

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **38957**

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de un acto de trámite”

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 20° del Decreto 4886 de 2011, el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante documento presentado ante esta Superintendencia por **BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC.**, el 19 de julio de 2019 bajo el radicado N° NC2019/0007787 hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación de Patentes “PCT” respecto de la solicitud internacional con radicado N° PCT/US2017/068554 para la invención denominada **“BOMBA Y CARCASA PARA PUERTO DE TUBO INTRAVENOSO ANTI OCLUSIÓN”**.

SEGUNDO: Que en el curso del trámite de estudio de la solicitud referida en el anterior considerando, se emitió con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina el Oficio N° 2339 del 24 de febrero de 2021, por medio del cual se le notificó a las solicitante el resultado del examen de patentabilidad, así como, las objeciones planteadas respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la misma.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de marzo de 2021, con el No. NC2021/0003015, el apoderado de las solicitantes presentó una solicitud de revocatoria directa respecto del acto de trámite referido en el considerando anterior, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifestó el apoderado que dentro del trámite de la solicitud de patente de invención contenida en el radicado de la referencia se emitió el Oficio N° 8026 del 6 de julio de 2020 por medio del cual se le notificó los resultados del primer examen de patentabilidad, en donde se expresaron objeciones a la novedad de las reivindicaciones 1, 4 a 6 y 9 y 16, para lo cual presentó el 30 de setiembre de 2020 un nuevo capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 20 reivindicaciones.

De igual forma, indicó que si bien es cierto, el día 25 de septiembre de 2020 se expidió la Resolución N° 59669 por medio de la cual se modificó el numeral 1.2.2.8 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio estableciendo la obligatoriedad del pago de la tasa por concepto de modificación, aquella no estableció un término legal para realizar o acreditar dicho pago.

Así mismo, indicó que mediante una discusión abierta el 29 de octubre de 2020 por medio del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, se le requirió para realizar el pago de la tasa correspondiente a la modificación antes indicada, en un plazo de 15 días posteriores a la fecha de la apertura de la modificación, por lo que, al no tener una notificación oficial de aquello, el pago no fue realizado dentro del término.

Por lo anterior procedió en aplicación al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 a presentar mediante un radicado N° NC2020/0015439 del 10 de diciembre de 2020 a presentar nuevamente las modificaciones al capítulo reivindicatorio, las cuales, se corresponden a aquellas presentadas con la respuesta al primer examen de patentabilidad; sin embargo, mediante el Oficio N° 2330 del 23 de febrero 2021 se le notificó los resultados del segundo

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

examen de patentabilidad, en donde no se hizo mención a las modificaciones presentadas desde el 30 de septiembre de 2020 y nuevamente allegadas con el lleno de los requisitos el día 10 de diciembre de 2020, con las cuales, se pretendía superar las objeciones a la patentabilidad formuladas por esta Dirección.

Por lo anterior consideró que el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021 al ser un acto de trámite puede ser objeto de revocatoria directa en los términos de los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto aquel no tuvo en cuenta la modificación de las reivindicaciones presentada el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015439, lo cual, resulta contrario a los artículos 13 y 42 de la misma normatividad.

De igual forma indicó que en el citado oficio esta Dirección se limitó a indicar que la no aceptación de la modificación al pliego reivindicatorio presentado el 30 de septiembre de 2020 obedece a la omisión del pago de la tasa, sin que se le haya formulado un requerimiento sobre el particular en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, pues en su entender aquello resulta en un deber de la Administración para requerir al peticionario cuando evidencie que la solicitud se encuentra incompleta, en este caso, la ausencia del pago de la tasa por concepto de la solicitud de modificación de las reivindicaciones.

En atención a los argumentos expuestos, el apoderado solicitó que se proceda a revocar el requerimiento contenido en el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021, aceptar las modificaciones a las reivindicaciones presentadas el día 10 de diciembre de 2021 y en consecuencia otorgar el privilegio del derecho de patente de invención o en su defecto emitir un nuevo requerimiento por no patentabilidad.

CUARTO: Consideraciones de la Dirección de Nuevas Creaciones respecto de la solicitud de revocatoria directa del Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021.

A partir de la considerandos precedentes, así como, los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad solicitante, procede esta Dirección al estudio de la revocatoria directa promovida respecto de la Oficio N° 2339 de 2021, para lo cual, en primer lugar se establecerá el marco jurídico aplicable, seguido se decidirá sobre la procedencia de la revocatoria directa en los términos del artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, y de forma posterior entrar al estudio de los argumentos expuestos por el apoderado en los que se sustenta la presente solicitud de revocación directa.

4.1. Del marco jurídico.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, 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”.*

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

Asimismo, el artículo 94 ibídem prevé 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”.

