

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48280

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

“Por la que se resuelve una solicitud de restauración del plazo de duración de una patente de invención a modo de compensación”

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 escrito con radicado N° NC2019/0014456, presentado ante esta Superintendencia el 19 de diciembre de 2019, la sociedad ILLUMINA, INC. hizo entrada en fase nacional de su solicitud de patente presentada en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que se corresponde con la solicitud PCT/US2018/064445, denominada **SUSTANCIAS CATALÍTICAS QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE SULFURO DE COBRE (I) Y MOLÉCULAS FUNCIONALIZADAS CON ALQUINO Y SU MÉTODO DE ELABORACIÓN**

Una vez surtido el trámite contemplado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Superintendencia determinó conceder la patente solicitada mediante la Resolución N° 50808 del 30 de agosto de 2024.

Dicha Resolución fue notificada al solicitante el 2 de octubre de 2024, de conformidad con las reglas establecidas por el literal a) del numeral 6.2. del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única de esta Superintendencia -CUSIC-, quedando en firme y ejecutoriada el 18 de octubre de 2024, de acuerdo lo previsto por el artículo 87 del CPACA.

Mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2024 bajo el radicado N° IT2024/0016477, la titular de la patente solicitó la restauración del término de vigencia del derecho concedido, a modo de compensación de retrasos irrazonables en su concesión, al amparo de lo establecido por el Decreto 1074 de 2015.

La solicitud se sustenta en que, a juicio del solicitante, esta Oficina incurrió en un retraso irrazonable durante el trámite, bajo los siguientes argumentos:

“...La Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado más de tres años contados a partir de la fecha en que se pidió el examen de la solicitud, para la emisión de la patente, tal y como se evidencia a continuación:

*Pago de la tasa de examen de patentabilidad: 4 de marzo de 2020
Concesión de la patente: 30 de agosto de 2024*

Lo cual corresponde a un retraso de 53 meses, 4.42 años aproximadamente, por lo que queda evidenciado que se excedieron los tres años contemplados en la norma, para el estudio y decisión de la patente.

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

... El término de la restauración del plazo de vigencia según las reglas establecidas en el Decreto en mención correspondería a:

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

La oficina se retrasó 17 meses, 545 días, contados desde el momento en que se cumplieron los 3 años desde la fecha de pago del examen de la solicitud, así:

- Pago de la tasa de examen de patentabilidad: 4 de marzo de 2020*
- 3 años desde el pago de la tasa de examen de patentabilidad: 4 de marzo de 2023*
- Concesión de la patente: 30 de agosto de 2024*
- Tiempo entre los 3 años de tiempo regular para decidir la patente y la concesión: 4 de marzo de 2023 a 30 de agosto de 2024, 17 meses, 545 días.*

Por lo tanto, la presente patente deberá restaurarse por un término de 545 días, que corresponde a los días calendario de retraso irrazonable tomados por la Superintendencia de Industria y Comercio para decidir la patente.

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

Asimismo, el plazo de restauración deberá regir desde el 8 de diciembre de 2038, entendiéndose que la patente estará vigente hasta el 7 de diciembre de 2038”.

Mediante el Oficio N° 22628 del 24 de diciembre de 2024, la Dirección de Nuevas Creaciones requirió al Titular a que precisara el tiempo de retraso que no le era atribuible, pues dicha información no se indicaba en la petición de compensación original.

Mediante escrito allegado el 27 de diciembre de 2024 bajo el radicado IT2024/0016477, la Titular de la patente, a través de su apoderado, respondió al requerimiento indicando lo siguiente:

“... se aclara que el término desde el momento en que se superó el plazo de los tres años es de 545 días, contados desde el 4 de marzo de 2023 hasta el 30 de agosto de 2024”.

Con base en lo expuesto y en lo establecido por el Decreto 1074 de 2015, y luego de analizar la solicitud de restauración del término de vigencia de la patente de invención concedida dentro del expediente N° NC2019/0014456, esta Superintendencia concluye que la petición no es procedente, por las siguientes razones de hecho y de derecho:

I. Extracto de la petición de compensación del titular de la patente

ILLUMINA, INC. (en adelante ILLUMINA) pide ser compensada con quinientos cuarenta y cinco (545) días contados a partir del 8 de diciembre de 2038, al estimar que:

- El plazo “esperado” por la norma para estudiar y conceder una patente es de tres años (equivalente a 1096 días), contados desde la petición del examen de patentabilidad.

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

- ii. Entre la solicitud de examen de patentabilidad y la concesión de la patente transcurrieron 4.42 años (1614 días aproximadamente).
- iii. Entre el momento en se cumplieron los tres años desde la fecha de pago del examen de patentabilidad (4 de marzo de 2023) y la fecha en que se concedió la patente (30 de agosto de 2024) transcurrieron 17 meses (545 días).
- iv. El plazo de restauración debe regir desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente, es decir desde el 8 de diciembre de 2038.

II. Las actuaciones desplegadas con ocasión del trámite de la solicitud de patente de invención con radicado N° NC2019/0014456

De acuerdo con la información que reposa en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, las siguientes fueron las actuaciones desplegadas durante el trámite de la solicitud de patente de invención N° NC2019/0014456, desde su entrada en fase nacional en el marco del PCT hasta la expedición del acto administrativo que concedió el privilegio de patente:

- La solicitud entró en fase nacional ante la Oficina Colombiana, el 19 de diciembre de 2019 bajo el radicado N° NC2019/0014456. Dicha petición comprendía treinta y cinco (35) reivindicaciones, una descripción de la invención de setenta y cuatro (74) páginas y cuatro (4) dibujos informativos, entre otros documentos.
- El 26 de diciembre de 2019, la Titular modificó voluntariamente el capítulo reivindicatorio, dejando quince (15) reivindicaciones.
- La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 883 del 17 de enero de 2020, dando inicio al plazo de sesenta (60) días previsto en el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para que terceros presentaran oposiciones.
- Paralelamente, el examen de patentabilidad fue solicitado el 4 de febrero de 2020.
- El plazo para la presentación de oposiciones venció el 5 de mayo de 2020, sin que se hubiese recibido oposición alguna por parte de terceros, iniciando así la etapa de fondo del trámite.
- Mediante Oficio N° 9552 del 16 de junio de 2022, se notificó a ILLUMINA los resultados del examen de patentabilidad y las objeciones a la solicitud, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, otorgándose el término de sesenta (60 días) para dar respuesta. El Oficio citado en precedencia fue notificado el 17 de junio de 2022.
- El día 15 de septiembre de 2022, la Titular dio respuesta al requerimiento, sin renunciar al término restante. En consecuencia, el término para responder venció el 18 de septiembre de 2022.
- En su respuesta, la Titular modificó el capítulo reivindicatorio, pasado a veinte (20) reivindicaciones,

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

- Mediante Oficio N° 18019 del 31 de octubre de 2023, se notificaron nuevamente los resultados del examen de patentabilidad y las objeciones correspondientes, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, otorgándose un plazo de 60 días para responder. Dicho acto fue notificado el 1 de noviembre de 2023.
- La Titular solicitó la prórroga de treinta (30) días adicionales, contemplada por el artículo 45 de la Decisión 486, para proporcionar la respuesta.
- El 15 de marzo de 2024, la Titular dio respuesta al requerimiento sin renunciar al término restante, por lo que el término de respuesta al oficio en cuestión venció el 19 de marzo de 2024.
- Es su respuesta, la Titular modificó el capítulo reivindicatorio, dejando solo seis (6) reivindicaciones.
- El día 15 de julio de 2024, la Titular presentó una modificación voluntaria sobre el capítulo reivindicatorio de la solicitud, sin que mediara un requerimiento previo por parte de esta Oficina. En aquel se dejaron la mismas seis (6) reivindicaciones
- Finalmente, mediante la Resolución N° 50808 del 30 de agosto de 2024, se concedió el privilegio de patente solicitado, concluyéndose de esta forma el procedimiento administrativo correspondiente al estudio y trámite de la solicitud.

III. De la verificación de los requisitos y el procedimiento establecidos en el Capítulo 22 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

En primer lugar, se advierte que la solicitud de compensación de ILLUMINA fue presentada el 17 de diciembre de 2024. Considerando que el acto administrativo de concesión de la patente bajo estudio quedó debidamente ejecutoriado el 18 de octubre de 2024, acorde al numeral 2 del artículo 87 del CPACA, aquella se encuentra dentro del término establecido en el artículo 2.2.2.22.3 del Capítulo 22 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015

Además, como ya se señaló anteriormente, el peticionario indicó el retraso que no le es atribuible y el plazo a restaurar.

No obstante, para determinar la procedencia de la compensación solicitada, corresponde verificar si en el presente caso se configuró un retraso irrazonable en los términos del artículo 2.2.2.22.2 del citado Decreto, el cual dispone que dicho retraso comprende la emisión de una patente después de cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres (3) años contados desde la fecha en que se haya solicitado el examen de patentabilidad, *“el que resulte posterior”*.

En consecuencia, la solicitud cumple con los requisitos formales para estudiar la compensación del plazo de duración de la patente.

Por lo tanto, a continuación, se analizará de fondo la solicitud.

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

IV. Del caso en concreto

A partir de lo expuesto, esta Superintendencia entiende que ILLUMINA, INC. sustenta su petición de compensación en el artículo 2.2.2.22.2 del Decreto 1074 de 2015, al considerar que la decisión de concesión de la patente fue emitida en un término superior al previsto en dicha disposición.

Al respecto, el citado artículo establece de manera literal siguiente:

*“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”. (Negrilla nuestro)*

En consecuencia, para efectos de determinar la existencia de un retraso irrazonable susceptible de compensación, corresponde identificar cuál de los dos términos previstos en la norma resulta posterior en el caso concreto.

