



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 000012
(7 ENE 2010)

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 3523 de 2009 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que Colombia hace parte de la Comunidad Andina, conforme al Acuerdo de Integración Subregional aprobado el 26 de mayo de 1969 e incorporado en la legislación interna mediante la Ley 8 de 1973.

SEGUNDO: Que el 14 de septiembre de 2000, se suscribió en Lima, Perú la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que comprende el régimen común sobre propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina y rige a partir del 1 de diciembre de 2000.

TERCERO: Que en atención a lo dispuesto en el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000, los asuntos no comprendidos en la Decisión deberán ser regulados por las normas internas de los Países Miembros.

CUARTO: Que conforme a lo establecido en el artículo 278 de la Decisión 486 de 2000, los países miembros se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión.

QUINTO: Que según lo señalado en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000, la Oficina Nacional competente a efectos de lo dispuesto en la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial y en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEXTO: Que el numeral 34 del artículo 1 del Decreto 3523 de 2009 señala que la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, entre otras funciones, la de "administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo previsto en el numeral 32 del artículo 3 del Decreto 3523 de 2009, "al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: (...) 6. Otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos en la ley".

OCTAVO: Que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones sobre propiedad industrial, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, según lo indicado en el numeral 36 del artículo 1 y en el numeral 33 del artículo 3 del Decreto 3523 de 2009.

✓

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias"

NOVENO: Que mediante Resolución No. 17585 del 25 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció el procedimiento para el trámite de las solicitudes de licencia obligatoria.

DÉCIMO: Que mediante Decreto No. 4302 de 13 de noviembre de 2008, modificado por el Decreto No. 4966 de 23 de diciembre de 2009, el Presidente de la República estableció el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público, que soportan la necesidad de someter a licencia obligatoria una patente de invención, de acuerdo al artículo 65 de la Decisión 486 de 2000.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el capítulo segundo del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Capítulo II. LICENCIAS OBLIGATORIAS

2.1 Licencia obligatoria por falta de explotación

2.1.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, y en especial los siguientes:

- 1) Indicar nombre, identificación y dirección de notificaciones del solicitante y/o de su apoderado si es el caso;
- 2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente poder legalmente otorgado;
- 3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante, de ser procedente;
- 4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende explotar, precisando por lo menos, el número de certificado, el título de la invención y el nombre del titular;
- 5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia obligatoria solicita, no se está explotando desde determinada fecha;
- 6) Indicar la compensación que considere adecuada, debidamente fundamentada, según las circunstancias propias del caso;
- 7) Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y sin éxito, obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables;
- 8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso;
- 9) Aportar el pago de la tasa administrativa correspondiente.

2.1.2 Examen de Forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los quince (15) días

7

“Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias”

hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.1.1 de esta Resolución. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Código Contenidos Administrativo.

2.1.3 Notificación al titular de la patente

La Superintendencia de Industria y Comercio, notificará la solicitud de licencia obligatoria al titular de la patente para que dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes haga valer las argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

2.1.4 Pruebas

Vencido el término anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria o el titular de la patente solicitaron práctica de pruebas o la administración considera necesario que se practiquen de oficio, se decretarán aquellas pertinentes y se practicarán en el término que señale el acto que las decreta, aplicando en lo pertinente las normas del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, se tendrán en cuenta los principios que gobiernan las actuaciones administrativas como el de economía, celeridad, imparcialidad, eficacia y contradicción, que imponen que el procedimiento que se adelante no tenga retardos injustificados.

2.1.5 Traslado para decisión

Vencido el término probatorio, el expediente quedará a disposición de los intervinientes, por un término de cinco (5) días hábiles; para que de estimarlo conveniente presenten los argumentos pertinentes en respaldo de sus pretensiones.

2.1.6 Decisión

Finalizado el término de traslado de que trata el numeral anterior, el expediente entra a despacho para decisión mediante resolución; en la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concederá o negará la licencia solicitada.

En caso de concederse la licencia, en la resolución se determinará el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Asimismo, se advertirá acerca de la obligación del licenciatario de iniciar la explotación de la invención dentro de los dos (2) años contados a partir de la fecha de la firmeza de la concesión de la licencia obligatoria y la de obtener las autorizaciones necesarias para la explotación, si es del caso.

