



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

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:

Que, mediante Resolución N° 31482 de 6 de junio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió no acceder a la solicitud de compensación mediante restauración del término de vigencia de la patente de invención correspondiente a la creación titulada: 'ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS' contenida en el radicado N° 02083309, presentada por la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, al establecer que no le resulta aplicable el Decreto 1074 de 2015, normativa que recoge las disposiciones del Decreto 1873 de 2014.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de junio de 2023 con el N° NC2023/0008007, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

“Violación del Decreto 1873 de 2014, normatividad recogida en el Decreto 1074 de 2015

Mediante la Resolución N° 31482 del 6 de junio de 2023, la Superintendencia de Industria y comercio violó por interpretación errónea del Decreto 1873 de 2014, normatividad recogida en el Decreto 1074 de 2015, ya que como se demostrará a continuación en el presente recurso, la normatividad que dio aplicación a la profundización sobre el ámbito de la compensación mediante restauración del término de vigencia de la patente de invención por retrasos irrazonables en su tramitación, si aplica al presente caso por las siguientes razones:

La solicitud de patente de invención objeto de la presente solicitud de compensación mediante restauración del término de vigencia en Colombia, corresponde a una solicitud de patente con radicado N° 02083309, fase nacional basada en la solicitud internacional PCT/US2001/009338, la cual se presentó internacionalmente el 20 de marzo de 2001, esta fecha es la que se toma como fecha de presentación para Colombia, y para contar sus 20 años de vigencia, tal como lo expidió la resolución N° 74455 del 24 de octubre de 2022 que otorgó esta patente.

Es decir, la presente invención fue presentada el 20 de marzo de 2001 y solo hasta el año 2009 la solicitud fue decidida mediante una negación por parte de esta Oficina, lo cual representa un total de ocho (8) años en tomar una decisión sobre la patentabilidad o no de la misma.



Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

Con ocasión de la ilegalidad de los actos administrativos que decidieron la solicitud, fue necesario iniciar un proceso judicial ante el Consejo de Estado que determinó la nulidad de la Resolución N° 28062 del 29 de mayo de 2009 y de la Resolución N° 51433 del 2 de octubre de 2009 y ordenó a esta Superintendencia conceder la patente de invención para la creación denominada “ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS” y, como consecuencia de ello, mediante la Resolución N° 74455 del 24 de octubre de 2022 se otorgó la patente de invención, **21 años después de haber sido solicitada.**

Es importante, resaltar que en el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorga la patente, es decir, el 24 de octubre de 2022 **se revive el proceso administrativo**, y por lo tanto, si es aplicable la normatividad en materia de compensación mediante restauración del término de vigencia de una patente al caso en concreto, pues la entrada en vigencia en Colombia de dicha figura fue a partir del 29 de septiembre de 2014, y el otorgamiento de la patente fue el 24 de octubre de 2022.

Además, la demora en su otorgamiento se debe a las demoras en el trámite administrativo, pues si la SIC hubiera analizado correctamente la patente y hubiera aplicado la norma adecuadamente (artículos 14 y 18 de la Decisión 486), hubiese concedido esta patente en tiempo y no posterior a su vencimiento.

Por lo tanto, de conformidad con el Decreto 1074 de 2015, en el que se compilaron las disposiciones reglamentarias mediante el Decreto 18 de 2014 (sic):

‘se deberá otorgar una compensación de plazo de duración de la patente mediante restauración cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente siempre que esta no sea para producto farmacéutico... (...)... Un retraso irrazonable incluye un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior...’.

En este caso en particular, se cumplen las 2 condiciones del Decreto 1074 de 2015: a) **La patente de invención no protege un producto farmacéutico sino un compuesto insecticida**, y b) **La Superintendencia incurrió en un retraso de más de 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud en otorgar la patente.**

Por lo tanto, dicha compensación se debe otorgar por todo el plazo que ha transcurrido desde el 20 de marzo de 2006. Lo anterior, por cuanto al tomar la SIC más de ocho años en emitir una decisión, sumado al hecho de que la decisión de negatoria fue ilegal, lo cual conllevó la necesidad de iniciar un proceso judicial para la declaratoria de nulidad de estas resoluciones y la reapertura del proceso para la concesión de la patente, es claro que se ha generado un retraso injustificado de más de 15 años, ya que si la SIC hubiera analizado correctamente la patente y hubiera aplicado la norma adecuadamente (artículos 14 y 18 de la Decisión 486), hubiese concedido esta patente en tiempo y no posterior a su vencimiento.