En los anteriores términos queda expuesto el marco jurídico aplicable a las revocatorias directas y sobre el cual este Despacho entrará a tomar una decisión en lo que respecto de aquella corresponda.

4.2. De la procedencia de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede administrativa, pues aquella tiene por finalidad, en caso de ser procedente por algunas de las causales contempladas de manera expresa por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por decisión o determinación de la misma Autoridad que lo ha expedido o su superior jerárquico o funcional.

Así mismo, conviene indicar que de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitado en el tiempo por parte de la Autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio de control correspondiente le haya sido debidamente notificado, sin embargo, en el caso de las revocatorias solicitadas a petición de parte, aquellas deberán observar la restricción contemplada por la citada norma cuando la solicitud se sustenta en la causal primera del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, la no procedencia cuando se han presentado los recursos de la vía administrativa u operado la caducidad del medio de control de la actuación administrativa correspondiente.

En este sentido, es preciso indicar que en la solicitud de revocatoria directa se formula contra un acto administrativo de trámite el cual, no es objeto de los recursos de la vía administrativa, así como, tampoco demandable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en atención a su naturaleza, como quiera que aquellos no comportan una decisión final de la Administración, sino, en los diferentes actos preparativos de la voluntad de aquella. Por lo tanto, en el presente caso no es necesario verificar los supuestos del artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de que se haya invocado como causales de revocatoria las establecidas por los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la ya citada disposición procedimental, motivo por el cual resulta procedente entrar a resolver de fondo los diferentes argumentos sobre los cuales ha sido formulada la solicitud de revocatoria directa objeto del presente pronunciamiento administrativo.

4.3. Consideraciones de fondo de la Oficina

Sea lo primero indicar que esta Dirección es competente para resolver la revocatoria directa presentada por la apoderada de la solicitante contra el oficio de requerimiento que fue expedido con ocasión del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que el mismo fue expedido en el marco de las competencias del numeral 1 del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011.

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

Dicho lo anterior, esta Oficina encuentra que la solicitud de revocatoria respecto del Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021 se fundamenta en que en el mismo no se tuvo en cuenta la modificación de las reivindicaciones presentadas el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015439, a pesar de que aquella fue presentada en los términos del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

Con fundamento en lo anterior se procedió a la verificación de las diferentes actuaciones surtidas dentro del trámite de la referencia, evidenciado que en efecto el día 10 de diciembre de 2020 fue presentada una solicitud de modificaciones a las reivindicaciones de la solicitud de patente de invención contenidas en el radicado de la referencia, el cual, no fue objeto de estudio o rechazo con ocasión Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021, lo cual, en efecto implica que frente a dicho acto de trámite no hubiesen estudiado todas las solicitudes y puntos propuestos por los solicitantes.

Siendo así, es claro que con dicho acto de trámite, se afectó el debido proceso de las solicitantes al no estudiarse o determinar de manera concreta si la solicitud de modificaciones a las reivindicaciones presentadas el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015439 pueden ser tenidas en cuenta o no dentro del presente trámite en los términos del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y en consecuencia ser el referente sobre el cual se pueda continuar con el examen de patentabilidad de la solicitud contenida en el radicado de la referencia de este acto administrativo.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra que existe mérito para acceder a la revocatoria directa del acto de trámite contenido en el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021 y así se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

QUINTO: Etapa en la que continuará el trámite de solicitud de patente con radicado N° NC2019/0007787

En atención a la revocatoria directa decidida en el considerando anterior respecto del Oficio N° 2339 de 2021, resulta pertinente determinar cual será el estado o etapa en la que continuará el trámite de la solicitud de patente de invención con radicado N° NC2019/0007787.

Al respecto, es necesario indicar que previo a la expedición del acto de trámite ya citado a lo largo de esta resolución, el estado de la solicitud de marras era precisamente el de “examen de fondo tras requerimiento”; por lo cual, será a dicho estado en el que continuará el trámite de la referencia, a fin de que esta Dirección pueda estudiar la viabilidad o no de la solicitud de modificación a las reivindicaciones presentadas el día 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015439 y en consecuencia adoptar la determinación que conforme al artículo 45 o 48 de la Decisión 486 de 2000 corresponda.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas y cada una de sus partes el Oficio N° 2339 de 2021, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la continuación del trámite, para tal fin se ordena regresar el mismo a la etapa del examen de fondo una vez ejecutoriada la presente resolución, a fin de que se proceda a la validación de la solicitud de modificaciones al pliego reivindicatorio presentado el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N°

Resolución N° 38957

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

NC2020/0015439 y posteriormente se adopte la determinación que conforme a los artículo 45 o 48 de la Decisión 486 de 2000 corresponda, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **BAXTER HEALTHCARE S.A.**, y **BAXTER INTERNATIONAL INC.** advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de junio de 2021



EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

