

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 14673 de 01 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación titulada “PAPEL DE SEGURIDAD CON MARCA DE AGUA ELECTROTÍPICA DE ALTO CONTRASTE”, para las reivindicaciones 1 a 14, y negó la patente de invención para la reivindicación 15, con fundamento en el no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de mayo de 2013, bajo el número 10-117244-00011-0000, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, obrando como apoderado de FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, sociedad solicitante, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revocara y se concediera la patente de invención para la reivindicación negada.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 43814 del 30 de julio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución N° 666 de 15 de enero de 2015.

CUARTO: Que mediante escrito radicado ante esta Entidad el 08 de enero de 2014, bajo el número 10-117244-00014-0000, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, obrando como apoderado de la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 43814 del 30 de julio de 2013 y pidió se continuara el trámite de la patente enunciada, revisando el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición.

QUINTO: Que mediante Resolución N° 9898 de 21 de abril de 2014, el Superintendente de Industria y Comercio accedió a la solicitud de revocatoria presentada, revocando la Resolución N° 43814 del 30 de julio de 2013, ordenando el estudio de la modificación propuesta al interponerse el recurso contra la Resolución No. 14673 del 01 de abril de 2013.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

SEXTO: Que mediante nuevo escrito radicado ante esta Entidad el 30 de diciembre de 2015, bajo el número 10-117244-00021-0000, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado de FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, presentó solicitud de revocatoria directa de todos los actos o actuaciones administrativos posteriores a la resolución del recurso de reposición interpuesto, con base en los siguientes argumentos:

*“(…) Contra la citada resolución dentro de oportunidad legal interpuse recurso de Reposición en lo que hacer (sic) relación **solamente** a la reivindicación No. 15, el cual fue resuelto por Resolución 43814 del 30 de julio de 2013, confirmando lo dispuesto en la Resolución No. 14673 del 1 de abril de 2013, por medio del cual se concedió la patente de referencia parcialmente y se agotó la vía gubernativa.*

*Por lo expuesto, si la patente de invención denominada “PAPEL DE SEGURIDAD CON MARCA DE AGUA ELECTROTÍPICA DE ALTO CONTRASTE Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO PAPEL” ya fue concedida por su Despacho en 14 de sus 15 reivindicaciones, lo que quiere decir que la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, tiene un **derecho adquirido** sobre 14 de las 15 reivindicaciones solicitadas, lo anterior implica que su Despacho no se encuentra facultado según la ley en este momento para hacer una objeción a la invención otorgada como patente, ya que ello no solo implica la violación al principio del debido proceso, sino también el reconocimiento a un derecho adquirido, ya que como es de conocimiento de su Despacho, la patente que soporta la actual objeción basada en el artículo 45, ya se encuentra concedida.*

*Además de lo anterior hay que tener en cuenta, que según el procedimiento establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para el trámite de patentes, el artículo 45 de la citada Decisión **no** se aplica a las patentes ya concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que tiene aplicación en el trámite Administrativo de una patente, cuando la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 ya comentada para la concesión de la misma.*

*Por lo citado anteriormente si la patente a que hace referencia el presente recurso, fue concedida por su Despacho para 14 de las 15 reivindicaciones, como sobre la misma tiene un **derecho adquirido** la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, domiciliada en Madrid, España, lo anterior implica que su Despacho no puede volver a objetar las 14 reivindicaciones de la patente concedida, ya que sobre los Derecho (sic) adquiridos fue muy clara la **Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 17 de mayo de 1977...***

*Según lo expuesto, solicito a su Despacho y lo cual precisaré en la parte de las peticiones referentes a la patente de la referencia, se sirva revocar toda actuación adicional posterior a la resolución del recurso de reposición que provenga de su Despacho y que pretenda nuevamente establecer objeciones sobre la patentabilidad de una patente ya concedida, ya que ello también **implica una violación al principio del debido proceso y por lo mismo***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

también al principio de legalidad, donde sobre estos principios fue muy clara la Corte Constitucional en Sentencia T-516 del 15 de septiembre de 1992; Sala de Revisión No. 5. M.P. Fabio Morón Díaz (...).

SÉPTIMO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: “La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

OCTAVO: Que de acuerdo con lo manifestado por el solicitante, se pide la revocatoria de todos aquellos actos administrativos posteriores a la resolución del recurso de reposición interpuesto, tales como la Resolución N° 9898 del 21 de febrero de 2014, que revocó la Resolución N° 14673 de 01 de abril de 2013 y devolvió la invención a estudio, y el Oficio 13331 del 09 de noviembre de 2015, por considerarse que son contrarios a la Constitución o la ley, y que en adición causan un agravio injustificado al solicitante.

Al respecto, es preciso comenzar por señalar que si bien es cierto que mediante la revocatoria directa se concede a la autoridad administrativa la oportunidad de al revisar sus propios actos, corregir lo actuado, en consideración al interés general de salvaguardar el principio de legalidad o reparar un daño público, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones adoptadas por la administración en desarrollo de los trámites a su cargo; así lo ha ratificado la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-742/99:

“(...) La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.

(...) La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica”.

En este sentido es importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-095/98, con respecto a la naturaleza de la figura de la revocatoria directa, recordando que ésta: “se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes Constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso administrativos”.

