

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59781

Ref. Expediente N° 11143305

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo y se resuelve una solicitud de corrección”

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 radicado en esta Superintendencia el 24 de octubre de 2011 con el N° 11-143305-00000-0000, por Suntory Holdings Limited., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROMOTOR DERIVADO DE PERILLA QUE FUNCIONA EN PÉTALOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2010/053886 del 09 de marzo de 2010.

SEGUNDO: Que la presente solicitud de patente de invención es el resultado de la solicitud de fusión radicada el 05 de febrero de 2014 bajo el 11-143305-00006-0000, por parte de la sociedad Suntory Holdings Limited., respecto de los expedientes 11-143302 y 11-143305, admitida a trámite y a la cual se le asignado el radicado N° 11-143305.

TERCERO: Que dentro del referido trámite se ha expedido la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, por medio de la cual se concede el privilegio de patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA DE CRISANTEMO QUE TIENE PÉTALOS QUE CONTIENEN ANTOCIANINA MODIFICADA”, al estimar que cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de marzo de 2019 con el N° NC2019/0002005, el apoderado de la sociedad solicitante, presentó solicitud de revocatoria directa con el propósito de que se corrija la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, la cual, fue atendida mediante la Resolución N° 203073 del 4 de mayo de 2020.

QUINTO: 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 uniliteral de la Administración, existen una serie de requisitos indispensables para la existencia y validez 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

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° 11143305

Administración, 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,

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 la solicitud de revocatoria directa con fines de corrección 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 doctrina 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:

Ref. Expediente N° 11143305

“(…) 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 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 efectuar correcciones materiales expuestos en la resolución de concesión de 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° 203073 del 4 de mayo 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 la solicitud de corrección formulada por la solicitante respecto de la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, 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.

SEXTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de marzo de 2019 con el N° NC2019/0002005, el apoderado de la sociedad solicitante, presentó solicitud de revocatoria directa con el propósito de que se corrija la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, con los siguientes argumentos sintetizados así:

Señala el apoderado de la sociedad solicitante: ***“Tal y como podrá constatar este Despacho previa revisión del expediente N°11-143302, el día 19 de julio de 2013 se dio respuesta al requerimiento de fondo expedido mediante Oficio N° 6999 notificado por fijación en lista de 23 de abril de 2013, y se presentó un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones, cuya copia se adjunta al presente memorial para pronta referencia.***

Por su parte, en el expediente N°11-143305, el día 08 de agosto de 2013 al dar respuesta al requerimiento de fondo expedido mediante Oficio 8374 notificado por fijación en lista del 14 de mayo de 2013, se presentó un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones, cuya copia se adjunta igualmente al presente memorial.

Por medio de memorial radicado ante este Despacho en el expediente N°11-143305 el día 05 de febrero de 2014, se presentó solicitud de fusión de los expedientes Nos. 11-143302 y 11-143305, y por lo tanto se presentó el correspondiente capítulo

Ref. Expediente N° 11143305

reivindicatorio modificado compuesto por 8 reivindicaciones (5 reivindicaciones presentadas en el expediente N° 11-143302 y 3 reivindicaciones presentadas en el expediente N° 11-143305). Se adjunta copia de este memorial y sus anexos para pronta referencia de su Despacho.

Por medio de la Resolución N° 33052 de 26 de mayo de 2014, proferida dentro del expediente N° 11-143305, cuya revocatoria se solicita mediante el presente memorial, se dispuso en el numeral CUARTO de la parte considerativa, aceptar la solicitud de fusión presentada el 05 de febrero de 2014; sin embargo, esta providencia sólo se refirió a un total de 5 reivindicaciones, en lugar de 8 reivindicaciones, como resultado de la fusión de las solicitudes Nos. 11-143302 y 11-143305.”

Agrega el apoderado: “Es claro, conforme a los hechos anteriormente relatados que con la Resolución No. 33052 del 26 de mayo 2014 se ha proferido una decisión manifiestamente contraria a la ley, que si bien ha reconocido un derecho de carácter particular y concreto a mi representada, mediante el otorgamiento de su patente de invención sobre la creación PROMOTOR DERIVADO DE PERILLA QUE FUNCIONA EN PÉTALOS, no le permite ejercer el pleno derecho sobre la misma.”

Finalmente menciona: “(...) aún cuando por medio de la Resolución No. 33052 del 26 de mayo de 2014 se ha aceptado la solicitud de fusión de los expedientes Nos. 11-143302 y 11-143305, con un total de 8 reivindicaciones, en la parte resolutive sólo se hace mención a 5 reivindicaciones; de esta manera se ha obligado a que mi representada se vea en la necesidad injustificada de efectuar el pago de las anualidades respectivas dentro de cada uno de los expedientes en mención, para impedir que su derecho caduque.”

