

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43757

Ref. Expediente N° NC2020/0013956

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 7798 de 24 de febrero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: 'PÉPTIDOS SINTÉTICOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR NMDA CON EFECTO DE NEUROPROTECCIÓN EN MODELO DE ISQUEMIA IN-VITRO', con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante el Oficio N° 19424 de 28 de noviembre de 2022.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de mayo de 2023 con el N° NC2023/0006335, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por conducto de abogado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

"Solicito a su Despacho respetuosamente, se REVOQUE la decisión, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- 2.1 Que la tarea de respuesta al requerimiento de fondo no aparecía en la Oficina Virtual de propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio.*
- 2.2. Que aun considerando que es responsabilidad del solicitante allegar dentro del término los documentos relacionados con la tarea o los requerimientos en la Oficina Virtual de propiedad intelectual, era imposible cumplir con dicha obligación, debido que, durante el mes de febrero la página de la SIC presentó fallas que imposibilitaron el cargue de los documentos dentro del término legal previsto y fue solo hasta el 28 de febrero que se pudieron subir los documentos, conforme se evidencia en la captura de pantalla anexa.*
- 2.3. Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con los eximentes de responsabilidad se configura una fuerza mayor o caso fortuito, bajo el entendido que:*
 - 2.3.1. Es una situación irresistible para el solicitante, quien no podía evitar el acaecimiento de la falla en la Oficina Virtual de propiedad intelectual, ni superar sus consecuencias.*
 - 2.3.2. Es imprevisible, en tanto el sistema suele funcionar con normalidad y el solicitante puede cargar los documentos solicitados dentro del término.*
 - 2.3.3. Es externo respecto del obligado, quien no puede intervenir en la situación de falla, lo que le imposibilitó cumplir su deber u obligación de cargar la respuesta al requerimiento dentro del término legal previsto.*

Resolución N° 43757

Ref. Expediente N° NC2020/0013956

2.4. *Que al presentarse una falla en el sistema que no es imputable al solicitante, se configura como un evento de fuerza mayor o caso fortuito que debe ser tenido en cuenta para dar continuidad con el trámite de concesión y registro de la patente solicitada, salvo que la Superintendencia logre demostrar que el sistema se mantuvo constante, es decir, que no presentó intermitencias o fallas en su funcionamiento, durante el 24 y 27 de febrero.”*

TERCERO: 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 los antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se denegó la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una revisión de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo encontrando que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, presentó la solicitud de Patente de Invención titulada ‘PÉPTIDOS SINTÉTICOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR NMDA CON EFECTO DE NEUROPROTECCIÓN EN MODELO DE ISQUEMIA IN-VITRO’.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 19424 de 28 de noviembre de 2022, la Dirección de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, requirió a la solicitante para que se pronunciara frente a las objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto, en dicho Oficio se comunicó a la Universidad solicitante la necesidad de presentar la lista de secuencias de aminoácidos en forma separada de la descripción, bajo el título: “*Listado de secuencias*” de acuerdo con el estándar ST. 25, y se le aclaró que la descripción menciona las secuencias de aminoácidos SEQ ID NO: 1 a 5, las cuales deben estar debidamente referenciadas en el listado de secuencias. Adicionalmente, la invención se cuestionó por falta de nivel inventivo a partir del antecedente D1 WO2017109756, que evidencia que la materia reivindicada se deriva del arte previo.

Dicho oficio fue notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia, informándole a la solicitante que en caso de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente.

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N°19424, la Universidad solicitante no atendió el requerimiento formulado ni se manifestó frente a las objeciones y sugerencias de carácter técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de patentabilidad realizado a la creación propuesta.

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, se expidió la Resolución N°7798 de 24 de febrero de 2023, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte de la solicitante frente al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 19424 de 28 de noviembre de 2022.

Normativa aplicable al caso

Resolución N° 43757

Ref. Expediente N° NC2020/0013956

El artículo 45 de la citada Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que el solicitante no respondiera a la notificación, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” -Subraya fuera del texto original-.

Sobre este tópico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda incoada ante el Consejo de Estado bajo el Expediente núm. 2008 00071 00, concluyó¹:

“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad jurídica en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturaleza no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada. (...).”

Revisada la actuación administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 19424 de 28 de noviembre de 2022, la solicitante contaba con un término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de dicho Oficio, para presentar respuesta frente a las objeciones de carácter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

No hubo respuesta al requerimiento de fondo

¹ Proceso 44 -IP-2011.