2.2 Licencias Obligatorias por Razones de Interés Público

2.2.1 Publicación

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de interés público para someter a una patente a licencia obligatoria por parte de la entidad competente; en los términos de lo dispuesto en el Decreto 4302 de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicará, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación, mediante aviso en la página web, lo siguiente: a) Que las patentes señaladas en la declaratoria podrán ser licenciadas; b) Que se recibirán solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes señaladas en la declaratoria; c) El plazo en que

2

“Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias”

se recibirán las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razón de las causales específicas que constituyen el interés público.

Parágrafo: Para la determinación de lo señalado en el literal d) del numeral 2.2.1., la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 7 del Decreto 4302 de 2008, podrá solicitar el apoyo de la autoridad que declaró los motivos de interés público, caso en el cual se interrumpirá el término previsto en este artículo hasta el día siguiente al que se de respuesta por parte de la autoridad requerida.

2.2.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de interés público deberán cumplir con:

- 1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5;
- 2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razón de las causales específicas que constituyen el interés público descritas en la publicación que efectúe la Superintendencia de Industria y Comercio en la página web;
- 3) Deben acompañarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciataria de la patente que se trate, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio como requisitos para la licencia obligatoria de que se trate de acuerdo con lo establecido en el punto 2.2.1 de esta resolución.

2.2.3 Examen de Forma

Se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.1.2 de esta Resolución.

2.2.4 Notificación al titular de la patente

La Superintendencia de Industria y Comercio, notificará la solicitud de licencia obligatoria al titular de la patente para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes haga valer las argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

2.2.5 Pruebas

Se aplicará lo dispuesto en el numeral 2.1.4 de esta Resolución.

2.2.6 Traslado para decisión y Decisión

Vencido el término probatorio se aplicará lo establecido en los numerales 2.1.5 y 2.1.6 de esta Resolución.

2.2.7 El período de la licencia y la compensación económica

En desarrollo del principio constitucional de colaboración entre las entidades que conforman la Administración Pública, y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 7 del Decreto 4302 del 13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio de requerir apoyo en el trámite correspondiente al otorgamiento de la licencia

8

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias"

obligatoria, así lo comunicará a la autoridad que profirió la declaratoria de razones de interés público, para que preste la colaboración necesaria, la cual quedará consignada en el expediente.

2.3 Licencias Obligatorias por Razones de Emergencia o Seguridad Nacional

2.3.1 Publicación

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de emergencia o seguridad nacional para someter a una patente a licencia obligatoria por parte de la entidad competente, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación, mediante aviso en la página web, lo siguiente: a) Que las patentes señaladas en la declaratoria podrán ser licenciadas; b) Que se recibirán solicitudes de licencia obligatoria sobre las patentes señaladas en la declaratoria; c) El plazo en que se recibirán las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razón de las causales específicas que constituye la emergencia o seguridad nacional.

Durante el plazo señalado por la Superintendencia para la presentación de solicitudes de licencias obligatorias, el titular de la patente podrá presentar sus argumentos.

Parágrafo: Para la determinación de lo señalado en el literal d) del numeral 2.3.1., la Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente en la materia sobre la que verse el objeto de la patente, caso en el cual se interrumpirá el término previsto en este artículo hasta el día siguiente al que se de respuesta por parte de la autoridad requerida.

2.3.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de emergencia o seguridad nacional deberán cumplir con:

- 1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales 5 y 7;
- 2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razón de las causales específicas que constituyen la emergencia o seguridad nacional descritas en la publicación que efectúe la Superintendencia de Industria y Comercio en la página web;
- 3) Deben acompañarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciataria de la patente de que se trate, de acuerdo con los términos señalados en la resolución de declaratoria.

2.3.3 Examen de Forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Código Contendidos Administrativo.

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias"

2.3.4 Decisión

Efectuado el estudio de las solicitudes de licencia obligatoria, la Superintendencia de Industria y Comercio tomará la decisión de conceder o negar la licencia solicitada.

En caso de que se conceda la licencia, en la resolución se determinará el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Asimismo, se advertirá acerca de la obligación del licenciatario de iniciar la explotación de la invención dentro de los dos años contados a partir de la fecha de la firmeza de la concesión de la licencia obligatoria y la de obtener las autorizaciones necesarias para la explotación, si es del caso.

2.4 Licencias Obligatorias por Abuso de Posición Dominante

2.4.1 Publicación

Una vez quede en firme la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que como autoridad nacional en materia de protección de la competencia profiera, calificando la necesidad de otorgar una licencia obligatoria sobre una patente, ante la existencia de prácticas que afecten la libre competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada de administrar el Sistema de Propiedad Industrial, comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha, mediante aviso en la página web, lo siguiente:

- a) Que las patentes señaladas en la declaratoria podrán ser licenciadas;
- b) Que se recibirán solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes señaladas en la decisión expedida por la autoridad en materia de libre competencia;
- c) El plazo en que se recibirán las solicitudes y,
- d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razón de las causales específicas.