Así, se observa que la solicitud de patente ingresó en fase nacional ante esta Superintendencia el 19 de diciembre de 2019, fecha a partir de la cual el término de cinco (5) años previsto en la norma vencería el 20 de diciembre de 2024.

Por otra parte, la solicitud de examen de patentabilidad fue presentada el 4 de febrero de 2020, por lo que el término de tres (3) años previsto en el artículo 2.2.2.22.2 del Decreto 1074 de 2015 vencía el 6 de febrero de 2023.

En ese sentido, el término que resulta posterior en el presente caso, y que será tenido en cuenta a efectos de determinar un eventual plazo de compensación, es el correspondiente a cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, esto es, hasta el 20 de diciembre de 2024.

Ahora bien, la patente fue concedida mediante la Resolución N° 50808 del 30 de agosto de 2024, esto es, antes del vencimiento del término previsto en el artículo 2.2.2.22.2 del Decreto 1074 de 2015.

Por lo tanto, esta Superintendencia concluye que en el presente caso no se configuró un retraso irrazonable en la emisión de la patente en los términos de la disposición antes citada, razón por la cual no hay lugar a la compensación solicitada por ILLUMINA, INC.

V. Conclusiones

De conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, esta Superintendencia concluye que en el caso bajo estudio no se configuró un retraso irrazonable en la emisión de la patente en los términos previstos en el artículo 2.2.2.22.2 del Decreto 1074 de 2015.

En efecto, el citado artículo dispone que el retraso irrazonable comprende la emisión de la patente después de cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

solicitud o de tres (3) años contados desde la fecha en que se solicitó el examen de patentabilidad, *“el que resulte posterior”*.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la solicitud ingresó en fase nacional el 19 de diciembre de 2019, el término posterior aplicable al presente asunto correspondía al plazo de cinco (5) años, el cual vencía el 20 de diciembre de 2024. No obstante, la patente fue concedida mediante Resolución N° 50808 del 30 de agosto de 2024, esto es, antes del vencimiento del término previsto en la norma.

Adicionalmente, el análisis técnico y procedimental efectuado evidencia que el trámite de patentabilidad implicó el estudio sucesivo de distintos aspectos relacionados con claridad, suficiencia de la divulgación, novedad y nivel inventivo, así como la evaluación de múltiples modificaciones introducidas por el solicitante al capítulo reivindicatorio y descriptivo de la solicitud.

En particular, debe resaltarse que durante el trámite fue necesario emitir requerimientos adicionales derivados de modificaciones que inicialmente no cumplían con las exigencias previstas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, circunstancia que impidió continuar el análisis de patentabilidad sobre la materia modificada hasta tanto se presentara un nuevo pliego reivindicatorio ajustado a la normativa aplicable.

Igualmente, se presentaron actuaciones atribuibles al solicitante, tales como respuestas sin renuncia al término restante, solicitud de prórroga y modificaciones voluntarias posteriores al requerimiento de fondo, las cuales hicieron parte de la dinámica propia del procedimiento administrativo de examen de patentabilidad.

En consecuencia, no se advierten actuaciones irrazonables atribuibles a la Superintendencia de Industria y Comercio que permitan concluir la existencia de un retraso susceptible de compensación.

Por lo tanto, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, es claro que no se cumple con el lleno de los requisitos fijados por el literal d) del artículo 1 de la Decisión 689 de la Comunidad Andina, en consonancia con el artículo 2.2.2.22.3. y siguientes del Capítulo 22 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, para que proceda la restauración del plazo de vigencia de una patente de invención a modo de compensación, respecto de la patente invención concedida en el radicado N° NC2019/0014456.

VI. De la presentación del recurso de reposición contra esta decisión de la solicitud de compensación del plazo de duración de la patente con radicado N° NC2019/0014456

Sobre el particular, conviene poner de presente que de conformidad con el CPACA, así como del Decreto 4886 de 2011, contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, solo es procedente el recurso de reposición.

Por lo tanto, este Despacho se permite informar al solicitante que si decide recurrir esta decisión, para la presentación del recurso deberá ingresar con su usuario y contraseña a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial -SIPI-, seguido, en el módulo recursos y trámites deberá seleccionar la opción *“Solicitar Recurso de Reposición”* y, a continuación, digitar el número de la presente solicitud; a partir de este momento el sistema lo guiará

Ref. Expediente N° NC2019/0014456

en el trámite de radicación del recurso respectivo, así como, el cargue de los documentos que estime pertinente. Al finalizar, el sistema le indicará el número con el que ha quedado radicado el recurso de reposición y bajo el cual podrá realizar seguimiento al mismo.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: NO ACCEDER a la solicitud de compensación mediante restauración del término de vigencia de la patente de invención contenida en el radicado **N° NC2019/0014456**, presentada por la sociedad **LLUMINA, INC**, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a **ILLUMINA, INC**, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto al momento de su notificación o dentro de los diez (10) hábiles siguientes a aquella, observando las indicaciones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de junio de 2026



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 25-06-2026
05:02:16 PM
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.