Resolución N° 43757

Ref. Expediente N° NC2020/0013956

Como se dijo, el artículo 45 de la Decisión 486 es claro al establecer que si la Oficina encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente notificará al solicitante y este debe responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez por solicitud oportuna del interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 29 de noviembre de 2022, el plazo de sesenta días con el cual contaba el solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 23 de febrero de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia en el sistema de trámites de la Oficina respuesta alguna por parte del interesado, como tampoco petición de la prórroga de términos, por otros treinta (30) días adicionales, que permite la normativa andina.

De esa manera, en principio, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de esta obligación, al establecer el artículo 45 que si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente, como en efecto se resolvió en el caso bajo estudio.

Frente a los argumentos expuestos en el recurso

La recurrente básicamente alega *“que la tarea de respuesta al requerimiento de fondo no aparecía en la Oficina Virtual de propiedad intelectual de la Superintendencia (...).Que aun considerando que es responsabilidad del solicitante allegar dentro del término los documentos relacionados con la tarea o los requerimientos en la Oficina Virtual de propiedad intelectual, era imposible cumplir con dicha obligación, debido que, durante el mes de febrero la página de la SIC presentó fallas que imposibilitaron el cargue de los documentos dentro del término legal previsto y fue solo hasta el 28 de febrero que se pudieron subir los documentos, conforme se evidencia en la captura de pantalla anexa.”*

Sobre el particular, es oportuno reiterar que en este caso habiéndose notificado el requerimiento el día 29 de noviembre de 2022 el plazo de sesenta días con el cual contaba la solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 23 de febrero de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia en el expediente bajo análisis respuesta alguna por parte de la interesada, pese a que la tarea *“Respuesta a requerimiento”* estuvo disponible en la bandeja de entrada de la solicitante hasta la fecha de vencimiento del término otorgado, de lo cual se le advirtió mediante discusión de fecha 28 de noviembre de 2022, según se evidencia en el Sistema SIPI.

En relación con el memorial que indica la recurrente fue presentado el 28 de febrero de 2023, se observa que fue ingresado por fuera del término legal señalado, es decir, cuando ya había fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para darle cumplimiento al requerimiento. Adicionalmente, según se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), el usuario ingresó en esa fecha el memorial como un documento complementario, dado que la tarea *“Respuesta a requerimiento”* ya no estaba disponible en la plataforma, debido a que ya había vencido el plazo legal establecido para responder al requerimiento hecho por la Oficina, de manera que al no allegar los documentos pertinentes de manera oportuna en la tarea correspondiente el sistema no los registra.

Resolución N° 43757

Ref. Expediente N° NC2020/0013956

Por lo demás, en cuanto a que “...durante el mes de febrero la página de la SIC presentó fallas que imposibilitaron el cargue de los documentos dentro del término legal previsto...”, es importante resaltar que las dos capturas de pantalla que se anexan con el recurso son del 24 y 27 de febrero, o sea, fueron tomadas por fuera del plazo establecido para responder, por lo tanto no son evidencia de lo dicho por la recurrente. Adicionalmente, a esas fechas ya no estaba disponible la tarea de respuesta en la plataforma, porque, como se explicó, una vez vencido el término se cierra la tarea de respuesta correspondiente en el sistema de trámites y los documentos que se radiquen posteriormente como complementarios se consideran extemporáneos.

Así pues, no se evidencia razón o evidencia alguna que justifique la no respuesta oportuna a las observaciones de carácter técnico que le fueron trasladadas durante el examen de fondo mediante el Oficio N°19424, el cual fue debidamente notificado el día 29 de noviembre de 2022, según se observa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de esta Oficina. Tampoco se demuestra que se configure un evento de fuerza mayor o caso fortuito y no basta alegarlo para así considerarlo. De ese modo, se insiste que la decisión impugnada está debidamente fundamentada y acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con lo prescrito en el artículo 45 en cita.

Así las cosas, no queda más que ratificar que la solicitante no cumplió con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite, por lo tanto, la consecuencia a darse es la que fija el artículo 45 citado, sustento legal de la denegación de la patente; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión que aquí se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 7798 de 24 de febrero de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARÍA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.07.31
17:01:09 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.