El negar esta compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración en este caso en particular, en el que la SIC claramente incurrió en un retraso injustificado en otorgar la patente, va en un claro detrimento de la patente y de los derechos que se le confiere al titular de la patente, como los establecidos en los artículos 50 y 51 de la Decisión 486. Además, hace inaplicable el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Decreto Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), pues en este caso, la SIC otorgó la patente 20 años después de su presentación.

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

Bajo dicho panorama, respetuosamente solicitó que se revoque la Resolución 31482 de fecha 6 de junio de 2023, y en su lugar, se conceda la solitud de compensación mediante restauración del término de vigencia de la patente de invención contenida en el radicado N° 02083309, presentada por la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, mediante la restauración del término de vigencia de la patente por un plazo de quince (15) años contados desde la fecha de otorgamiento de la misma por parte de esta Superintendencia.”

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”.

Antecedentes Administrativos

El día 17 de septiembre de 2002 bajo el expediente referenciado N° 02083309, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, presentó por vía del PCT la solicitud de patente de invención titulada ‘ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS’, correspondiente a la Solicitud Internacional PCT/US01/009338 del 20 de marzo de 2001.

Concluido el procedimiento de obtención de patente previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la Resolución N° 28062 del 29 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar la patente de invención a la creación denominada ‘ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS’, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

Con escrito radicado el 2 de julio de 2009, la sociedad interesada interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con el objeto de que se revocara y, en su lugar, se concediera el privilegio de patente de invención solicitado. Sin embargo, mediante la Resolución N° 51433 del 2 de octubre de 2009, se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 28062, confirmándose la decisión de denegar el privilegio de patente solicitado y quedando agotada la vía gubernativa.

En vista de lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 3 de marzo de 2010, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY presentó demanda en contra de las mencionadas Resoluciones Nos. 28062 y 51433 de 2009, ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, bajo el radicado 110010324000201000108-00.

Mediante sentencia del 4 de agosto de 2022, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones en cita, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la solicitud contenida en el radicado N° 02083309, y, como consecuencia, ordenó a título de restablecimiento del derecho la concesión de la patente en cuestión.

Dando cumplimiento a lo ordenado en dicho fallo, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución N° 74455 del 24 de octubre de 2022, por medio de la cual otorgó patente de invención para la creación titulada: ‘ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS’, con vigencia desde el 20 de marzo de 2001 hasta el 20 de marzo de 2021, advirtiendo

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

que contra la misma no procedía recurso alguno por corresponder a un acto de ejecución de una orden judicial.

Posteriormente, con escrito del 2 de noviembre de 2022, bajo el radicado N° IT2022/0009659, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, solicitó una compensación del plazo de duración de la patente referenciada mediante restauración de 15 años de vigencia de la patente, contados desde la fecha de otorgamiento de la patente por parte de la SIC., con base en lo establecido en el Decreto 1873 del 29 de septiembre de 2014.

Mediante la Resolución N° 31482 del 6 de junio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió no acceder a la solicitud de compensación mediante restauración del término de vigencia de la patente de invención contenida en el radicado N° 02083309, presentada por la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, al considerar que no le resulta aplicable el Decreto 1074 de 2015, norma posterior que compila las disposiciones del Decreto 1873 de 2014.

Marco jurídico del asunto

En cuanto al plazo de duración de una patente de invención, el artículo 50 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina es claro al establecer:

“Artículo 50- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.”

Sobre la figura de la compensación por retrasos irrazonables en el trámite, el literal d) del artículo 1 de la Decisión 689 de 2008 de la Comisión de la Comunidad Andina, estipula lo siguiente:

“Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

(...).

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.”

A su turno, el Decreto 1873 del 29 de septiembre de 2014, por el cual se reglamenta la compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración, estableció:

Artículo 1°. Compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 1° de la Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

siempre que esta no sea para producto farmacéutico, compensará por una sola vez al titular de la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duración de la patente.

