

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 017790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 47979 del 25 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó una patente de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de octubre de 2009 bajo el número 01 105790 00012 0000, el doctor Germán Castillo Grau, aduciendo la calidad de apoderado de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite de la solicitud de patente.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente:

"En el caso que nos ocupa el Examinador de patentes dio prevalencia al derecho formal sobre el derecho sustancial, en un abierto desconocimiento al mandato constitucional y a los principios orientadores de las actuaciones administrativas.

El término para responder a la acción oficial vencía el 20 de abril de 2009. El 1 de abril de 2009 recibimos en la oficina las instrucciones del solicitante para responderla. Ante la ausencia del apoderado principal del asunto, Luis Felipe Castillo firmó el memorial que contiene la respuesta de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. al examen de patentabilidad. No firmó en su calidad de apoderado sustituto (como obra en el poder que presentó junto con el petitorio de esta solicitud), puesto que como dice la Resolución que se impugna, no se presentó un documento mediante el cual se produjera la sustitución de mi mandato, lo cual nunca fue mi voluntad ni la de mi mandante. Luis Felipe Castillo Gibsone simplemente obró como agente oficioso dentro del asunto, es decir, como un tercero que carece de mandato y que en ausencia del apoderado principal actuó para salvaguardar los derechos del solicitante mediante la presentación oportuna de una respuesta requerida dentro de un término legal.

La Resolución que se impugna se sustenta en el supuesto incumplimiento de un requisito formal (artículo 66 del Código de Procedimiento Civil) que en realidad no hubo. Si bien es cierto que por regla general es el apoderado principal de un asunto quien debe atender los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, también lo es que esta no es la única forma de hacerlo. La ley procesal establece la institución de la agencia oficiosa en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo expresamente remite al Código de Procedimiento Civil para regular aquellos vacíos jurídicos en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 017790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

contencioso administrativo'. Así, la agencia oficiosa procesal es una institución aplicable en procedimientos administrativos, tales como aquellos que se dan en materia tributaria y en los procedimientos de registro de derechos de propiedad industrial.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha procedido de conformidad y por lo tanto, en numerosas ocasiones, ha tramitado asuntos y actuaciones promovidas por agentes oficiosos. Se citan a manera de ejemplos los siguientes: ... (ver folio 259)

Si bien los asuntos referenciados versan sobre derechos marcarios, nada obsta para que la agencia oficiosa procesal sea aplicable en los procesos de registro de derechos de patente. No existe norma que expresamente los excluya del ámbito de aplicación de la institución de la agencia oficiosa procesal y que prive a los solicitantes de patentes de emplear este recurso para salvaguardar sus derechos, y bajo ese entendido, aplica el principio de interpretación normativa según el cual al intérprete no le es dado hacer excepciones que el legislador no ha hecho..."

Continúa el recurrente:

"En el memorial de respuesta al requerimiento oficial no se dijo que se actuaba en calidad de agente oficioso, pero tampoco que se hacía en calidad de apoderado. De ser esta una formalidad, la ley permite que se subsanen los requisitos formales de las actuaciones para que precisamente no se sacrifiquen en su nombre cuestiones de fondo. Todo lo anterior para aclarar que la actuación puntual del doctor Luis Felipe Castillo Gibsone es de recibo.

El 24 de abril de 2009 presenté un memorial ratificando la actuación del doctor Castillo Gibsone, ratificación que fue desconocida por la resolución No 47979 del 25 de septiembre de 2009 puesto que hay ningún pronunciamiento al respecto (sic). En el memorial mencionado no mencioné nada sobre reasumir el poder, puesto que claramente no lo sustituí. Por lo demás, la ratificación se presentó cuatro días después del vencimiento del término. Es claro que de haber podido actuar dentro del término, no habría presentado la ratificación sino directamente la respuesta a la acción oficial. Pero, se reitera, ante mi ausencia fue necesario recurrir a un agente oficioso para salvaguardar el término, luego tan pronto me fue posible, procedí a ratificar su actuación.

La ratificación presentada debió tenerse en cuenta puesto que validaba la actuación del agente oficioso. Claro está que de no haberse presentado, le habría correspondido al Despacho requerir el pago de una caución como garantía de la posterior ratificación de lo actuado por parte del solicitante. No obstante, por la agilidad con que se ratificó, no fue necesario llegar a esa instancia. El contenido de la Resolución impugnada deja entrever que, o el examinador no tuvo conocimiento de la ratificación por una falla del sistema o una injustificada ausencia del documento en el expediente (por lo cual estoy adjuntando una copia), o simplemente la paso por alto negándole el valor que tenía.