SÉPTIMO: Que dentro del contexto antes descrito, este Despacho procede a resolver la solicitud interpuesta en los siguientes términos:

6.1 De la norma aplicable.

Según lo dispuesto por el artículo 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: ***“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.***

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.”

Por su parte, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Título X, numeral 1.2.3.3. establece: ***“1.2.2.3. Conversión, división o fusión de solicitudes. El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una solicitud de conversión, de división o de fusión de una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que se profiera la resolución que decide el recurso, si lo hubiese”.***

Por su parte, el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que: ***“En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos***

Ref. Expediente N° 11143305

administrativos, ya sean aritméticos, de digitalización, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”

6.2. El caso bajo examen:

Examinado el expediente administrativo con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado de la sociedad solicitante, se pudo constatar que mediante escrito radicado 05 de febrero de 2014 bajo el 11-143305-00006-0000 se presentó solicitud de fusión de los trámites distinguidos con los números 11-143302 y 11-143305, solicitud que fue aceptada y admitida a trámite, a la cual le fue asignado el radicado 11-143305.

Expresamente el apoderado en dicha solicitud de fusión señaló: “(...) se presenta el pliego reivindicatorio modificado, con el cual se fusionan las solicitudes de patente Nos. 11.143.305 y 11.143302. Las modificaciones que se realizaron, se mencionan a continuación:

Se fusionaron los pliegos reivindicatorios pendientes de las solicitudes de patente Nos. 11.143.305 y 11.143.302, y por lo tanto, el pliego reivindicatorio de la nueva solicitud fusionada contiene las 3 reivindicaciones correspondientes a la solicitud No. 11.143.305 y las 5 reivindicaciones correspondientes a la solicitud No. 11.143.302.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos al Despacho que la solicitud de patente N° 11.143.305 sea mantenida en trámite, y por el contrario sea actualizada su base de datos con el fin de cerrar el expediente N° 11.143.302 toda vez que la fusión de ambas solicitudes de patente se ha formalizado en la solicitud de la referencia 11.143.305.

En consecuencia, nos permitimos presentar un capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 8 reivindicaciones.”

Tal como se evidencia en la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014 que se pide corregir, la solicitud concedida esta conformada por la materia de las solicitudes 11-143302 y 11-143305.

Al presentarse la fusión, la solicitud resultante, en este caso la distinguida con el N° 11-143305, fue estudiada teniendo en consideración el último capítulo reivindicatorio aportado con el memorial radicado el 05 de febrero de 2014 bajo el N° 11-143305-00006-0000, tal como se indicó en el considerando cuarto de la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014.

Sin embargo, advierte esta Superintendencia que, tal como lo menciona el apoderado en su solicitud de revocatoria, en la citada Resolución N° 33052 de manera errada se mencionó que el capítulo reivindicatorio presentado estaba conformado por cinco cláusulas, cuando en realidad estaba conformado por ocho cláusulas, por lo que hay lugar a corregirla en tal sentido.

De acuerdo con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta admisible acceder a la corrección de la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, en la parte correspondiente de los considerandos cuarto, sexto y artículo primero, conforme a lo expuesto.

Ref. Expediente N° 11143305

Es oportuno aclarar que, con la corrección realizada no se presentan cambios en el sentido material de la decisión adoptada en la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, la cual se mantiene en las restantes determinaciones.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 203073 del 4 de mayo de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: CORREGIR la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, en sus considerandos cuarto y sexto, los cuales quedarán de la siguiente manera:

***“CUARTO:** Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-143305-00005-0000 del 08 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 3 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones presentadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2014 radicado bajo el N°11-143305-00006-0000, el solicitante presenta una solicitud de fusión de la presente solicitud con la presentada bajo el radicado N°11-143302-00000-0000 del 24 de octubre de 2011 de manera que la presente solicitud sea la que continúe en trámite administrativo. Por último, dentro del mismo radicado N°11-143305-00006-0000 se presentan las nuevas reivindicaciones 1 a 8 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.*

(...)

***“SEXTO:** Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada, teniendo en cuenta que la protección no abarca la planta obtenida mediante el método reclamado, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión 486 “Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.”*

(...)

ARTÍCULO TERCERO: CORREGIR la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, en la parte correspondiente del artículo primero, el cual quedará así:

***“ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:*

‘MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA DE CRISANTEMO QUE TIENE PÉTALOS QUE CONTIENEN ANTOCIANINA MODIFICADA’

Resolución N° 59781

Ref. Expediente N° 11143305

(...)

Reivindicaciones: 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° 11-143305-00006-0000 del 05 de febrero de 2014.

(...)”.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás considerandos, artículos y apartes de la Resolución N° 33052 del 26 de mayo de 2014, no sufren corrección, modificación, aclaración o adición alguna.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante **Suntory Holdings Limited.**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

CONSIDERANDO

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
12:01:28 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

