

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79227

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

“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

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de abril de 2018, con el N° NC2018/0003651, por **TENSAR CORPORATION, LLC**, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “*GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLÍMERO ESTRATIFICADO COEXTRUDIDO*”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/055768 del 6 de octubre de 2016.

Que una vez adelantado el trámite establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Superintendente de Industria y Comercio determinó mediante la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021 denegar el privilegio de patente de invención pretendido para la solicitud referida en el considerando anterior, por cuanto, aquella no cumple con el requisito de novedad establecido por el artículo 14 de la ya mencionada decisión andina.

Que de forma inicial, el apoderado de la solicitante presentó el 31 de mayo de 2021 una petición de revocatoria directa frente a la resolución referida en el considerando anterior, bajo el radicado N° NC2021/0007107 en los términos del artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, a la cual no se accedió de conformidad con las consideraciones esgrimidas en la Resolución N° 52186 del 18 de agosto de 2021.

Que mediante escrito radicado el 2 de julio de 2021 con el N° NC2021/0008847, de forma concurrente a la formulación de la revocatoria directa antes mencionada, el apoderado de la solicitante encontrándose dentro del término establecido para recurrir, presentó recurso de reposición en contra Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifestó el apoderado de la solicitante, después de haber realizado un recuento de las actuaciones desarrolladas dentro del radicado de la referencia, que el día 31 de marzo de 2021 respondió el Oficio N° 14268 modificando el pliego reivindicatorio y pagando la tasa correspondiente a un nuevo examen de patentabilidad, sin que, a su juicio, dicha petición de examen fuera considerada al momento de emitir la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021.

Por lo anterior señaló que la resolución que denegó el privilegio de patente es contraria a la ley por cuanto se omitió por completo la obligación de desarrollar un nuevo examen de patentabilidad, cuando aquel, había sido oportunamente solicitado el 19 de diciembre de 2019 dentro del término de respuesta al Oficio N° 14268, y al amparo del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, en los términos que aquel fue modificado por el artículo 10 de la Resolución N° 59669 de 2020.



Ref. Expediente N° NC2018/0003651

De la ya mencionada normatividad, el apoderado indica que en su entender los solicitantes están facultados a pedir hasta dos exámenes de patentabilidad junto con las respuestas al requerimiento emitidos con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, siempre que se acredite el pago de la tasa correspondiente. Indicó entonces, que en su parecer esta Oficina solo está facultada para conceder la patente, o en su defecto, llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad cuando no evidencia la existencia de méritos suficientes para otorgar la patente, pero nunca para emitir una decisión de negación, habiéndose solicitado y pagados la realización de un nuevo examen.

En tal sentido señaló que, *“en respuesta al requerimiento bajo Oficio 14268, uno de los dos exámenes que estaba facultada a solicitar y pagó la tasa correspondiente, la SIC debió llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad y emitir un nuevo requerimiento de fondo con las objeciones que resultaran de dicho examen. Sin embargo, la SIC, en evidente contravención a la legislación actualmente aplicable, decidió negar la solicitud de patente bajo expediente No. NC2018/0003651, desconociendo la petición de examen realizada por mi representada, aun cuando dicha petición fue realizada siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 59669 de 2020. Por lo anterior, al haberse ignorado la actuación legítima de la Solicitante, como lo es la petición de un nuevo examen de patentabilidad en cumplimiento de los términos del Artículo 2 de la Resolución 30483, modificadorio del inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1., Capítulo I, del Título X de la Circular Única, se profirió una resolución ilegal, que genera además un agravio injustificado en la persona de la Solicitante. Así las cosas, el actuar de la SIC resulta en una distorsión de la realidad y en una afectación a la intención y los intereses del solicitante que, por motivos comerciales, económicos o estratégicos, activamente ha buscado el desistimiento de la solicitud para que en su portafolio se refleje esta decisión y no, como mal pretende hacerlo parecer la SIC, en una inactividad causante de la negación de la solicitud en cuestión.”*

A partir de los argumentos expuestos, el apoderado solicitó que con ocasión del presente recurso se reponga la decisión contenida en la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, y como consecuencia de ello, se disponga la continuación del trámite, en la etapa de examen y se de curso a un nuevo examen de patentabilidad de conformidad con la solicitud y pago realizado por tal concepto en respuesta al Oficio N° 14268.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo establecido por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- en los siguientes términos:

Revocatoria Directa

Sea lo primero indicar que previo a la presentación y resolución del presente recurso de reposición, el apoderado de la solicitante formuló una solicitud de revocatoria directa, frente a la cual esta Superintendencia determinó no acceder a lo pretendido de conformidad con los argumentos y consideraciones contenidos en la Resolución N° 52186 del 18 de agosto de 2021; sin embargo, debe precisarse que aunque resulta extraño y atípico, la previa presentación y decisión de una revocatoria directa no resulta en impedimento legal alguno para tramitar y resolver el recurso de reposición formulado

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

por el apoderado de la solicitante respecto de la decisión de denegación de la solicitud de patente contenida en la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021; toda vez, que la improcedencia se predica de las solicitudes de revocatoria directa a petición de parte de conformidad con el artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-; por lo que de conformidad con lo antes expuesto la citada prohibición no existe.

Examen de Patentabilidad

Realizada la precisión anterior, procede esta Oficina a realizar un análisis de los argumentos expuestos con ocasión del recurso de reposición bajo estudio, precisando que los argumentos del mismo se centran en indicar que la decisión contenida Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021 debe ser repuesta, toda vez, que aquella inobservó el deber de esta superintendencia de emitir un nuevo estudio de patentabilidad de conformidad la solicitud expresa realizada por parte del solicitante y no la denegación del privilegio de patente.

Al respecto, conviene en un primer momento poner de presente que de conformidad con el alcance previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, únicamente impone como obligación de la Oficina Nacional Competente el adelantar un estudio de patentabilidad respecto de la solicitud de patente de invención, así como, el de notificar de los resultados de aquel, cuando aquellos deriven en la existencia objeciones e incumplimientos a los requisitos de patentabilidad, a fin de que el solicitante ejerza su derecho de contradicción en la manera que estime pertinente.

De igual forma, de la regulación contenida en el artículo 45 de la ya mencionada norma comunitaria, si bien es cierto, se advierte la posibilidad de realizar notificaciones adicionales, como resultado del examen de patentabilidad, previo a adoptar una decisión definitiva, tampoco es menos cierto, que aquello es enteramente potestativo de la Oficina Nacional Competente; motivo por el cual, no es correcto la afirmación del apoderado de la solicitante en el sentido de indicar que esta Superintendencia debe realizar más de un examen de patentabilidad a su solicitud.

Sin embargo, tampoco es menos cierto, que de conformidad con lo establecido por el numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, el solicitante tiene la posibilidad con ocasión de su respuesta al requerimiento que le es notificado por la no patentabilidad de su solicitud, el pedir hasta dos (2) exámenes de patentabilidad adicionales, independiente de que con la respuesta presentada se hayan presentado o no modificaciones al capítulo descriptivo, reivindicatorio, dibujos y/o listado de secuencias según corresponda, sin que aquello en todo caso pueda implicar una obligación para la Oficina de tener que conceder el privilegio de patente pretendido.

De lo anterior y al verificar la actuación administrativa desarrollada dentro del radicado de la referencia, este Despacho encuentra que en efecto el apoderado de la solicitante dentro del término concedido para atender el Oficio N° 14268 del 19 de noviembre de 2020, el cual venció el día 7 de abril de 2021, presentó un nuevo capítulo descriptivo, así como un nuevo pliego reivindicatorio, acreditando el pago de la tasa por concepto de modificación de conformidad con lo establecido por el numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, de igual forma, dentro del escrito de respuesta el solicitante manifestó de forma textual lo siguiente: *“De manera*

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito que se realice un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020, para lo cual adjunto el pago correspondiente.”

Así las cosas, al verificar el contenido de la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, de cara no solamente a la normatividad sustantiva y procedimental contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina aplicable al trámite de patentes de invención, sino también en atención a la naturaleza de acto administrativo definitivo que se predica de la mencionada resolución de conformidad con los artículos 42¹ y 43² del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se evidencia lo siguiente:

En primer lugar, se advierte que en la solicitud dentro de la resolución recurrida se admitió y aceptó la modificación de la descripción y las reivindicaciones de la solicitud de patente de invención contenida dentro del radicado de la referencia, a partir de la cual se tomó una decisión o estudio definitivo en los términos del artículo 48 de la Decisión de la Comunidad Andina, en el sentido de denegar el privilegio de patente pretendido.

Ahora bien, de la revisión integral del acto administrativo ya mencionado se advierte que en el mismo no se realizó pronunciamiento alguno por parte de esta Superintendencia respecto de la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad formulada por parte del apoderado de la solicitante, en donde si bien aquello no impone la obligación de concesión del privilegio de patente de invención pretendido, así como, la obligación de emitir un nuevo requerimiento de fondo tal como se informó en la Resolución N° 52186 del 18 de agosto de 2021; tampoco es menos cierto, que aquello fue un argumento oportunamente planteado con ocasión del trámite y en consecuencia, se debió realizar un análisis y pronunciamiento sobre la procedencia de la citada petición, tal como lo exige el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-.

Por lo tanto, es claro que la motivación de la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, se encuentra incompleta, toda vez, que como ya se indicó no se realizó pronunciamiento alguno sobre la procedencia o no de la petición de un examen de patentabilidad por el apoderado de la solicitante, la cual, valga la pena indicar fue acompañada del comprobante de pago de la tasa respectiva, tal como, lo solicita el numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

En este contexto, es preciso indicar que el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, impone a la Autoridad Administrativa el deber de motivar en debida forma las decisiones, por medio de las cuales exterioriza su voluntad; motivación que se soporta en dos elementos a saber: el fáctico y el jurídico, la cual en todo caso dependerá del ámbito en el que se adelanta la actuación, es decir, si es en el contexto del interés general o particular.

¹ **Artículo 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN.** Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.

² **Artículo 43. ACTOS DEFINITIVOS.** Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.

Resolución N° 79227

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

De lo antes expuesto y al descender nuevamente al caso en concreto, se apreciar que la actuación desplegada con ocasión de una solicitud de patente es desarrollada en el ámbito del interés particular pretendido por el solicitante respecto a su intención de reconocimiento y otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, en este caso, el privilegio de patente de invención. El anterior contexto, conlleva a la necesidad de que la motivación deba ser lo más expresa posible, aspecto que fue desatendido en la resolución impugnada por medio del recurso de reposición objeto del presente análisis, pues, como ya se mencionó se hecha de menos el análisis y pronunciamiento por parte de esta Oficina respecto de la petición de un nuevo examen de patentabilidad, situación que bien podría haber incidido o variado el sentido de la decisión, tal como lo sugiere el honorable Consejo de Estado³ al analizar la falsa, falta o insuficiente motivación como vicios de los actos administrativos.

En tal sentido, este Despacho considera pertinente poner de presente que el propósito de la vía administrativa y de los recursos presentados con ocasión de aquella, es el de hacer que la Autoridad Administrativa revise las decisiones administrativas definitivas de carácter particular y concreto adoptadas por aquella, como materialización *“del principio de contradicción, los sujetos pasivos de la decisiones administrativas pueden prorrogar los senderos administrativos con el exclusivo propósito de discutir ante la misma administración el respectivo acto, con el fin de que sea aclarado, modificado o revocado”*⁴; por lo tanto, es claro que la finalidad de dicha etapa del procedimiento administrativo, es permitirle a la Administración modificar, aclarar, revocar o adicionar sus propias decisiones; situación que en el caso en concreto se hace procedente de conformidad con lo antes mencionado.

Conclusión de todo lo expuesto, es que esta Oficina encuentra mérito suficiente para reponer la decisión de denegar la patente de invención solicitada dentro del radicado de la referencia mediante, pues como ya se anotó en la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021, no se realizó pronunciamiento sobre todas y cada una de las peticiones oportunamente formuladas por el interesado, en concreto sobre la procedencia o no de la petición de un nuevo examen de patentabilidad.

Finalmente, conviene precisar que como consecuencia de las determinaciones anteriores, se ordenará dar continuidad al trámite de la solicitud de patente de invención contenido en el radicado N° NC2018/0003651, para lo cual, se dispondrá en la parte resolutive de este acto administrativo la remisión de aquel a la etapa procedimental correspondiente, a fin de que se analice sobre la procedencia o no de la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad formulada por el apoderado de la solicitante el 5 de abril de 2021 y en caso de ser procedente se practique el mismo observando para tal efecto lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consonancia con la reglamentación establecida por el numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

³ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 26 de julio de 2017, Consejero Ponente Milton Chaves García, Radicado N° 22326.

⁴ Santofimio Gambo, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017. P. 456.

Resolución N° 79227

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 30483 del 20 de mayo de 2021 “Por la cual se deniega una Patente de Invención”, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

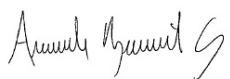
ARTÍCULO 2: DISPONER la continuación del trámite de la solicitud de patente de invención contenida en el radicado N° NC2018/0003651, para lo cual se ordena remitir el mismo a la etapa procedimental correspondiente a efectos de que se decida sobre la procedencia o no de la petición de un nuevo examen de patentabilidad formulada por el solicitante por intermedio de su apoderado el 5 de abril de 2021 y en caso de ser procedente se proceda al desarrollo del mismo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en consonancia con el numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia; lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **TENSAR CORPORATION, LLC**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de diciembre de 2021

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.12.03
17:01:02 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.