Para efectos de calcular el término de la restauración del plazo de vigencia de la patente, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá presente las siguientes reglas:

- a) Por cada día calendario de duración del retraso irrazonable se otorgará un día calendario de restauración.*
- b) El plazo de restauración otorgado comenzará a contabilizarse desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.*
- c) Durante el término de restauración del plazo de vigencia de la patente, el titular conservará los mismos derechos y obligaciones y estará sujeto a las mismas excepciones y limitaciones que la patente le otorgó, de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.*
- d) La restauración no exceptuará del pago de las tasas de mantenimiento a que haya lugar, una vez otorgada la patente.*

Artículo 2°. *Términos para determinar la compensación por retrasos. Un retraso irrazonable incluye un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior, siempre y cuando los periodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no estén incluidos en la determinación de dichos retrasos.*

Artículo 3°. *Procedimiento para la aplicación del plazo por restauración. Para los efectos del artículo 1° del presente decreto, el titular de la patente deberá solicitar la restauración del plazo dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que conceda la patente.*

En la solicitud de restauración del plazo de duración, el titular deberá indicar el retraso que considera no le es atribuible y el plazo de restauración correspondiente.

La decisión de restauración del plazo de duración de la patente será proferida mediante acto administrativo debidamente motivado y determinará la nueva vigencia de la misma, si hay lugar a ella. Dicho acto administrativo será inscrito en el registro de la propiedad industrial a efectos de dar publicidad frente a terceros.”

Posteriormente el Decreto 1074 de 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, compiló entre otras normas reglamentarias preexistentes el citado Decreto 1873 del 2014, al disponer en el Capítulo 22 del Libro 2, lo siguiente:

“COMPENSACION DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA PATENTE MEDIANTE RESTAURACION

ARTÍCULO 2.2.2.22.1. Compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración. *De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 1 de la Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente siempre que esta no sea para producto farmacéutico, compensará por una sola vez al*

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

titular de la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duración de la patente.

Para efectos de calcular el término de la restauración del plazo de vigencia de la patente, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá presente las siguientes reglas:

Por cada día calendario de duración del retraso irrazonable se otorgará un día calendario de restauración.

El plazo de restauración otorgado comenzara a contabilizarse desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.

Durante el término de restauración del plazo de vigencia de la patente, el titular conservará los mismos derechos y obligaciones y estará sujeto a las mismas excepciones y limitaciones que la patente le otorgo, de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

La restauración no exceptuara del pago de las tasas de mantenimiento a que haya lugar, una vez otorgada la patente.

(Decreto 1873 de 2014, art. 1)

ARTÍCULO 2.2.2.22.2. Términos para determinarla compensación por retrasos. *Un retraso irrazonable incluye un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior, siempre y cuando los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no estén incluidos en la determinación de dichos retrasos.*

(Decreto 1873 de 2014, art. 2)

ARTÍCULO 2.2.2.22.3. Procedimiento para la aplicación del plazo por restauración. *Para los efectos del artículo 2.2.2.22.1. del presente Decreto, el titular de la patente deberá solicitar la restauración del plazo dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que conceda la patente.*

En la solicitud de restauración del plazo de duración, el titular deberá indicar el retraso que considera no le es atribuible y el plazo de restauración correspondiente.

La decisión de restauración del plazo de duración de la patente será proferida mediante acto administrativo debidamente motivado y determinará la nueva vigencia de la misma, si hay lugar a ella. Dicho acto administrativo será inscrito en el registro de la propiedad industrial a efectos de dar publicidad frente a terceros.

(Decreto 1873 de 2014, art. 3). (...)."

Improcedencia de la solicitud de restauración del plazo de duración

Básicamente argumenta la sociedad recurrente “que en el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorga la patente, es decir, el 24 de octubre de 2022 **se revive el proceso administrativo**, y por lo tanto, si es aplicable la normatividad en materia de compensación mediante restauración del término de vigencia de una patente al caso en concreto, pues la entrada en vigencia en Colombia de dicha

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

figura fue a partir del 29 de septiembre de 2014, y el otorgamiento de la patente fue el 24 de octubre de 2022.” -Negrilla del texto original-