Parágrafo: Para la determinación de lo señalado en el literal d) del numeral 2.4.1 de esta Resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente en la materia sobre la que verse el objeto de la patente, caso en el cual se interrumpirá el término previsto en este artículo hasta el día siguiente al que se de respuesta por parte de la autoridad requerida.

2.4.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por abuso de posición de dominio deberán cumplir con:

- 1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales 5 y 7, de esta Resolución;
- 2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razón de las causales específicas que constituyen el abuso de posición de dominio descritas

✓

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias"

en la publicación que efectúe la Superintendencia de Industria y Comercio en la página web;

- 3) Deben acompañarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente que se trate, de acuerdo con los términos señalados Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional en materia de protección de la competencia.

2.4.3 Examen de Forma, Traslado, Pruebas, Traslado para la decisión y Decisión

Se aplicará lo dispuesto en los numerales 2.1.2, 2.2.4, 2.1.4, 2.1.5 y 2.1.6 de esta Resolución.

2.5 Licencias Obligatorias por dependencia de patentes

2.5.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por dependencia de patentes prevista en el artículo 67 de la Decisión 486 de 2000, deberá reunir lo siguiente:

- 1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5, de esta Resolución;
- 2) La indicación precisa en los términos del artículo 67 de la Decisión 486 de 2000, de las circunstancias por las cuales la licencia es procedente;
- 3) Completa identificación de la patente cuya explotación requiera necesariamente del empleo de la invención cuya patente se pretende licenciar, precisando los apartes de la descripción donde se evidencie la dependencia.

2.5.2 Examen de Forma, Traslado, Pruebas, Traslado para la decisión y Decisión

Se aplicará lo dispuesto en los numerales 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. y 2.1.6 de esta Resolución.

2.6. Disposiciones comunes

2.6.1. Compensación

Para la fijación de la compensación que el licenciatario debe pagar al titular de la patente se deberán tener en cuenta, entre otros factores, el valor económico de la autorización, las condiciones que rigen las licencias contractuales de productos similares en el mercado nacional e/o internacional y las inversiones que exigirá al licenciatario la explotación de la patente. Para el caso de licencias por abuso de posición dominante, se deberá tener en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

2.6.2 Modificación

En los eventos en que se solicite la modificación de las condiciones establecidas en las licencias obligatorias, de conformidad con lo indicado en el artículo 63 de la Decisión 486 de 2000, se seguirán las disposiciones aplicables al derecho de petición en interés particular conforme lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

g

"Por la cual se señala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias"

2.6.3 Revocatoria

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, de oficio o a solicitud de parte, revocar una licencia obligatoria en los siguientes casos:

- 1) Por el incumplimiento grave o reiterado por parte del licenciatario, de alguna de las obligaciones a él impuestas en el acto de concesión de la licencia;
- 2) Cuando las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido y no sea probable que vuelvan a surgir, a reserva de los intereses de terceros;
- 3) En el caso de las licencias por falta de explotación, a solicitud del titular de la patente, se revocará la licencia obligatoria cuando el licenciatario no haya iniciado la explotación de la invención dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, o cuando hubiere suspendido la explotación por ese mismo período, sin justa causa.

Parágrafo: En el evento que exista una solicitud de parte para la revocatoria de la licencia, se dará aplicación al procedimiento establecido en el numeral 2.6.2 de esta Resolución.

2.6.4 Normas generales

Desde el momento de la presentación de una solicitud de licencia obligatoria, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y solicitar la información que pueda ser de utilidad para resolver.

En lo no previsto en esta resolución sobre el procedimiento de solicitudes de licencia obligatoria de patentes se aplicarán las normas del Código Contencioso Administrativo, o en su defecto, por no estar contenido en dicha norma, las establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

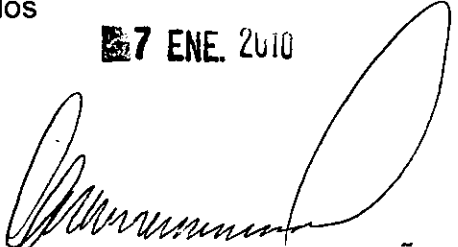
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los

7 ENE. 2010

El Superintendente de Industria y Comercio,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES