

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 7214 de 23 de febrero de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA MMP11 PARA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER DE OVARIO Y OTROS TIPOS DE CÁNCER”, 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.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de mayo de 2023 con el N° NC2023/0006331, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Inicia el apoderado del solicitante realizando una recapitulación de las actuaciones de la solicitud de patente de invención tramitada bajo el radicado N° NC2021/0007233, hasta recapitular el requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina mediante el Oficio N° 19094 del 28 de noviembre de 2022.

Sobre el requerimiento antes indicado, manifestó que el 22 de febrero de 2023 mediante la Oficina Virtual para la Propiedad Industrial -SIPI-, solicitó prórroga por el término de 30 días adicionales para atender el requerimiento en cuestión, efectuando el pago de la tasa correspondiente, en consonancia con lo permitido por la normatividad antes mencionada.

A pesar de ello, el apoderado del solicitante manifestó que por un error atribuible a -SIPI-, el pago no fue tenido en cuenta y se emitió la Resolución N° 7214 del 23 de febrero de 2023 “*Por la cual se deniega una solicitud de Patente de Invención*”, al no haberse dado respuesta al requerimiento de fondo efectuado en el oficio antes mencionado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Indicó que a pesar de la emisión de la resolución en cuestión, el 10 de abril de 2023 dio respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 19094, formulando una modificación al capítulo reivindicatorio y dando argumentos con los cuales pretende superar las objeciones de orden técnico a la patentabilidad de la solicitud por el representada, así como, indicó que presentó el pago de la tasa por concepto de

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

modificación del capítulo reivindicatorio, reivindicaciones adicionales a partir de la undécima reivindicación y un examen patentabilidad adicional.

Como argumentos y fundamentos del recurso de reposición, manifestó el apoderado, que la solicitud de prórroga para atender el requerimiento que le fue efectuado mediante el Oficio N° 19094 fue presentada de manera oportuna y dentro de los marcos normativos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que el término de respuesta inicial finalizaba el 22 de febrero de 2023, fecha en la que aún podía solicitar la prórroga correspondiente. Indicó además, que al confirmar que el pago había sido registrado, y con el ánimo de impedir la expedición de la resolución de negación por falta de respuesta se comunicó con el equipo de sistemas e informática de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes, conforme lo indicado en el recurso le manifestaron que el pago había sido recibido y que el plazo de respuesta se había ampliado hasta el 10 de abril de 2023.

Sin embargo, el término de respuesta no se modificó dentro de la tarea asignada a su usuario en SIPI, por lo que se presentó la respuesta dentro del término correspondiente a pesar de la no modificación, es decir, el 10 de abril de 2023 mediante un complemento de información; sin embargo la resolución objeto de este recurso fue expedida por un “error del sistema únicamente atribuible a la SIC, esa entidad no revocó dicha Resolución en virtud de sus capacidades constitucionales”, indicó además, que su poderdante *“no está obligado a asumir la sanción de negación de su solicitud de patente derivada de la supuesta falta de respuesta oportuna, puesto que la supuesta omisión del término para responder a los requerimientos del examen de fondo se debió exclusivamente a un evento digital propio de la plataforma que ha diseñado y dispuesto la SIC para la relación con los solicitantes y sus apoderados, como se demuestra ampliamente con la evidencia aportada con este escrito.”*

De igual forma manifestó que nadie tiene por qué soportar cargas más allá de sus responsabilidades, por lo que en el *“escenario del trámite de solicitudes de patente, el artículo 45 de la Decisión 486 citado anteriormente, ordena un plazo de sesenta días prorrogables por treinta días más para responder al requerimiento solicitado. De esta forma, únicamente está dentro de la responsabilidad y dentro de la carga del interesado el dar respuesta a las objeciones efectuadas a la solicitud, en dicho término y en caso de solicitar la prórroga, realizar el pago correspondiente de la tasa que avala dicha solicitud. Como se describió en el acápite de antecedentes y en el punto anterior, esta carga fue cumplida en forma y durante el término establecido para ello.”*

A partir de lo expuesto, solicitó que se revoque de forma completa la Resolución N° 7214 de 2023 y en su lugar se realicen los ajustes necesarios en SIPI, a fin de que se reconozca la solicitud de prórroga, el pago de la tasa respectiva y en consecuencia de tenga en consideración la respuesta allegada con ocasión del requerimiento contenido en el Oficio N° 19094 el pasado 10 de abril de 2023, o de manera subsidiaria, se le indique cual sería el término para la presentación de la prórroga para aportar la respuesta al examen en cuestión.

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

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

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 lo siguiente:

En primer lugar la solicitud de patente de invención tramitada bajo el radicado N° NC2021/0007233, es resultado de la presentación de una solicitud divisional respecto de la solicitud parental N° NC2019/0008008, la cual fue admitida a trámite el 20 de abril de 2021.

De igual forma, se advierte que la solicitud fue objeto dos requerimientos con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo el Oficio N° 19094 del 25 de noviembre de 2022, el último emitido, por parte de esta Superintendencia, cuya término inicial de respuesta vencía el 22 de febrero de 2022. 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.

Sin embargo, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio, el 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 los artículos 45, se expidió la Resolución N° 7214 del 23 de febrero de 2023, por medio de la cual se denegó el privilegio de patente solicitado, al considerar que no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo. Dicha resolución fue notificada de conformidad con el procedimiento dispuesto en el literal a) del numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia el 2 de mayo de 2023.

De igual forma, esta Oficina no puede pasar por alto en la revisión de los antecedentes administrativos, que dentro de la pestaña de pagos de la solicitud de patente de invención con radicado N° NC2021/0007233 se aprecia que el 22 de febrero de 2023 mediante el recibo N° 152992 se efectuó el pago de la tasa por concepto de prórroga en los términos del artículo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De igual forma, se advierte que el día 10 de abril de 2023, se allegaron los documentos 09-01, 09-02, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08 y 09-09, como complementos de información, así mismo, el día 11 de abril de 2023 mediante el recibo N° 165519 se canceló el valor de la tasa correspondientes a una modificación sobre el capítulo reivindicatorio de la solicitud bajo estudio, reivindicaciones adicionales a partir de la undécima reivindicación y un examen de patentabilidad adicional.

Normas aplicables al caso

El artículo 45 de la 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

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

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.”

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. (...).”

Caso concreto

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 del interesado.

¹ Proceso 44 -IP-2011

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado en debida forma el Oficio N° 190494 del 25 de noviembre de 2023, el pasado 28 de noviembre de 2022, el plazo de sesenta días con el cual contaba la solicitante para presentar la respuesta se extendió hasta el día 22 de febrero de 2023, lapso dentro del cual no se evidencia de manera inicial en el Sistema de Información de Propiedad Industrial respuesta alguna por parte del interesado.

De esa manera, 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.

Sin embargo, tampoco es menos cierto, que dentro de dicho plazo si obra en el expediente una solicitud de prórroga por un término adicional de 30 días para atender el requerimiento contenido en el oficio antes mencionado, esto, como quiera que el 22 de febrero de 2023 el solicitante efectuó el pago de la tasa por concepto de solicitud de prórroga para atender el requerimiento contenido en el Oficio N° 190494 del 25 de noviembre de 2023; lo que en principio lleva a considerar que la Resolución N° 7214 del 23 de febrero de 2023, fue expedida en indebida forma.

Siendo así, al verificar las actuaciones desplegadas dentro del trámite, se advierte que el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, generó la anotación de la prórroga respectiva, y en consecuencia anotó como nueva fecha de vencimiento de la tarea de respuesta al requerimiento antes aludido el 10 de abril de 2023, sin embargo, por un error de operatividad, se emitió la resolución en cita sin considerar que el término de respuesta había sido objeto de prórroga, pues, además de haberse solicitado de forma oportuna, la tasa requerida por tal solicitud fue oportunamente acreditada por el apoderado de la solicitante.

En este orden de ideas y sin realizar mayores consideraciones, esta Oficina encuentra que existe mérito para acceder a la solicitud formulada con ocasión del recurso de reposición bajo estudio, es decir, revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución N° 7214 del 23 de febrero de 2023, como quiera que la misma se fundamenta en la no respuesta oportuna al requerimiento de fondo efectuado mediante el Oficio N° 190494 del 25 de noviembre de 2023, cuando, de conformidad con lo expuesto, en precedencia, es que si existió una respuesta o acción por parte del apoderado de la solicitante, en este caso, solicitar la respectiva prórroga; por lo en la parte resolutive de este acto administrativo se dispondrá lo correspondiente a la revocatoria de la ya mencionada resolución.

De la etapa a la que se remitirá el trámite de la solicitud de patente de invención N° NC2021/0007233.

Como consecuencia de la determinación de acceder a la revocatoria de la Resolución N° 7214 del 23 de febrero de 2023 expuesta en precedencia, es pertinente determinar el trámite que deberá seguir o continuar la solicitud de patente de invención N° NC2021/0007233. Para tal fin, esta Oficina advierte que el apoderado de la solicitante, dentro del término que inicialmente correspondió a la prórroga oportunamente por él solicitada; allegó el día 10 de abril de 2023, respuesta al Oficio N° 190494 del 25 de noviembre de 2023, la cual, para todos los efectos será se considerará como oportunamente allegada al trámite.

Resolución N° 58608

Ref. Expediente N° NC2021/0007233

Por lo tanto, se ordenará dar continuidad al trámite de la presente solicitud, que para todos los efectos será el desarrollo del examen de patentabilidad dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a fin de que se analice la respuesta allegada por el apoderado de la solicitante el día 10 de abril de 2023, así como, la procedencia de las modificaciones presentadas sobre el capítulo reivindicatorio y la petición de un nuevo examen de patentabilidad, lo anterior, una vez la presente resolución haya sido notificada y se encuentre debidamente ejecutoriada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: REVOCAR en todas y cada una de sus partes la Resolución N° 7214 de 23 de febrero de 2023, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación titulada *“PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA MMP11 PARA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER DE OVARIO Y OTROS TIPOS DE CÁNCER”*, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: REMITIR el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se disponga todo lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.09.28
12:01:09 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.