Lo cierto es que de haberse tenido en cuenta, no habríamos llegado a la negación de un privilegio de patente con base en el supuesto incumplimiento de requisitos formales. En vista de que la respuesta al requerimiento oficial fue presentada por un agente oficioso y posteriormente ratificada por el apoderado principal del asunto, no hubo tal incumplimiento de formalidades requeridas por la ley. Y si en gracia de discusión las hubiera habido (lo cual ciertamente no sucedió), era el deber del examinador de patentes darle prevalencia al fondo sobre la forma, puesto que independientemente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 017790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

la interpretación que se le quiera dar a la cadena de actuaciones relacionadas con el segundo examen de patentabilidad, no queda duda que la respuesta fue oportuna y que fue validada por el apoderado principal de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. Y además, que con dicha respuesta, el examinador contaba con suficientes elementos de juicio para pronunciarse sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486..."

Insiste el recurrente en señalar que a partir del artículo 228 de la Constitución Política el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal debe orientar las actuaciones públicas, "independientemente que se trate de procesos judiciales o de índole administrativa. Con él se busca que los funcionarios públicos encargados de desarrollar y finiquitar un trámite, dirijan todos sus esfuerzos a hacer prevalecer el derecho sustancial que se invoca o que se reclama, y que no lo sacrifiquen con base en meros formalismos. En otras palabras, en las actuaciones públicas, la 'verdad real' siempre primará sobre la 'verdad formal'..."

A manera de conclusión expone el recurrente que en este caso "un agente oficioso respondió dentro del término legal el segundo examen de patentabilidad efectuado por la administración sobre la invención objeto de la solicitud... Que el apoderado principal del asunto ratificó la actuación del agente oficioso validándola..."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de 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".

El artículo 26 de la misma normativa comunitaria dispone que la solicitud para obtener una patente de invención deberá contener lo siguiente: "(...) e) los poderes que fuesen necesarios;..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 017790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

El artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, sobre designación de apoderados, establece lo siguiente: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden... La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal deberá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito..."

Por su parte, el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil establece:

"Agencia oficiosa procesal. Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquella.

El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud en cuestión se refiere a "registro de pozos, y más particularmente, a protecciones mejoradas para ser usadas con instrumentos de registro utilizando fuerzas o sensores teniendo un dipolo magnético transversal o inclinado." (Ver folio 5)

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 27 de junio de 2003, en la Gaceta de Propiedad Industrial 529, se efectuó examen de patentabilidad conforme lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486 y mediante Oficio 0486, notificado por fijación en lista de 22 de enero de 2009, se dio traslado del mismo al apoderado del solicitante para que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara con respecto al concepto técnico efectuado con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486.

Al mencionado requerimiento se dio respuesta por parte del doctor Luis Felipe Castillo Gibsone el 14 de abril de 2009, sin embargo considerando que el doctor Castillo Gibsone no es apoderado reconocido para actuar en este trámite administrativo, la respuesta allegada por este "se da por no presentada"; en consecuencia, mediante Resolución 47979 de 25 de septiembre de 2009 se negó el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

privilegio solicitado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que, en el caso que nos ocupa, "el Examinador de patentes dio prevalencia al derecho formal sobre el derecho sustancial, en un abierto desconocimiento al mandato constitucional y a los principios orientadores de las actuaciones administrativas... Ante la ausencia del apoderado principal del asunto, Luis Felipe Castillo firmó el memorial que contiene la respuesta de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. al examen de patentabilidad. No firmó en su calidad de apoderado sustituto (como obra en el poder que presentó junto con el petitorio de esta solicitud), puesto que como dice la Resolución que se impugna, no se presentó un documento mediante el cual se produjera la sustitución de mi mandato, lo cual nunca fue mi voluntad ni la de mi mandante. Luis Felipe Castillo Gibsone simplemente obró como agente oficioso dentro del asunto, es decir, como un tercero que carece de mandato y que en ausencia del apoderado principal actuó para salvaguardar los derechos del solicitante mediante la presentación oportuna de una respuesta requerida dentro de un término legal..."

Sea lo primero precisar al recurrente que de acuerdo con lo obrado en el expediente en estudio el apoderado facultado para actuar desde el momento de la presentación de la solicitud y quien efectivamente actuó dentro del trámite es el doctor Germán Castillo Grau (ver folio 1 del expediente).

De acuerdo con el poder otorgado el apoderado principal nombrado por el solicitante SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. es el doctor Germán Castillo Grau (ver folio 37 y siguientes). Como apoderados sustitutos aparecen Adriana Castillo Gibsone y Luis Felipe Castillo Gibsone.

Por lo mismo, esta Oficina tuvo como apoderado reconocido para todo lo actuado en el trámite al doctor Germán Castillo Grau como se puede ver a folios 90 y 107 del expediente, en igual sentido pueden verse los folios 134 a 139 en los cuales aparece el examen de fondo de la solicitud (segundo) y del cual se le da traslado en su condición de apoderado del solicitante.

Así las cosas, si cualquiera de los apoderados sustitutos iban a actuar debía mediar sustitución del poder proveniente del apoderado principal, lo que en este caso no se hizo.

De manera que siguiendo el curso de lo actuado, desde un comienzo, esto es desde el momento de radicarse la solicitud en cuestión, se tuvo como apoderado al doctor Germán Castillo Grau.

En cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal cabe citar lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 17790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

expuesto al respecto por el Consejo de Estado en fallo de veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010):

"(...)

En ese orden, la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud..." Consejero Ponente: Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Radicación 11001 0324 000 2004 00170 01.

Señala por otra parte el recurrente que "Luis Felipe Castillo Gibsone simplemente obró como agente oficioso dentro del asunto, es decir, como un tercero que carece de mandato y que en ausencia del apoderado principal actuó para salvaguardar los derechos del solicitante mediante la presentación oportuna de una respuesta requerida dentro de un término legal..."

En cuanto a la agencia oficiosa vale mencionar lo expuesto al respecto por el Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) mediante fallo del veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007):

"(...)

El artículo 47 del C. de P. C., aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del C.C.A. dispone lo siguiente:

'Se podrá **promover demanda** a nombre de persona de quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquélla.

El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él **del auto que admita la demanda**, para responder de que el **demandante** la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si éste no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente, a pagar las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 17790

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

costas y los perjuicios causados **al demandado**.

La actuación se suspenderá una vez practicada la **notificación al demandado** del **auto admisorio de la demanda**.

El agente deberá obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados por la ley. (resalta la Sala)'.

La lectura de la norma transcrita permite advertir que sin lugar a dudas, como lo sostuvo el ponente en el auto suplicado, la figura de la agencia oficiosa procesal sólo se encuentra prevista 'para promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder', supuesto que no es en manera alguna el que se configura en el asunto *sub examine* en el que se pretende hacer uso de la misma para contestar la demanda en nombre de una sociedad que fue citada al proceso de la referencia como tercera con interés en el resultado del mismo, dada su condición de titular del registro de la marca cuya nulidad se pretende." Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA (Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00144-01).

De acuerdo con lo anterior, dado que el trámite de una solicitud de patente no es un procedimiento contencioso administrativo, pues se trata apenas de una actuación administrativa, la cual está excluida de la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil, no le resultaría aplicable la disposición del artículo 47 citado y, en el mejor de los casos, sólo operaría para presentar solicitudes mas no para responder a requerimientos.

Adicionalmente, reconoce el recurrente que "En el memorial de respuesta al requerimiento oficial no se dijo que se actuaba en calidad de agente oficioso, pero tampoco que se hacía en calidad de apoderado...", lo que implica aceptar que no se estaba facultado para actuar. También reconoce el recurrente que "la ratificación se presentó cuatro días después del vencimiento del término...", lo que ratifica que dentro de la oportunidad legal para dar respuesta al requerimiento quien dio la respuesta no estaba facultado para ello. (Ver folio 154)

Así las cosas, siendo el apoderado reconocido en estas diligencias el doctor Germán Castillo Grau, es este quien ha debido dar respuesta al requerimiento a que se refiere el Oficio 0486 o el apoderado a quien este sustituyera, lo que no sucedió en este caso.

Por lo tanto, dado que el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone ni ha actuado en estas diligencias como apoderado principal ni ha presentado sustitución de poder que lo faculte para actuar, se reitera, no puede considerarse persona idónea para atender al requerimiento referido de manera que su solicitud no puede ser admitida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 17790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-105790

Un actuar distinto de esta Oficina llevaría a desconocer lo previsto por la legislación vigente, según la cual: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden..."

De acuerdo con lo anterior no hay ningún error o violación normativa en que haya podido incurrir la Administración, como lo pretende ahora el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, reitera esta Oficina que no hubo respuesta a la comunicación oficial en la forma requerida por la ley, por tanto esta se tiene por no presentada; en consecuencia, no es del caso revocar la decisión que ahora se impugna.

RESUELVE

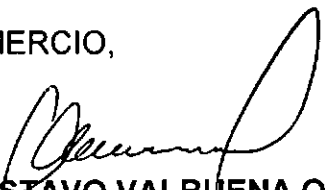
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 47979 de 25 de septiembre del 2009 por medio de la cual se negó un patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, en calidad de apoderado del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **26 MAR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Germán Castillo Grau
Carrera 13 No 37 – 43, piso 12
Bogotá D. C.