Al respecto se aclara que con la expedición de la Resolución N° 74455 del 24 de octubre de 2022, por medio de la cual otorgó patente de invención para la creación titulada ‘ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS’, con vigencia desde el 20 de marzo de 2001 hasta el 20 de marzo de 2021, no se revive el procedimiento administrativo, dado que esta resolución, contra la cual no procede recurso alguno, se trata de un mero acto de ejecución de la orden impartida en el fallo judicial proferido el 4 de agosto de 2022, dentro del proceso N° 110010324000201000108-00, a favor de la accionante E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

Es de recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia relacionada, los actos administrativos de ejecución son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado, en los cuales no se encierra una expresión de voluntad de la Administración sino la orden concreta de un juez. Por eso, la jurisprudencia los ha catalogado como actos que no son enjuiciables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a menos que se aparten de la decisión judicial o la modifiquen que no es este caso.

De manera que es a consecuencia de la orden impartida en la sentencia judicial que la Superintendencia de Industria y Comercio concede la patente de invención ‘ANTRANILAMIDAS INSECTICIDAS’ a favor de la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, mediante la Resolución N° 74455, por un plazo de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud referenciada, por lo tanto, con una vigencia del 20 de marzo de 2001 hasta el 20 de marzo de 2021.

En este orden, no es de recibo el argumento del recurrente, según el cual *“en el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorga la patente, es decir, el 24 de octubre de 2022 se revive el proceso administrativo, y por lo tanto, si es aplicable la normatividad en materia de compensación...”*. Adicional, hay que tener en cuenta que la solicitud en su oportunidad surtió el procedimiento de concesión de conformidad con el Título II, Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y quedó concluido el 2 de octubre de 2009 al resolverse el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de denegación de la patente. Y la posterior Resolución N° 74455 de 2022, frente a la cual no procede recurso alguno, sólo se limita a cumplir una orden judicial.

Por otra parte, como se desprende de la misma Resolución, la patente fue concedida con posterioridad a su vencimiento, es decir que para el 24 de octubre de 2022, fecha en que fue otorgada la patente, había fenecido el término de protección, lo que normalmente no hace posible restablecer la vigencia de la misma. Al respecto, según el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la patente tendrá un plazo de duración de veinte (20) años en el País Miembro, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que solo será durante dicho período de tiempo cuando se podrá ejercer y reclamar la observancia de los derechos conferidos por la patente. Una vez transcurrido este tiempo la materia patentada pasa a ser de dominio público

Claro que si procediera la compensación en los términos previstos en el artículo 2.2.2.1.22.1 del Decreto 1074 de 2015, durante el término restaurado el titular conservará los mismos derechos y obligaciones que en el período de vigencia contemplado en el

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

artículo 50 de la Decisión 486. En todo caso, para beneficiarse de la compensación el titular deberá indicar (i) el retraso que considera no le es atribuible y (ii) el plazo de restauración correspondiente. Teniendo siempre presente que las patentes de productos farmacéuticos están excluidas del otorgamiento de plazos de compensación.

Asegura también la sociedad recurrente que le es aplicable la normatividad en materia de compensación, porque *“...la entrada en vigencia en Colombia de dicha figura fue a partir del 29 de septiembre de 2014, y el otorgamiento de la patente fue el 24 de octubre de 2022.”*

Sobre el particular, es importante precisar que son susceptibles de invocar la compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración las solicitudes que hayan tenido fecha de presentación nacional a partir del 29 de septiembre de 2014, que es la fecha de entrada en vigor del Decreto 1873 de 2014, por el cual se reglamenta en Colombia la compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración.

En este sentido, es importante no perder de vista que es la fecha de presentación de la solicitud de patente la que debe tenerse en consideración para todos los efectos legales relacionados con la misma, a saber: el derecho a reclamar prioridad sobre la invención, la determinación de la fecha de prioridad para efectos del examen de patentabilidad, el inicio del plazo de vigencia a partir del cual surgen derechos para el titular y obligaciones a su cargo. Por lo tanto, una patente con una fecha de presentación anterior al 29 de septiembre de 2014 no podrá beneficiarse de la figura de la compensación, puesto que el evento que determina si se aplica o no esta figura es su fecha de presentación, y de hacerlo se estaría desconociendo el principio de irretroactividad de la ley.

De lo anterior se tiene que las patentes que hayan sido solicitadas con anterioridad al 29 de septiembre de 2014, no podrán beneficiarse del plazo de compensación, dado que antes de esa fecha, aunque ya había sido expedida la Decisión 689 de 2008 de la Comisión de la Comunidad Andina que facultaba a los países miembros para desarrollar y profundizar algunas disposiciones de la Decisión 486, -como es establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente-, no existía regulación en Colombia que desarrollara dicha figura jurídica.

En el caso concreto de la patente de invención bajo revisión, cuya solicitud fue presentada por vía del PCT el 17 de septiembre de 2002 bajo el expediente referenciado N° 02083309, no existía regulación alguna sobre dicha figura, tal como se manifestó en la Resolución N° 31482 de 6 de junio de 2023 objeto de impugnación:

“Bajo la precisión anterior, conviene indicar que a la fecha de entrada en fase nacional en Colombia de la solicitud de patente de invención en cuestión, mediante el radicado N° 02083309, es decir, el 17 de septiembre de 2002, las normas relativas a la compensación en materia del plazo de vigencia de la patente de invención no existían en el marco del Régimen Común de Propiedad Industrial Andino, pues la legislación andina que permitió la aplicación y profundización sobre dicha temática solo se dio hasta el año 2008.” (Pág. 6 de 10 de la Resolución N° 31482).

Adicional a lo anterior, en dicho acto administrativo, bien se aclara que para la fecha de emisión de la Resolución N° 51433 del 2 de octubre de 2009, por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmándose la decisión de denegar el privilegio de patente

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

solicitado y dando por terminado el procedimiento administrativo, tampoco había regulación en Colombia que permitiera dar aplicación a esta figura de la compensación. Dice al respecto lo siguiente:

“Así las cosas, si bien es cierto, para la fecha en que se había resuelto el recurso de reposición mediante la Resolución N° 51433 del 2 de octubre de 2009, ya había sido expedida la Decisión 689 de 2008, la cual en el literal d) de su artículo 1 autorizó a los Estados miembros de la Comunidad Andina para que, si a bien lo consideraban, desarrollasen y profundizasen, mediante el principio de complemento indispensable, disposiciones para la compensación al titular de la patente por los retrasos irrazonables en el trámite de otorgamiento de la misma, lo cierto es que dicho complemento solo fue desarrollado en Colombia mediante el Decreto 1873 de 2014, normatividad posteriormente recogida en el Decreto 1074 de 2015.

De lo anterior, es posible concluir que la normativa anterior no resulta aplicable a la patente de invención objeto de su solicitud de compensación, en la medida que a la fecha en la que el trámite administrativo fue concluido, de conformidad con la precisión que sobre tal situación ha realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, el 2 de octubre de 2009, no existía en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de compensación y restauración del término de patentes. Debe tenerse de presente que las normas jurídicas surten sus efectos una vez son expedidas observando las formalidades que para tal finalidad han sido establecidas y sobre las situaciones y expectativas de derecho que, a partir de su vigencia, se desarrollen. Por lo tanto, es claro que a la patente de invención ya mencionada no le resulta aplicable la normativa en cuestión.” (Pág. 6 y 7 de 10 de la Resolución N° 31482).

De manera que esta Oficina ha sido clara al señalar que a la patente bajo análisis no le resulta aplicable la normatividad en materia de compensación mediante restauración del término de vigencia, dado que dicha figura jurídica solo resulta aplicable a partir del 29 de septiembre de 2014, que es la fecha de entrada en vigor del Decreto 1873 de 2014, fecha muy posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la patente en cuestión, incluso proferido cuando ya había concluido el procedimiento administrativo al haberse decidido el recurso administrativo formulado contra la decisión de denegación

Dice la recurrente que *“la demora en su otorgamiento se debe a las demoras en el trámite administrativo, pues si la SIC hubiera analizado correctamente la patente y hubiera aplicado la norma adecuadamente (artículos 14 y 18 de la Decisión 486), hubiese concedido esta patente en tiempo y no posterior a su vencimiento.”*

En el caso de la Resolución N° 51433 del 2 de octubre de 2009, por la cual se resuelve un recurso de reposición, confirmando la decisión de denegar la patente de invención proferida por la Superintendente de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 28062 del 29 de mayo de 2009, se considera que se está en presencia de un acto administrativo por medio del cual se culminó una actuación administrativa, dotando de firmeza y ejecutoriedad al acto impugnado.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el inciso 1° del artículo 91 del CPACA prevé que *“...salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo...”*.