Sin embargo, debido a que lo que se controvierte mediante la solicitud de revocatoria es el alcance de la facultad de la Administración de revisar sus decisiones y siendo ésta la naturaleza de la figura de la revocatoria directa, se procederá a aclarar ciertas cuestiones planteadas por la sociedad solicitante.

La solicitante reclama en su escrito que la decisión tomada por este Despacho, mediante la Resolución que resolvió sobre la solicitud de revocatoria directa planteada, constituye una extralimitación de sus facultades por parte de la Administración, en el sentido que la solicitante FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA contaba con derechos adquiridos sobre algunas de las reivindicaciones de la invención. En el caso concreto, la decisión de ordenar un nuevo examen de patentabilidad se considera que constituye la decisión más gravosa, por cuanto “despojó” al solicitante de los derechos inicialmente concedidos con respecto a las reivindicaciones 1 a 14.

Es importante señalar que aquellos “derechos inicialmente concedidos” a los que se refiere la recurrente en su escrito en modo alguno pueden considerarse ‘derechos adquiridos’ en la medida en que la decisión de conceder se vio sometida a recurso del cual hizo ejercicio efectivamente el titular de la solicitud, decisión esta última contra la cual, a su vez, pidió el interesado la aplicación de la revocatoria directa.

Si bien una decisión no se encuentra en firme hasta tanto no se resuelva el o los recursos interpuestos, también es cierto que al decidirse una solicitud de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

revocatoria directa no se reviven los términos con fines de demanda.

No obstante lo anterior, en este caso particular, a petición del interesado se revocó la Resolución No. 43814 del 30 de julio de 2013 con el fin de estudiar la modificación de la solicitud propuesta al interponer el recurso contra la Resolución 14673 del 01 de abril de 2013. Es claro, entonces, que si lo que se propone es una modificación de la solicitud esta debe ser estudiada como una unidad. Se reitera que la revocatoria de la Resolución que concedió la patente se efectuó a instancias del titular de esta.

Adicionalmente, cabe señalar que en materia de patentes el capítulo reivindicatorio está conformado por reivindicaciones que guardan una interrelación necesaria entre sí de manera que unas dependen de otras por lo que un nuevo estudio de patentabilidad debe cobijarlas a todas. No resulta aceptable que si se discute sobre la patentabilidad de la materia de una reivindicación esta debe excluirse del estudio conjunto que correspondería al capítulo reivindicatorio como un todo, habida cuenta, se repite, de la necesaria dependencia entre una y otras reivindicaciones.

Por lo anterior, corresponde a la Administración, en virtud de la facultad de revisión de sus propios actos y de la necesaria interrelación de las reivindicaciones de una invención, examinar también que se cumplan efectivamente los requisitos de patentabilidad respecto de la invención como un todo, posición que ha mantenido esta Entidad en situaciones similares.

Es conforme al principio de legalidad que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación observar la ley y la Constitución, que en materia de Propiedad Industrial se aterriza en la revisión del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de patente, así como del procedimiento establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por ejemplo, en derecho marcario, esto se traduce en el deber de traer a colación, de oficio, incluso en segunda instancia, aquellos antecedentes que deban tomarse en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad o de advertir la advertencia de otras causales de irregistrabilidad no tomadas en cuenta inicialmente por la respectiva Dirección.

Si bien conforme al mandato constitucional (art. 209) la actividad administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia y celeridad, entre otros, pueden presentarse situaciones como las del presente caso, en las cuales se requiera devolver un trámite hasta una actuación anterior para reexaminar el cumplimiento de requisitos y ajustar la decisión a la normatividad.

Dado que aún las solicitudes de revocatoria pueden seguir dando origen a discusiones con respecto a los requisitos de patentabilidad y otras cuestiones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

planteadas en el examen, sea porque la Administración omitió examinar elementos que eran importantes para tomar una decisión final o porque, como en este caso concreto, se estimó que no se tuvo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado junto con el recurso de reposición por no pago de la tasa de modificación correspondiente, difícilmente podría decirse que el principio de eventualidad y preclusión, aplicable al procedimiento civil (e incluso la Corte Constitucional en Sentencia T-873/01 señaló que era de aplicación en el proceso contencioso administrativo) tiene aplicación en las actuaciones administrativas.

En materia de patentes, es aún más importante que al momento de resolver el recurso de reposición, se revisen incluso aquellas cuestiones no específicamente planteadas por el recurrente, pues la naturaleza del capítulo reivindicatorio de una solicitud de patente tiene como consecuencia que algunas reivindicaciones estén inevitablemente interrelacionadas y por consiguiente su suerte se encuentre atada a la de otras.

En el caso concreto, debido al nuevo examen efectuado al capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición, consideró este Despacho pertinente dar traslado del mismo al solicitante con tal de salvaguardar su derecho a pronunciarse sobre los nuevos hechos del trámite administrativo relacionados con la patentabilidad de la invención, se repite considerada esta como un todo.

En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, no se accede a la solicitud de revocatoria planteada.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria directa solicitada por FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reiterar el contenido y los fines del oficio No. 13331 del 17 de noviembre de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2752

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/10-117244

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA, parte solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ene 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

Elaboró: Carolina Tobar Zarate

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández