

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 15788 de 01 de julio del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005 bajo el número 04007751 00000006, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad AKZO NOBEL N.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Manifiesta el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto del presente recurso "ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, por lo que no tiene ninguna validez ni eficacia para surtir sus plenos efectos legales".

Señala a continuación: "La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del expediente de la referencia, que permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, tal como se aprecia a continuación.

"Cumplimiento de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Solicito a ese Despacho tener en cuenta que la solicitud de patente de invención de la referencia cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se puede constatar en el trámite de la misma.

"En efecto, la solicitud radicada el 2 de febrero de 2004 fue presentada ante la División de Nuevas Creaciones y contiene: petitorio, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen, poder, comprobante de la tasa oficial, documento de cesión del inventor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

"Adicionalmente y tal como lo prevé el artículo 27 de la Decisión 486 el petitorio contiene: el requerimiento de concesión de la patente, el nombre y la dirección de la solicitante, el nombre de la invención, el nombre y domicilio del inventor, el nombre y dirección del representante, la firma del representante, la fecha, número y oficina de presentación de la solicitud de patente en el extranjero.

"Por lo anterior, al efectuar el examen de forma establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, esto es verificar que la solicitud contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, el resultado no era otro sino el cumplimiento de los mismos, por lo que resulta improcedente la declaratoria de abandono efectuada por ese Despacho en la Resolución N° 15788 del 1° de julio de 2005, si se tiene en cuenta que los documentos en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los tres (3) inventores relacionados en la solicitud, a favor de la sociedad AKZO NOBEL N.V., obran en el expediente.

"En consecuencia con lo expuesto, existe una falsa motivación de la Resolución N° 15788 de 2005, por cuanto sí se dio cumplimiento a los requisitos legales consagrados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina...

"Dentro del término legal correspondiente mi representada presentó respuesta al requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones mediante el Oficio N° 02162.

"En efecto, mediante memorial N° 04007751 00000003 radicado el 16 de marzo de 2004, mi representada presentó respuesta al Oficio N° 02162 notificado por fijación en lista el 27 de febrero de 2004, informando que los documentos de cesión otorgados por los inventores ya obran en el expediente.

"Al realizar una revisión exhaustiva del expediente, ese Despacho puede advertir que el documento de cesión otorgado por el inventor Jurgen SCHULZ fue radicado con memorial 04007751 00000001 del 23 de febrero de 2004 y obra a folios 149 a 152 del expediente de la referencia. Por su parte el documento de cesión otorgado por los inventores Nicole Corine Renée VAN STRATEN y Rudolf Gijsbertus VAN SOMEREN fue radicado con la solicitud presentada el 2 de febrero de 2004 y obra a folios 133 a 138 del expediente.

"Al respecto, anexo como prueba con este escrito, fotocopia simple de los documentos en que consta la cesión del derecho a la patente otorgados por los mencionados inventores y cuyos originales reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

"De lo anterior se advierte claramente, la prueba de la existencia de los documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

de cesión del derecho a la patente, los cuales ya obran en el expediente de la referencia al momento de proferirse el Oficio N° 02162, lo que adicionalmente permite concluir que sí hubo una presentación oportuna de los documentos necesarios para admitir y tramitar la solicitud de patente de invención de la referencia, los cuales de haber sido tenidos en cuenta la decisión proferida en este asunto sería totalmente contraria.

"Así, no es cierto el hecho de que mi representada no hubiese dado cumplimiento al requerimiento del Oficio N° 02162, pues de hecho el aporte de los documentos de cesión, resultaba injustificado y contrario al artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, pues dichos documentos ya reposaban en el expediente. No debe olvidar ese Despacho que de conformidad con el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo es deber de la administración subsanar oficiosamente las irregularidades en que ella misma incurrió.

"En consecuencia, la providencia impugnada es falsamente motivada por cuanto en el expediente obran los documentos que hecha de menos ese Despacho y que resultan ser el fundamento de la decisión proferida en la Resolución N° 15788 de 2005".

Señala a continuación el recurrente que se ha producido violación de las disposiciones contenidas en los artículos 3° inciso 5°, 10° y 35 del Código Contencioso Administrativo "cuya aplicación resulta procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por remisión del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se contemplan en el Código Contencioso Administrativo, siendo también principios constitucionales, los de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de estos principios, se obliga a la administración a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida protección de los derechos de los administrados, removiendo obstáculos de oficio, y no exigiendo más que los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones.

"Lo anterior encuentra fundamento legal en el artículo 3° inciso 5° del Código Contencioso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el de eficacia, como orientador de las actuaciones administrativas, conforme al cual: '...los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.'

"Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece 'Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

prevalecerá el derecho sustancial', por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados.

"Con la decisión adoptada mediante la Resolución N° 15788 del 1° de julio de 2005, ese Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el Código Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la Constitución misma, reiterando el carácter ilegal de la providencia en cuestión, pues resulta injustificado y excesivo declarar el abandono de la solicitud cuando se cuenta con los elementos formales necesarios para superar el examen de forma.

"Por su parte, el inciso 2° del artículo 10° del Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente: 'Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la respectiva entidad'.

"En el presente expediente el requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones en cuanto al aporte del documento en que consta la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante resulta injustificado, pues tal como quedo demostrado anteriormente esta documentación ya obraba en el expediente al momento de proferirse el Oficio N° 02162. En efecto uno de los documentos en que consta la cesión de derechos otorgados por los inventores Nicole Corine Renée VAN STRATEN y Rudolf Gijsbertus VAN SOMEREN fue presentado con la solicitud, el 2 de febrero de 2004, y el otro, otorgado por el inventor Jurgen SCHULZ fue presentado el 23 de febrero de 2004. De manera que para el 27 de febrero de 2004 fecha en la cual se notificó el Oficio No. 02162 tales documentos ya reposan en el expediente

"Finalmente el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo establece la obligación de la administración al momento de proferir una decisión, esto es, 'resolver todas las cuestiones planteadas tanto inicialmente como durante el trámite', 'con base en las pruebas e informes disponibles'.

"Si previa la decisión tomada por ese Despacho en la Resolución N° 15788 del 1° de julio de 2005, se hubiera efectuado una revisión cuidadosa y exhaustiva del expediente, la decisión sería totalmente diferente. Lo anterior porque en el expediente ya obraban los documentos requeridos en el examen de forma, documentación que debió ser tenida en cuenta por ese Despacho para proferir una decisión. Es decir, el hecho que sirve de fundamento legal de la Resolución que aquí se impugna es inexistente..."

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

NORMA APLICABLE

De acuerdo con la disposición del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación..."

El numeral 7 del artículo 27 del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) dispone: "Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones".

Por otro lado el artículo 5.2.9 de la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio señala: "La División de Nuevas Creaciones someterá la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con "un compuesto que tiene actividad moduladora de la FSH, en particular un derivado de tetrahydroquinolina, a una composición farmacéutica que lo contiene, y también al uso de dicho compuesto en terapia médica".

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 02 de febrero del 2004. Mediante Oficio 02162 de 27 de febrero de 2004 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que la misma no contiene "la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante [Art. 26 k) de la Decisión 486]"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

Al mencionado requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 27 de febrero de 2004 se dio respuesta dentro del plazo otorgado, sin embargo la misma fue parcial, en consideración de la Oficina, teniendo en cuenta que "el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, radicado el 23 de febrero del 2004, fue suscrito únicamente por una de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k) de la Decisión 486. De acuerdo con lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39 de la Decisión 486".

Para impugnar la decisión administrativa argumenta el recurrente: "(...) se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, por lo que no tiene ninguna validez ni eficacia para surtir sus plenos efectos legales. La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del expediente de la referencia, que permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, tal como se aprecia a continuación: ... " y concluye en esta parte señalando que: " (...) la solicitud de patente de invención de la referencia cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se puede constatar en el trámite de la misma..."

Sobre estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente admitir que en este caso se atendió a la totalidad de las formalidades previstas por la legislación aplicable, no obstante la decisión de declarar abandonada la solicitud.

En efecto, una vez practicado el examen de forma a la solicitud, mediante Oficio 02162 se requirió del solicitante la presentación de "la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante [Art. 26 k) de la Decisión 486]".

Pues bien, aunque el Oficio de requerimiento se notificó el 27 de febrero de 2004, como se puede ver en el folio 147 del expediente, antes de que esto sucediera se radicó ante esta Superintendencia (23 de febrero de 2004) escrito mediante el cual se presenta "el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el inventor al solicitante, debidamente legalizado, junto con su traducción oficial". Es decir que antes de la propia notificación oficial se subsanó por el interesado la falta formal que presentaba la solicitud, relacionada con la cesión de derechos del inventor o inventores al solicitante.

Por otra parte, debe reconocerse que en el examen formal de la solicitud no se advirtió la existencia de un documento de cesión proveniente de los otros dos inventores (Nicole Corine Renée VAN STRATEN y Rudolf Gijsbertus VAN SOMEREN), con lo cual quedaría completa la cesión de derechos de los inventores

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 25671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-007751

(tres) al solicitante como lo requiere el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 (ver folios 133 y siguientes).

Por lo anterior, admite la Oficina que la solicitud en cuestión sí cumple con las formalidades de ley que hacen posible la continuación del trámite, en consecuencia hay lugar a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 15788 de 01 de julio del 2005 por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la publicación de la solicitud.

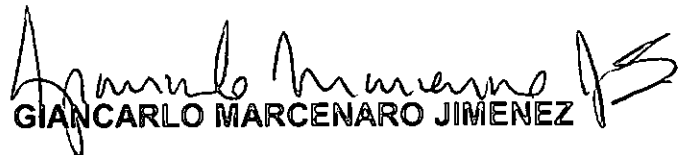
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de AKZO NOBEL N.V., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

06 OCT. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72-35
Bogotá D. C.