindicaciones 1 a 13 -como se indica en la resolución impugnada- y a las nuevas reivindicaciones, puesto que las precitadas reivindicaciones se caracterizan porque:

- En el preámbulo de las reivindicaciones no se hace referencia al uso del producto o del procedimiento;
- No definen el procedimiento por su uso y
- En su preámbulo hace referencia a un método y además se presentan una serie ordenada de etapas y condiciones técnicas.

Por lo que en el caso en estudio se encuentra que en la única reivindicación independiente de procedimiento (1) incluye al menos dos características técnicas esenciales inherente a un método -etapas técnicas-, que permiten advertir que la materia que se pretende proteger a través de estas reivindicaciones no es un uso sino un procedimiento susceptible del privilegio de patente al que hace referencia el Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

En conclusión, la objeción presentada en la resolución impugnada se debe retirar –al ser improcedente- y en su lugar se debe realizar el examen de patentabilidad previsto para las reivindicaciones 1 a 13 –en la etapa procedimental prevista para ello-.

6.4. Del examen de patentabilidad. Del análisis de novedad.

En este punto, le asiste razón a la sociedad recurrente cuando indica que la modificación presentada es decir reemplazar la expresión de transición de una abierta “*comprende*” por una cerrada “*consiste en*” implica que la composición objeto de estudio no puede incluir elementos adicionales a los mencionados y una limitación en el alcance de la reivindicación.

Ahora bien, este Despacho encuentra que en vista de los cambios presentados en el nuevo capítulo reivindicatorio se supera la objeción por novedad a la composición reclamada en la reivindicación independiente de producto 14 puesto que la anterioridad D1 revela que la composición además de los componentes que conforman la composición reclamada (ácido giberélico y bencil adenina) presenta al menos otro compuesto adicional relacionado con etileno denominado, por ejemplo etefón. Es decir, que la materia ahora es nueva respecto de la citada anterioridad. Por lo que se hace necesario que la solicitud continúe con el examen de patentabilidad previsto, en la etapa procedimental definida para ello.

6.5. Del sustento descriptivo de la materia reclamada.

Finalmente, con relación a la objeción por falta de sustento de la materia reclamada este Despacho encuentra que en el ejemplo 1 de la memoria descriptiva se revela a solución que se compone de agua, entre 10 a 50 mg/l de ácido giberélico y entre 5 a 20 mg/l de bencilo adenina, por lo que la materia ahora reclamada presenta el debido sustento descriptivo al que hace mención la sociedad recurrente. Es decir, es necesario eliminar la objeción formulada en este sentido.

Resolución N° 59776

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 32068 del 26 de junio de 2020.

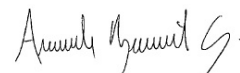
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución N° 26731 del 8 de julio de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: 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.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante **DANZIGER "DAN" FLOWER FARM.**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.09.28
12:01:06 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

