

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

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 28646 de 28 de octubre del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de diciembre de 2005 bajo el número 04039406 00000006, la doctora Jimena Escobar Uribe, aduciendo la calidad de agente oficiosa, 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 continúe el trámite de la solicitud.

TERCERO: Que con fecha 28 de junio de 2006, esto es dentro del plazo concedido según Oficio 3839 y habiendo previamente pagado la caución impuesta, la doctora Jimena Escobar Uribe presentó documento de poder otorgado por la sociedad Medos S.A., por lo que se encuentra debidamente facultada para interponer el recurso a que hace referencia el considerando anterior.

CUARTO: Que el recurso en mención se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que: "El 15 de julio de 2004 se dio respuesta al oficio No 05212 notificado por fijación en lista el día 21 de mayo de 2004, presentando dentro del plazo legal para ello, el documento de cesión e informando que el documento de poder ya había sido allegado mediante mi memorial el 29 de junio de 2004.

"Esa entidad alega en la resolución impugnada que se dio cumplimiento parcial a las observaciones de carácter jurídico por cuanto 'el documento de poder allegado está otorgado a una persona distinta de la que aparece relacionada en la solicitud como apoderada' y que 'el documento en donde consta la cesión no se encuentra debidamente diligenciado, en razón a que los espacios para diligenciar se encuentran en blanco, no se identifica quien es el inventor, ni se indica cual es la patente que se está cediendo, no completando así los requisitos señalados en el artículo 26, lit k) de la Decisión 486'.

"En efecto, el documento de poder presentado ante ese despacho en copia auténtica fue otorgado, por un error formal involuntario, al Señor Eric Nagels, quien es el representante legal de la sociedad MEDOS S.A. y quien es la misma persona que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

otorga el poder, y no a la suscrita, quien firmó como apoderada en esta solicitud.

"Teniendo en cuenta que sería absurdo pensar que alguien se otorgue poder a sí mismo, la administración ha debido remover este obstáculo formal y requerir al peticionario con el fin de subsanar este error de carácter meramente formal.

"No obstante, presentaré el poder que me otorga el solicitante dentro del término que señala el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo de conformidad con el cual '...si el recurrente obra como agente oficioso deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y ofrecer presentar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses'. Por lo tanto, presentaré el poder que otorga mi mandante en el cual no solamente se me dan las suficientes facultades para actuar a su nombre, cuenta y riesgo, sino que también se ratifican mis actuaciones realizadas en este expediente e igualmente se ratifica el anterior poder otorgado. De esta forma queda convalidado cualquier defecto formal y queda así saneada cualquier deficiencia que se hubiese podido presentar.

"Para tal fin, solicito a ese despacho que se me fije caución con el fin de garantizar que la sociedad MEDOS S.A. ratificará por medio del poder correspondiente mis actuaciones dentro de este trámite, así como la presentación de este recurso, dentro del término legal de tres meses.

"De otra parte, en relación con el documento de cesión aclaro que las afirmaciones hechas en la resolución acusada respecto del mismo, son completamente falsas. En efecto, aunque si bien no se complementaron los espacios en blanco en la parte en español en relación con el nombre del inventor en la parte inferior de dicho documento sí aparece la firma del inventor (en su calidad de cedente). Además, a continuación en las legalizaciones se especifica que esa firma corresponde a la del Señor Alec Ginggen (inventor de esta solicitud como se indicó en el formulario de solicitud) como bien se puede leer en la traducción al español de las legalizaciones, cuando el notario público del cantón de Neuchatel, Suiza señala que 'la firma anterior fue escrita de su propia mano por el Señor Alec Joel Ginggen'.

"Ahora bien, la sociedad cesionaria Sí aparece especificada tanto en la parte en inglés como en español. Es así como la sociedad MEDOS S.A., solicitante de la patente de la referencia, aparece dos veces en dicho documento.

"En cuanto al objeto que se cede, es claro en la parte en inglés que los derechos que transfiere el inventor a la sociedad MEDOS S.A. son los de la solicitud de patente No 04.039.406 cuando se dice que 'declare hereby that assigns and transfer to MEDOS S.A.(...) all the rights which have or may have in and to patent application No 04.039.406 filed on April 29, 2004 as so far as the Republic of Colombia is

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

concerned'. Sobre este punto le recuerdo a ese despacho que de conformidad con las normas legales vigentes, artículo 1 de la Resolución 210 de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y artículo 2 de la Convención de la Haya, los documentos en inglés que se pretendan aportar como parte de los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren traducción. Por otro lado, la legalización consular y/o diplomática de los documentos expedidos en el extranjero no es necesaria. Por lo tanto, los elementos integrantes de cualquier elemento de cesión tales como el objeto que se cede y a quien se cede, que se encuentran en inglés, fueron válidamente enunciados en idioma inglés y con la correspondiente Apostilla, razón por la cual deben ser tenidos en cuenta como parte integrante del documento de cesión junto con la firma del inventor quien, se reitera, aparece plenamente identificado en la legalización que hace el notario público de la firma.

"De acuerdo con lo anterior, el documento de cesión aquí presentado cumple con la noción de contrato del artículo 1495 del Código Civil de acuerdo con la cual 'Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas'. Así, el Señor Alec Ginggen se obligó con la sociedad MEDOS S.A. a transferir los derechos sobre la solicitud de patente de la referencia. Adicionalmente, a la luz del artículo 1501 del Código Civil, y de la doctrina 'Ciertas condiciones generales son indispensables para la formación de los actos jurídicos; sin ellas estos no pueden nacer, no existen, son nada frente al derecho. Tales condiciones son: la voluntad manifestada, el consentimiento, el objeto y la forma solemne'.

"En este sentido, cabe analizar cada una de estas condiciones para el caso en concreto. En cuanto a la voluntad, es evidente que el inventor Alec Ginggen manifestó la suya con la firma que se encuentra en dicho documento y cuya identificación y autenticación de la misma está hecha por la legalización del notario público del Canon Neuchatel, Suiza.

"Ahora bien, en relación con el consentimiento por parte de la otra parte contratante, la sociedad MEDOS S.A. se dio por conducta concluyente al presentar ésta una solicitud en fecha de 29 de abril de 2004 y presentar el documento cesión el día 15 de julio de 2004.

"En cuanto al objeto de este contrato, es claro que existe toda vez que en la parte en inglés se identifica el mismo al decirse: ceder y traspasar a la sociedad nombrada 'todos y cada uno de los derechos que les corresponden o puedan corresponderles sobre la solicitud de patente de invención No 04.039.406 presentada en Abril 29 de 2004, en cuanto se refiere al territorio de la República de Colombia (declare hereby that assign and transfer to MEDOS S.A. ...all the rights which have or may have in and to patent application No 04.039.406 filed on April 29, 2004 in so fas as the

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

Republic of Colombia is concerned).

"Finalmente, 'En casos excepcionales, la ley prescribe la observancia de ciertas solemnidades para el perfeccionamiento de los actos jurídicos, lo que equivale a exigir que la voluntad se exprese en forma predeterminada para que se tenga por emitida'. En este punto, es importante hacer claridad, porque la ley no exige ninguna formalidad en un contrato de cesión o ritualismo adicional para que la voluntad de quien transfiere sus derechos lo pueda hacer y se tenga como expresada la misma. Es así como el contrato de cesión es un acto sin solemnidades legales para su perfeccionamiento y que existe y nace a la vida jurídica siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriormente nombrados.

"En atención a los argumentos aquí expuestos, ruego a ese despacho analizar nuevamente dicho contrato de cesión y entender que en la parte en inglés y con la firma del inventor, identificada y autenticada por el notario, se encuentran todos los elementos de existencia del mismo, motivo por el cual debe tener en cuenta que dicho documento existe y nació a la vida jurídica, razón suficiente para que el mismo sea tomado como un documento válido de cesión y cumpla con el requerimiento hecho por ese despacho.

"Las peticiones que hago en el punto 1 de este recurso están sustentadas en la siguiente normatividad:

"Inciso 5 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo:

"Indica claramente esta disposición que 'en virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado'" Con base en lo anterior, expresamente solicito que se subsane el error formal cometido en el poder, que se remueva el obstáculo formal existente, se acepte la aclaración del documento de cesión y se prosiga con el trámite.

"Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil; Artículo 228 de la Constitución Nacional y artículo 2 del Código Contencioso Administrativo:

"La primer norma citada establece que 'al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva'. En el mismo sentido, el artículo 228 de la Constitución Nacional establece, en relación con las actuaciones de la administración de justicia, que en ellas 'prevalecerá el derecho sustancial'. Finalmente, en el artículo 2 del C.C.A. se indica que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto, entre otros, 'la efectividad de los derechos e intereses

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

de los administrados'. Vemos, pues, que nuestra normatividad da supremacía a lo sustancial, a lo fundamental, a lo de fondo sobre lo procesal, lo de trámite, lo meramente formal y que ese despacho debe dar prioridad a los derechos de mi representado y no a un error mecanográfico o formalidad que puedan afectarlos tan gravemente. Además, habida cuenta de que el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es una norma de trámite, una norma procesal, al interpretarla debe valerse por el cumplimiento del derecho sustantivo del otorgamiento de una patente de invención que pretende proteger...

"Si la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar los documentos de poder y de cesión en discusión encontró ciertos obstáculos de forma en el poder y aspectos que necesitaba que se aclararan con relación al documento de cesión, ha debido proferir un auto por medio del cual se le diera la oportunidad al solicitante de subsanar y aclarar dentro del procedimiento del trámite de la solicitud de patente de la referencia, tomando en consideración que no hay norma legal alguna en la Decisión 486 de la Comunidad Andina o en sus disposiciones reglamentarias o complementarias que impidan un segundo requerimiento de forma para subsanar errores de este tipo. Así, el artículo 39 de la mencionada Decisión establece que '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 de 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.'

"De forma complementaria los numerales 5.2.10 y 5.2.11 de la Circular Única de esa entidad indica que:

'5.2.10 Falta de requisitos nacionales. Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486.

"5.2.11 Publicación en fase nacional. La Superintendencia publicara las solicitudes internacionales en idioma castellano cuando entren a la fase nacional siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta publicación surtirá los efectos previstos en los artículos 42 y 239 de la Decisión 486.

"En todo caso en la publicación se hará referencia a la fecha de recepción de la solicitud en la fase nacional y al número asignado. También se hará del número y de la fecha de presentación de la solicitud internacional y del número y fecha de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

publicación internacional.

"Las anteriores normas citadas son claras y de ninguna forma señalan una prohibición expresa para que la Superintendencia de Industria y Comercio proceda a subsanar un error formal o decida requerir nuevamente al solicitante para que haga ciertas aclaraciones en el trámite...

"Sobre el particular, es importante señalar que por medio de la Circular Interna No. 001 de Febrero 13 de 1997, expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (publicada en las páginas 2 a 3 del Boletín Jurídico No 2 de la Superintendencia de Industria y Comercio correspondientes a los meses de abril-mayo de 1997) ese despacho, en relación con el examen formal previsto por el artículo 22 de la Decisión 344 señaló:

'Si el solicitante dentro del término legal, no presentó respuesta al requerimiento formulado, se considerará abandonada la solicitud y se procederá al archivo, pero, si el solicitante presenta respuesta que no se adecua técnica o jurídicamente al requerimiento formulado, de todas maneras se ordenará su publicación, previa formulación de las observaciones técnicas o jurídicas por parte del funcionario pertinente. En este evento se procederá a dictar auto donde, además de ordenar la publicación, se advierta sobre la existencia de los defectos formales de la solicitud'....

"Según lo anterior, que es plenamente aplicable al caso que nos ocupa, cuando el solicitante de una patente presenta respuesta a un requerimiento (se hizo mediante memoriales radicados el 29 de junio de 2004 y el 15 de julio de 2004) pero ésta no se adecua jurídicamente al mismo (en este caso el documento de poder tenía un problema formal y el examinador jurídico tenía dudas sobre la existencia del documento de cesión) se debió haber ordenado la publicación previa la formulación de las observaciones jurídicas por parte del funcionario (en este caso NO se ordenó la publicación ni se formularon las observaciones jurídicas por parte del funcionario, sino que se ordenó el abandono de la solicitud). Vemos, pues, que la orden de abandono de la solicitud de la referencia es abiertamente violatoria del espíritu de las normas citadas, pues no se le dio a mi poderdante la posibilidad de subsanar el error formal en poder y mucho menos de aclarar que los elementos de existencia del contrato de cesión existían, sino que se le castigó con el abandono de su solicitud, a pesar de que ese despacho debía obrar en forma distinta.

"Ahora bien, es importante dejar en claro que no allegar los documentos que la administración requiere mediante un auto, no es lo mismo que allegarlos y que se presente un error formal o algún punto que necesite aclararse, como en el caso de la cesión. Nuevamente, cito el segundo inciso del artículo 39 de la Decisión 486, el cual de forma transparente indica que 'Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28819074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

abandonada y perderá su prelación.' La norma citada indica sin ninguna duda que la sanción del abandono procederá si no se 'completan los requisitos indicados', esto es, que no se presenten los requisitos, no como lo está entendiendo esa entidad de forma restrictiva que se presenten y que exista un problema formal o alguna aclaración.

"No haber notificado a mi mandante y haberle requerido para que diera sus explicaciones en relación con el documento de cesión y haberle dado la oportunidad procesal para subsanar cualquier error de forma, y proceder a ordenar el abandono de la solicitud, es claramente violatorio del inciso 8 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo; del artículo 39 de la Decisión 486; del derecho de defensa y del debido proceso protegido por el artículo 29 de la Constitución Política, y, finalmente, del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.

"La discrepancia entre lo ordenado por las normas anteriormente citadas y lo resuelto por el acto administrativo aquí impugnado, nos llevaría también a consignar la violación del principio de imparcialidad administrativa impuesto por los artículos 209 de la Constitución Política; 2 de la ley 58 de 1982 y 3 (inciso 6) del Código Contencioso Administrativo. Este principio, guía de la actuación administrativa, determina que las autoridades deben tener en cuenta 'que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación' y por consiguiente, 'deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellas'. Estas imperativas órdenes legales están complementadas por ese sabio y viejo aforismo romano según el cual ubi cadem ratio, ibi idem jus debet esse, que significa que en donde haya identidad de razón debe existir identidad de derecho o, lo que es lo mismo, que en donde exista la misma razón debe existir la misma disposición. Declarar el abandono de esta solicitud de patente, y proceder, en otros casos, como sucedió en el expediente número 92-258.072 en el cual esa entidad se pronunció mediante Resolución 28819 de 31 de octubre de 2005, de la cual adjunto copia, a reconocer la falla de la administración y subsanar cualquier obstáculo formal aceptando la presentación del poder en debida forma, es evidentemente violatorio no solo de las normas sino también del principio de imparcialidad a que hemos hecho referencia. Por lo tanto, se solicita a ese despacho que proceda en la misma forma para el presente caso..."

Agrega el recurrente "En el caso que nos ocupa y de conformidad con el principio de eficacia previsto en los artículos 2 y 3 (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, la administración en vista de un obstáculo formal, como era el caso del poder y ante las aclaraciones que necesitaba respecto del documento de cesión, ha debido darle al solicitante la oportunidad procesal para remover cualquier obstáculo formal para salvaguardar un derecho sustancial o de fondo como es el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

trámite de la solicitud de una patente de invención.

"Así pues, en el presente caso el principio de eficacia contemplado en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo fue ignorado por el autor del acto administrativo contenido en la resolución No 28646 de 28 de octubre de 2005, quien prefirió lo procesal sobre lo sustancial, dando lugar a una decisión de acuerdo con la cual se declara el abandono de la solicitud.

"Igualmente, es importante tener en cuenta que los artículos 2 y 3 (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo no son ciertamente normas aisladas dentro de nuestro contexto jurídico. Vemos así cómo el artículo 228 de la Constitución Política reconoce la prevalencia del derecho sustancial sobre los trámites formales al disponer que 'La Administración de Justicia es una función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial (...)'.

"A este mismo respecto, el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil establece que 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (...)'.

"Ilustra la nueva tendencia, que para la prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal o adjetivo, la sentencia del 4 de mayo de 1999 dictada por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez, dentro del expediente No T-6202, según la cual:

'Dentro de este entendimiento, el acto administrativo cuestionado mediante esta acción de tutela aparenta legalidad en cuanto se encuentra en perfecta consonancia con la declaración literal del precepto en que se fundamentó la decisión. Sin embargo, ese juicio de legalidad pasa a un segundo plano si se analiza el caso concreto a la luz de los principios consagrados en la actual Constitución Política.

'Para ello es necesario recordar que los procedimientos, ya judiciales ora administrativos, sólo se justifican en la medida en que se constituyan un instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad, porque ésta corresponde a un principio de justicia que legitima las instituciones y purifica la democracia. La crisis de la justicia, entendida como órgano del Estado, dimana del fracaso en la averiguación de la verdad, al aparejar iniquidades, impunidad, ineficacia y desorden.

'Si como lo ha dicho la Corte Constitucional, la Constitución demanda del juez no sólo decisiones en derecho sino justas, impregnadas de los valores y principios esenciales del ordenamiento, forzoso es entonces concluir que los procedimientos formales no siempre serán el camino para el descubrimiento de la solución ideal.

'Formalmente, como se anotó, la decisión de la administración aparenta legalidad. Sin embargo, vista ella con criterios de equidad y racionalidad resulta injusta, por cuanto desconoce la verdad y fortalece el procedimiento formal en detrimento de derechos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa. Ciertamente en el caso operaba una preclusión, pero ante el descubrimiento de la verdad, la solución no podía ser otra que el reconocimiento de ella, porque la pugna que se sigue presentando entre los principios de legalidad y seguridad jurídica con los principios de equidad y justicia, muchas veces, y ésta es una de ellas, debe dirimirse a favor de los segundos cuando de por medio se halla la verdad; máxime si se está en frente de procedimientos donde la administración es juez y parte interesada a la vez, y por ende, orientada por un criterio de parcialidad, cual puede ser la simple defensa de los intereses fiscales del Estado, pero con olvido de la persona que es centro de actuación.

‘El desacuerdo del caso se da en el campo teórico del derecho. Es un desacuerdo ‘sobre el fundamento del derecho’, como diría Dworkin, porque el funcionario administrativo dio al artículo 281 que esgrimió como base normativa, una interpretación literal, fuera de contexto, incompatible con los postulados constitucionales actuales que requieren de ‘una labor hermenéutica en la que los elementos configuran un todo dotado de sentido y no simplemente una sumatoria de partes separables’. De tal manera que la labor del juez no se agota con la simple aplicación de la regla de la subsunción como argumento de lógica formal, y no que necesariamente tiene que avanzar y profundizar en la búsqueda del ‘fundamento del derecho’.

“Las apreciaciones jurídicas de nuestra Corte Suprema de Justicia anteriormente transcritas parecen diseñadas para el caso del cual nos hemos venido ocupando, pues en ella se pone también de relieve que aunque un acto administrativo aparente legalidad por estar en perfecta consonancia con una norma legal, ese juicio de legalidad pasa a un segundo plano cuando se confronta con la verdad real (que los documentos requeridos por esa entidad sí se presentaron efectivamente como respuesta al primer examen de forma como consta en el expediente que reposa en ese despacho) y con criterios de racionalidad, de equidad y de justicia, confrontación de la cual bien puede resultar una decisión injusta que fortalece el procedimiento formal en detrimento de la verdad, dando lugar a que en la pugna que se sigue entre los principios de legalidad y seguridad jurídica con los principios de equidad y justicia ésta se dirima, por obstáculos formales que producen una decisión inhibitoria por medio de la cual se declara el abandono de una solicitud.”

QUINTO: 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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

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...”.

Según el artículo 26, literal k, de la Decisión 486, la solicitud para obtener una patente de invención deberá contener, entre otras, “de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

Por otro lado el numeral 5.2.9, Título X, 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 lo constituye, según el resumen de la misma “Un método para ajustar o accionar una micro válvula para uso en aplicaciones fluidicas que comprende las etapas de enfriar un sistema de miembros de accionamiento hecho de material SMA, hasta una temperatura igual o inferior a la temperatura a la cual tiene lugar una transformación de estado austenítico a martensítico...” (ver folio 4).

En el presente caso se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 29 de abril del 2004. Mediante Oficio 05212 de 21 de mayo 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]”, además, se dijo “La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, deberá presentar el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando esta fuere persona jurídica”.

Al mencionado requerimiento debidamente notificado por fijación en lista de fecha 21 de mayo de 2004, como puede verse a folio 42 del expediente, se dio respuesta parcial por parte del solicitante, razón por la cual se consideró abandonada la solicitud. En efecto, tal respuesta no fue satisfactoria, en consideración de la Oficina, teniendo en cuenta que “el documento de poder allegado, está otorgado a una persona distinta de la que aparece relacionada en la solicitud como apoderada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

Adicionalmente, el documento en que consta la cesión del derecho a la patente no se encuentra debidamente diligenciado, en razón a que los espacios para diligenciar se encuentran en blanco, no se identifica quien es el inventor, ni se indica cual es la patente que se está cediendo, no completando así los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k), de la Decisión 486”.

Para impugnar la decisión administrativa manifiesta el recurrente que “El 15 de julio de 2004 se dio respuesta al oficio No 05212 notificado por fijación en lista el día 21 de mayo de 2004, presentando dentro del plazo legal para ello, el documento de cesión e informando que el documento de poder ya había sido allegado mediante mi memorial el 29 de junio de 2004... En efecto, el documento de poder presentado ante ese despacho en copia auténtica fue otorgado, por un error formal involuntario, al Señor Eric Nagels, quien es el representante legal de la sociedad MEDOS S.A. y quien es la misma persona que otorga el poder, y no a la suscrita, quien firmó como apoderada en esta solicitud...”

Sea lo primero precisar al respecto que una primera respuesta al requerimiento, efectuado mediante Oficio 05212 de 21 de mayo de 2004, se dio el 29 de junio de 2004, como se puede ver de folio 43 a 62 del expediente, en cuyo memorial se indica que se anexa “Copia auténtica del poder otorgado por la sociedad MEDOS S.A., como también del certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad debidamente apostillados...”

Si bien se allegó en esa oportunidad un escrito que dice contener un poder, este presenta serias inconsistencias como se verá a continuación:

En primer lugar, el dicho poder está otorgado a Eric Nagels, tanto en el formato en español como en el impreso en idioma inglés, y su diligenciamiento es manuscrito. Por su parte, la certificación notarial menciona a los señores Eric Nagels y André Hämmerli a quienes se tiene como autorizados para otorgar el presente poder, y su diligenciamiento es, parte en manuscrito y parte mecanografiado.

De lo anterior resulta una clara inconsistencia entre lo que aparece en el poder y lo que se certifica por el notario Jean-Philippe Kernen (ver folios 44 a 45).

En consecuencia, sencilla y claramente se trata de un poder que otorga la sociedad MEDOS SA al señor Eric Nagels, hecho frente al cual no resulta viable ninguna interpretación.

En segundo lugar, con independencia de que se haya podido hacer un mal diligenciamiento del poder, esto no corresponde hacerlo precisamente al apoderado sino al poderdante, en este caso MEDOS S.A., de otra forma no se tendría certeza sobre quien actuará como mandatario. El otorgamiento corresponde al poderdante y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0018074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

al apoderado la aceptación.

Establece el Código Civil colombiano "El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra,...La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario" (Art. 2142).

Así las cosas, es un hecho que para la fecha en que se venció el término para completar la solicitud no había un poder válidamente otorgado a quien dice ser apoderada en estas diligencias administrativas. En el caso en estudio, se infiere de lo dicho por la propia recurrente, así como de lo actuado en el expediente, que no había un apoderado dado que el señor Nagels, supuesto apoderado, "es la misma persona que otorga el poder".

Agrega la recurrente: "No obstante, presentaré el poder que me otorga el solicitante dentro del término que señala el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo de conformidad con el cual '...si el recurrente obra como agente oficioso deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y ofrecer presentar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses'. Por lo tanto, presentaré el poder que otorga mi mandante en el cual no solamente se me dan las suficientes facultades para actuar a su nombre, cuenta y riesgo, sino que también se ratifican mis actuaciones realizadas en este expediente e igualmente se ratifica el anterior poder otorgado. De esta forma queda convalidado cualquier defecto formal y queda así saneada cualquier deficiencia que se hubiese podido presentar. Para tal fin, solicito a ese despacho que se me fije caución con el fin de garantizar que la sociedad MEDOS S.A. ratificará por medio del poder correspondiente mis actuaciones dentro de este trámite, así como la presentación de este recurso, dentro del término legal de tres meses..."

Al respecto cabe aclarar a la recurrente que una cosa es el poder para actuar en el transcurso del trámite administrativo (Art. 26 de la Decisión 486), el cual como se vio no existió en este caso, y otra la falta de poder para interponer recurso, frente a cual situación resulta pertinente dar aplicación a lo previsto en los artículos 52 del C.C.A. y 47 del C. de P.C. sobre agencia oficiosa, como en efecto se hizo por parte de esta Oficina. De manera que el poder allegado el 28 de junio de 2006 lo que permite es habilitar a la apoderada Jimena Escobar Uribe para interponer válidamente el recurso de reposición comoquiera que con antelación a esta no se le reconoció personería para actuar, pero no subsanar un requisito formal cuyo desacato acarrea un incumplimiento de la normativa aplicable. Cabe aquí recordar cuáles son las finalidades del recurso de reposición y entre las cuales seguramente no se encuentra la de complementar una solicitud para lo cual se concedió un plazo específico.

Se reitera que en el caso en estudio la pretendida apoderada no estaba facultada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

para actuar en el trámite de la solicitud de patente, pues como ella abiertamente lo reconoce "sería absurdo pensar que alguien se otorgue poder a sí mismo,..." (ver folio 75) y para utilizar su misma conjetura el solicitante MEDOS S.A. no podía otorgarse poder así mismo, representado en el señor Eric Nagels, en consecuencia no hay apoderado, por tanto no hay poder. De manera que no estaría frente al caso que ilustra la recurrente con el pronunciamiento judicial.

Señala por otra parte la recurrente, con relación al documento de cesión de derechos del inventor al solicitante, que "aunque si bien no se complementaron los espacios en blanco en la parte en español en relación con el nombre del inventor en la parte inferior de dicho documento sí aparece la firma del inventor (en su calidad de cedente). Además, a continuación en las legalizaciones se especifica que esa firma corresponde a la del Señor Alec Ginggen (inventor de esta solicitud como se indicó en el formulario de solicitud) como bien se puede leer en la traducción al español de las legalizaciones, cuando el notario público del cantón de Neuchatel, Suiza señala que 'la firma anterior fue escrita de su propia mano por el Señor Alec Joel Ginggen'. Ahora bien, la sociedad cesionaria SÍ aparece especificada tanto en la parte en inglés como en español. Es así como la sociedad MEDOS S.A., solicitante de la patente de la referencia, aparece dos veces en dicho documento. En cuanto al objeto que se cede, es claro en la parte en inglés que los derechos que transfiere el inventor a la sociedad MEDOS S.A. son los de la solicitud de patente No 04.039.406 cuando se dice que 'declare hereby that assigns and transfer to MEDOS S.A.(...) all the rights which have or may have in and to patent application No 04.039.406 filed on April 29, 2004 as so far as the Republic of Colombia is concerned'. Sobre este punto le recuerdo a ese despacho que de conformidad con las normas legales vigentes, artículo 1 de la Resolución 210 de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y artículo 2 de la Convención de la Haya, los documentos en inglés que se pretendan aportar como parte de los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren traducción. Por otro lado, la legalización consular y/o diplomática de los documentos expedidos en el extranjero no es necesaria. Por lo tanto, los elementos integrantes de cualquier elemento de cesión tales como el objeto que se cede y a quien se cede, que se encuentran en inglés, fueron válidamente enunciados en idioma inglés y con la correspondiente Apostilla, razón por la cual deben ser tenidos en cuenta como parte integrante del documento de cesión junto con la firma del inventor quien, se reitera, aparece plenamente identificado en la legalización que hace el notario público de la firma..."

Nuevamente resulta pertinente efectuar algunas precisiones, así:

En primer término, no es cierto que a la luz de la normativa aplicable "(...) los documentos en inglés que se pretendan aportar como parte de los trámites de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no requieren

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

traducción... Lo que dispone la Decisión 486, por el contrario, es que "Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente" (Art. 8 de la Decisión 486). Pues bien, en este caso particular no se ha considerado conveniente dispensar de la traducción de documento alguno elaborado en idioma inglés.

En segundo lugar, el supuesto documento de cesión es perfectamente un documento en blanco del cual no es posible deducir ni la intención de ceder ni la de aceptar la cesión y mucho menos hay un nombre identificable de alguna persona que permita tener certeza de la misma, verificable por algún otro medio o documento (ver folio 65). Así mismo, no hay forma de concordar la supuesta cesión de derechos con la legalización que se allega (folio 66), toda vez que el nombre que se indica en esta no es posible constatarlo con la firma que lo antecede por ser esta completamente ininteligible.

