

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 70553 del 10 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada "ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y COMPOSICIONES", con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, la sociedad solicitante no presentó petición para que se examinara si la invención es patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de octubre de 2022 con el N° NC2022/0014565, la sociedad Symphogen A/S, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Señala la apoderada: *"El abandono de la solicitud debe declararse cuando por inacción del solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el trámite correspondiente. Por tal motivo, el abandono de la solicitud debe aplicarse cuando quiera que se evidencie un desinterés de la parte."*

En relación con la declaración de abandono, el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

"Artículo 44: Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono."

*De manera respetuosa manifiesto que el presente escrito no busca excusar de manera alguna el error material, mas no sustancial, en el que se incurrió al no presentar el pago del examen de patentabilidad en el expediente de la referencia, del cual asumo la responsabilidad. Lo que pretendo por medio del presente recurso es que su Despacho enfoque su actuación hacia el cumplimiento de la función administrativa y, de esta manera se incline hacia una forma efectiva de protección y observancia de los derechos y garantías del administrado en el sentido de hacer y prevalecer el **derecho sustancial sobre el procedimental**, que para el caso en concreto hace referencia al derecho sugerido de la presentación de la solicitud de la referencia.*

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

Hago un llamado al Despacho, sobre el hecho de que, si bien la patente objeto fue publicada en la gaceta de la propiedad industrial el 958 de fecha 08 de abril de 2022 y que dicho pago debió realizarse al 8 de octubre de 2022, en el que por motivos ajenos a mi voluntad tuve que realizar un viaje fuera del país y la persona encargada de los pagos tuvo problemas con la plataforma del SIPI, en el que no sólo la oficina nuestra ha tenido estas inconsistencias, sino, que con algunos colegas se ha manifestado dichas complicaciones, que como tal, no podemos demostrar en este escrito, puesto que la persona que se encarga de los pagos en la oficina no es un abogado y no pensamos que llegará a pasar a tan gran complicación.

Así las cosas, rogamos a este Despacho se tenga en cuenta que al tener esta complicación y al estar fuera del país y no poder contactarme, se pensó pagar al día siguiente hábil, es decir, el día 10 de octubre de 2022, pero dicho día se expidió la resolución de abandono y por lo tanto debimos tomarnos un tiempo en analizar el caso con nuestro cliente, el solicitante de esta patente, quien cuenta con un gran interés en este trámite. De tal manera se realizaron los pagos de la tasa del examen de patentabilidad por el valor de \$1'191.500 y de las 25 reivindicaciones adicionales por un valor de \$1'112.500, como se puede evidenciar a continuación:

Número de solicitud	Concepto de la tasa	Cantidad	Valor del pago	Fechas de pago	Número de recibo	Número de Confirmación/CUS	Número de factura	Banco	Estado de la Transacción
NC2022/0002622	Examen de Patentabilidad de Patente de Invención PCT en línea			12 oct. 2022					
	{0}	1.191.500	2.304.000	12 oct. 2022	91489	1703100592	740151	BANCO DE BOGOTA	APROBADA
	reivindicación(es) adicional(es) a partir de la reivindicación undécima (PCT Patente) en línea	1.112.500							

Por otra parte, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio otorga para sus usuarios herramientas rápidas y eficaces para sus consultas y trámites, es importante revisar rigurosamente el funcionamiento de las mismas y en especial de toda la plataforma virtual implementada para las notificaciones, pagos y servicios toda vez que no es la primera vez que ocurre este tipo de errores e inconsistencias en los instrumentos de servicio implementados virtualmente, puesto que sabemos que este tipo de errores suceden en todas las plataformas de las entidades estatales y privadas.

Por todo lo expuesto anteriormente es evidente que, en ningún momento existió inacción por parte del solicitante dentro del expediente, pues la no solicitud de examen corresponde a un error parte y parte, sabemos que contábamos con un tiempo, sin embargo, en el preciso momento de realizar la gestión del proceso de pago la plataforma no se pudo realizar la misma, que sin embargo se realizaron los pagos correspondientes del pago de la tasa examen de patentabilidad y sus 25 reivindicaciones adicionales.

En este sentido, no se está, configurando los supuestos de hecho para que proceda la sanción de abandono de la presente solicitud PCT, dispuesto en el artículo 44 de la

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

Decisión 486 de la Decisión 486 de 200, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina. Por el Contrario, se evidencia, debería prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental, en el que un solicitante ha elegido el territorio colombiano como un mercado potencial con su solicitud de patente y que cuenta con gran importancia para él...”

A continuación menciona que se debe tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política, referidos a la aplicación del debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, al principio de la buena fe, que se presumirá en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades administrativas y finalmente a la prevalencia del derecho sustancial en estas.

Finalmente menciona que, debe darse aplicación a los principios que orientan las actuaciones administrativas relacionados en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y concluye señalando que “(...) para el presente caso resulta excesivo declarar el abandono la solicitud de la Patente PCT mencionada, toda vez que al actuar en ese sentido probablemente se estaría aplicando el contenido textual de norma fundamento del abandono, pero se estaría en contravía de lo establecido en la Constitución Política de Colombia y los principios orientadores ya mencionados...”

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”.

De la normativa andina aplicable a las Patentes de Invención.

En principio resulta pertinente mencionar que el trámite para el otorgamiento de una patente de invención se encuentra establecido en el Capítulo IV del Título II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas complementarias.

Concretamente, en cuanto a la publicación de la solicitud en trámite, el artículo 40 de dicha Decisión 486 establece:

“Artículo 40.- *Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.*

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.”

Vale anotar que la publicación tiene los siguientes objetivos: (i) que la información contenida en la solicitud se vuelva pública y, por ende, de manera explícita entre al estado de la técnica; (ii) el inicio del plazo con que cuentan los terceros para intervenir en calidad de opositores con el propósito de desvirtuar la patentabilidad de la invención; y, (iii) el

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

inicio del plazo con que cuenta el solicitante para pedir a la Oficina Nacional Competente la práctica del examen de patentabilidad, que para las invenciones es de seis meses.

Por su parte, el artículo 44 establece el plazo para solicitar el examen de patentabilidad de la solicitud, en los siguientes términos:

“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”

De la anterior disposición, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria “(...) se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, es decir 6 meses contados desde la publicación de la solicitud, la formulación de una solicitud expresa al efecto.”

Incluso en la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-IP-2011, con respecto a la petición del examen de patentabilidad, el mismo Tribunal señaló los requisitos para su procedibilidad en los siguientes términos:

“(...) En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344. Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro muestra la transformación normativa:

(...)

Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud.

Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud (...)"

Esta obligatoriedad de presentar petición de examen de patentabilidad y pagar la tasa establecida dentro del plazo prescrito, también la estatuye el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando establece:

*"1.2.2.4. Examen de patentabilidad. En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la solicitud del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente **sólo podrán efectuarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 44 y 85 de la misma Decisión**. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad presentada con anterioridad a la publicación, deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar. La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación." -Negrilla fuera del texto original-*

Acerca de la petición del examen de patentabilidad.

Del artículo 44 citado, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria para el solicitante, cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Dicha norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del monto de la tasa y su acreditación.

Según se observa dentro del trámite en estudio, la publicación del extracto se realizó en la gaceta de Propiedad Industrial N° 958 del 08 de abril de 2021, por lo que en principio, el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 08 de octubre de 2022.

Caso Concreto.

En el presente asunto la publicación del extracto de la solicitud radicada bajo el número NC2022/0002622 se realizó el día 08 de abril de 2022 como se indicó anteriormente, sin embargo, el plazo para solicitar el examen de patentabilidad y cancelar la tasa respectiva se extendió hasta el día 10 de octubre de 2022, en razón a que los días 08 y 09 de octubre fueron sábado y domingo respectivamente, días inhábiles laboralmente en la Entidad.

Claramente establece el artículo 5 de la Decisión 486 de 2000 que:

"Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.” (Subrayado fuera de texto).

Según se evidencia, el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, no advirtió esta circunstancia y fue por ello que declaró el abandono de la solicitud de forma automática en los términos del artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, con la expedición de la Resolución N° 70553 del 10 de octubre de 2022.

Por lo tanto, existe una trasgresión de los derechos del solicitante y una violación a su debido proceso por parte de la Administración, por cuanto se impidió que hiciera uso del plazo otorgado en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de forma completa, al culminarse el trámite con la declaratoria de abandono de su solicitud, el mismo día de su vencimiento.

Ampliamente ha señalado la doctrina y la jurisprudencia relacionada con el tema que “(...) el debido proceso en actuaciones administrativas nos remite a un sistema de garantías cuya finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y, a su vez, limitar y controlar el poder que este ejerce, para que se obtengan decisiones justas conforme a las normas que regulan la materia relacionada. Es una estrecha relación entre los derechos de los asociados con las normas procesales que les garantizan su respeto por parte del Estado, en la aplicación de sus facultades constitucionales y legales.”

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema señalando que: “Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia”. Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

Agrega: “Los términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Así mismo, busca hacer efectivo el principio de igualdad procesal.”¹

Si bien los argumentos de la apoderada en el escrito de su recurso no están orientados en tal sentido, encuentra esta Superintendencia que sí se presentó una irregularidad en el cómputo de términos, situación que sin lugar a dudas constituye una violación al debido proceso de la sociedad peticionaria, que da lugar a acceder a la revocatoria solicitada.

En cuanto a la petición de examen y el pago de la tasa.

¹ Corte Constitucional - Sentencia C-012/02 Magistrado Dr. Jaime Araujo Rentería

Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

Según muestra el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado un pago que corresponde al examen de patentabilidad de la solicitud y reivindicaciones adicionales a la undécima, efectuado el día 12 de octubre de 2022 mediante recibo N° 91489 por valor de dos millones trescientos cuatro mil pesos (\$2.304.500) moneda corriente, es decir, fue realizado dos días después del vencimiento del término otorgado para tal efecto.

NC2022/0002622 - PATENTE PCT - ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y COMPOSICIONES

Datos Bibliográficos	Actuaciones	Discusiones	Histórico	Documentos	Examen	Pagos			
3 Pago (s)									
Número de solicitud	Concepto de la tasa	Cantidad	Valor del pago	Fechas de pago	Número de recibo	Número de Confirmación/CUS	Número de factura	Banco	Estado de la Transacción
NC2022/0002622	Examen de Patentabilidad de Patente de Invención								
	PCT en línea	1.191.500	2.304.000	12 oct. 2022	91489	1703100592	740151	BANCO DE BOGOTA	APROBADA
	{0} reivindicación(es) adicional(es) a partir de la reivindicación undécima (PCT Patente)	1.112.500		12 oct. 2022					

Por otra parte, aun cuando no se evidencia un memorial en el cual expresamente se solicite el examen de patentabilidad de la solicitud como lo exige la norma comunitaria, es claro que a la fecha de decisión del presente recurso se encuentran cumplidas las dos condiciones contenidas en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que existe un pago realizado por este concepto y una ratificación tácita de dicha solicitud con el escrito del recurso.

Así las cosas, considera esta Superintendencia que la solicitante estuvo atenta a cumplir con la obligación contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, sustento de la declaratoria de abandono que aquí se revisa. Por lo tanto, hay lugar a ajustar el trámite a derecho como corresponde.

De acuerdo con lo expuesto, en aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa, en especial los principios de eficacia, economía, celeridad y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de nuestra Constitución Política, accede esta Superintendencia, dadas las circunstancias de este caso en particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 70553 del 10 de octubre de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada “ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y COMPOSICIONES”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 70553 del 10 de octubre de 2022, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y COMPOSICIONES”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del mismo, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.



Resolución N° 76668

Ref. Expediente N° NC2022/0002622

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Symphogen A/S en calidad de solicitante y a la sociedad Laboratorios Legrand S.A., en calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,