Sobre este tópico, el honorable Consejo de Estado ha dicho: *“Es importante señalar que el hecho de que el carácter ejecutorio de los actos administrativos opere desde el*

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

momento en que estos adquieren firmeza tiene su explicación en la presunción de legalidad que los cubre, en virtud de la cual, a partir de entonces y mientras que no sean declarados nulos judicialmente, debe entenderse que se profirieron de conformidad con el ordenamiento jurídico. Así las cosas, presumir la legalidad de la decisión administrativa permite que esta se haga definitivamente obligatoria tanto para la administración como para los administrados desde que ha quedado ejecutoriada.”¹

De manera que, tal como lo ha sostenido este Despacho, respecto de las Resoluciones Nos. 28062 y 51433 de 2009, una vez quedaron en firme, operó su carácter ejecutorio y se entendieron proferidas de conformidad con la normatividad vigente y solo hasta el 4 de agosto de 2022 fue desvirtuada dicha presunción de legalidad por el Consejo de Estado al declararlas nulas y restablecer el derecho del solicitante ordenando la concesión del privilegio de patente de invención, fallo que una vez notificado la Superintendencia acató mediante la Resolución N° 74455 del 24 de octubre de 2022, otorgando la patente según lo previsto en la Decisión 486 por un plazo de duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, razón por la que quedó emitida con posterioridad a su vencimiento, como dice la recurrente.

Asegura la recurrente que *“en este caso en particular, se cumplen las 2 condiciones del Decreto 1074 de 2015: (...). Por lo tanto, dicha compensación se debe otorgar por todo el plazo que ha transcurrido desde el 20 de marzo de 2006. Lo anterior, por cuanto al tomar la SIC más de ocho años en emitir una decisión, sumado al hecho de que la decisión de negatoria fue ilegal, lo cual conllevó la necesidad de iniciar un proceso judicial para la declaratoria de nulidad de estas resoluciones y la reapertura del proceso para la concesión de la patente, es claro que se ha generado un retraso injustificado de más de 15 años...”*

Sobre este tópico en particular, se recuerda que el artículo 2.2.2.22.1 del Decreto 1074 de 2015 prescribe lo siguiente: *“...cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente siempre que esta no sea para producto farmacéutico, compensará por una sola vez al titular de la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duración de la patente.”*

De manera que tal disposición únicamente contempla la compensación del plazo por un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente que sea atribuible a la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, no está regulada para otro tipo de retrasos o retrasos imputables a las instancias judiciales en los procesos adelantados por razón de las acciones de nulidad y restablecimiento incoadas en contra de los actos que denieguen las patentes. Lo anterior, porque se trata de una actuación de orden judicial que no depende de esta Superintendencia sino del despacho judicial que adelanta el respectivo proceso.

Así entonces, considera este Despacho que no procede la petición de compensar por 15 años el plazo de duración de la patente en cuestión bajo la normativa prevista en el mencionado Decreto 1074 de 2015, dado que, como se ha sostenido *supra*, no resulta

¹ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Sentencia 2014-00675 del 30 de abril de 2020.

Resolución N° 55352

Ref. Expediente N° 02083309

aplicable al caso en concreto, puesto que a la fecha de presentación nacional de la solicitud de patente (17 de septiembre de 2002) no existía en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de compensación y restauración del término de patentes, como tampoco existía desarrollo jurídico alguno en la fecha en la que el trámite administrativo fue concluido (2 de octubre de 2009), fecha en que se expidió la Resolución N° 51433, por la cual se resuelve un recurso de reposición, confirmando la decisión de denegación de la patente solicitada.

En conclusión, este Despacho no encuentra mérito para revocar el acto administrativo impugnado y tampoco para acceder a las pretensiones incoadas por la sociedad recurrente, aparte que no se advierte violación al Decreto 1074 de 2015, normatividad que recoge, entre otras reglamentaciones, el Decreto 1873 de 2014.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 31482 de 6 de junio de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de septiembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