Por otra parte, en cuanto a la cesión establece el Código Civil colombiano que "La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este" (Art. 1960 del C.C.)

Ahora bien, señala la recurrente que "el documento de cesión aquí presentado cumple con la noción de contrato del artículo 1495 del Código Civil de acuerdo con la cual 'Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas'. Así, el Señor Alec Ginggen se obligó con la sociedad MEDOS S.A. a transferir los derechos sobre la solicitud de patente de la referencia..."

Pues bien, si nos atenemos a la acertada teoría de que la cesión se materializa en la forma de un contrato, tenemos que remontarnos algo hacia atrás y considerar que los contratos o convenciones son una fuente de las obligaciones que requieren "del concurso real de las voluntades de dos o más personas,..." (Art. 1494 del C.C.)

Así las cosas, tratándose de la cesión de derechos sería menester la manifestación de voluntad de dos personas, a saber: cedente y cesionario, por medio de la aceptación de sus respectivas condiciones o situaciones, lo que no se advierte en el documento allegado por el solicitante.

Considera la recurrente que "Si la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar los documentos de poder y de cesión en discusión encontró ciertos obstáculos de forma en el poder y aspectos que necesitaba que se aclararan con relación al documento de cesión, ha debido proferir un auto por medio del cual se le

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019074

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

diera la oportunidad al solicitante de subsanar y aclarar dentro del procedimiento del trámite de la solicitud de patente de la referencia, tomando en consideración que no hay norma legal alguna en la Decisión 486 de la Comunidad Andina o en sus disposiciones reglamentarias o complementarias que impidan un segundo requerimiento de forma para subsanar errores de este tipo. Así, el artículo 39 de la mencionada Decisión establece que '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 de 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.'..."

Comparte la Oficina con la recurrente que en caso de faltarle a la solicitud el cumplimiento de algún requisito aquella debe requerir al solicitante. En efecto, esto fue lo que se hizo mediante Oficio 05212 de 21 de mayo de 2004 (ver folio 42). Recuérdese que al radicarse la solicitud esta no contenía ni documento de poder que facultara a apoderado alguno para actuar ni el documento de cesión del inventor al solicitante, documentos que finalmente no fueron allegados en debida forma.

También comparte la Oficina que a la luz de la normativa aplicable la consecuencia de no atender a lo requerido en el plazo concedido es la consideración del abandono de la solicitud. Como bien transcribe la recurrente el artículo 39 de la Decisión 486 dispone "(...)Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación..."

De la misma disposición transcrita por la recurrente se desprende que, efectivamente, no es posible efectuar un nuevo requerimiento para completar los requisitos formales. Valga señalar que el solicitante o apoderado ha podido hacer uso de la prórroga del plazo que señala el artículo 39 citado, lo que en el presente caso no se hizo.

Con relación a la Circular Interna 001 (13 de febrero de 1997) expedida por esta Superintendencia se recuerda que la misma fue derogada expresamente el 30 de abril de 1999.

Como se observa, la actuación de la Administración fue conforme a la ley, por lo tanto no se advierte el desconocimiento de la buena fe o principio legal o constitucional alguno hacia el administrado y simplemente se está asegurando el cumplimiento de las normas que regulan el procedimiento de concesión de patentes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19074
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-039406

el cual no fue seguido por el solicitante, como es su deber.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud en cuestión no fue completada en la forma que se requirió y por tanto no llenó los requisitos previstos por la normativa aplicable, en consecuencia no resulta procedente acceder a la revocatoria invocada.

RESUELVE

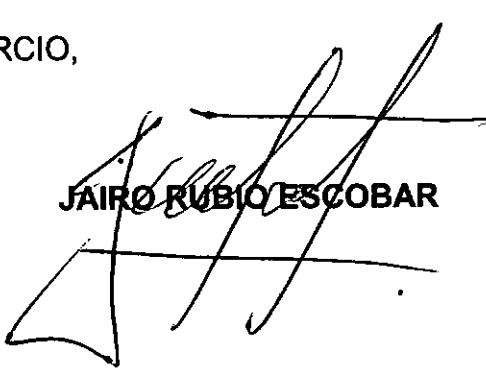
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28646 de 28 de octubre de 2005 por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de Medos S.A, o a quien haga sus veces, 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

27 JUN. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Carrera 11A No 94 – 76, Of. 305
Bogotá D. C.
rcg