

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

LA 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 34290 de 21 de diciembre del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de enero de 2006 bajo el número 04129789 00000005, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de GLYCORES 2000 S.R.L., 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 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 los documentos requeridos mediante Oficio 11919 notificado por fijación en lista del 21 de enero de 2005 "fueron debidamente presentados mediante memorial radicado ante ese Despacho el 7 de marzo de 2005, esto es dentro del término legal correspondiente, motivo por el cual al momento de efectuar el examen de forma establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, esto es verificar que la solicitud contiene los requisitos legales, 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 No 34290 del 21 de diciembre de 2005... porque de conformidad con el artículo 39 esta declaratoria de abandono procede cuando no se cumplen los requisitos legales, los cuales en el presente caso se encuentran plenamente cumplidos. En consecuencia, existe una falsa motivación de la Resolución No 34290 de 2005, por cuanto sí se dio cumplimiento a los requisitos exigidos en el Oficio No 11919".

Agrega el recurrente que "mediante memorial radicado el 7 de marzo de 2005, mi representada presentó respuesta al Oficio No 11919..., presentando el poder conferido por la sociedad GLYCORES 2000 S.R.L. y el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores a favor de la sociedad solicitante.

"Ahora bien, si ese Despacho considera que tales documentos, aún a pesar de ser presentados en debido tiempo, no cumplen con las formalidades requeridas, ha

14281

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

debido requerir al solicitante para subsanar las deficiencias consideradas”.

Según el recurrente “resulta excesivo solicitar la firma de los inventores, si se tiene en cuenta que el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, claramente establece que la solicitud deberá contener ‘la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante’ sin especificar que para ello se requiera la firma de los inventores. De la misma manera en el Oficio No 11919..., la Jefe de la División de Nuevas Creaciones requiere al solicitante para que complete la solicitud con ‘copia del documento en que conste la cesión del derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante’, sin exigir que este documento deba ser firmado por el inventor. En efecto, es preciso tener en cuenta que existe diferencia entre el requerimiento de un documento firmado por el inventor y un documento en que conste la cesión la cesión del derecho de patente, en el cual aún a pesar de la ausencia de la firma del inventor se certifica sobre su verdadera intención, esto es, ceder sus derechos sobre la invención de la referencia.

“Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, los documentos proporcionados por mi representada en respuesta al Oficio No 11919 resultan suficientes para satisfacer el requerimiento efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

“Por lo tanto, el documento de cesión presentado en respuesta al Oficio No 11919 resulta válido, pues tal y como puede observarse el Notario Público que autenticó tal documento da fe de la autenticidad del mismo. En efecto, es preciso mencionar que el Estatuto del Notariado, ley 29 de 1973, establece cual es la naturaleza de la función notarial y los efectos de la fe pública señalando lo siguiente:

“Por lo anterior, la certificación expedida por el Notario Público en el documento de cesión de derechos de los inventores a favor de la sociedad solicitante, debe ser tenida en cuenta, pues claramente el notario afirma que el señor Giorgio ZOPPETTI compareció personalmente y tiene capacidad legal para ejecutar el documento, por lo que indudablemente demuestra la intención de ceder los derechos de la invención de la referencia.

“Adicionalmente, efectuado el trámite de certificación notarial, se realizó el trámite de legalización por apostilla, en donde el Procurador de la República certifica sobre la calidad de notario de Milán y sobre la legalidad de los sellos por él utilizados. Por lo tanto se ha surtido el trámite que exige nuestra legislación para la validez y eficacia de los documentos provenientes del extranjero, esto es autenticación notarial y legalización por apostilla, por lo que no resulta admisible que ese Despacho no lo tenga en cuenta, por un requisito que además no es exigido por la Decisión 486 para que tenga validez. En efecto, insisto ante ese Despacho que el literal k) del artículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el mismo Oficio No 11919 notificado por fijación en lista del 21 de enero de 2005, no exigen la firma del inventor, sino únicamente 'copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante', lo cual se encuentra cumplido con la certificación expedida por el Notario de Público de Milán, en donde consta la intención del inventor de ceder sus derechos sobre la invención.

"En todo caso y aún cuando resulta excesivo, con el objeto que ese Despacho pueda verificar la autenticidad y veracidad de la certificación expedida por el Notario Público acerca de la capacidad y comparecencia del señor Giorgio ZOPPETTI para ceder sus derechos sobre la invención de la referencia, aún a pesar de no haber sido firmado dicho documento, adjunto a este escrito, presento una declaración del mencionado inventor, mediante la cual ratifica que su intención siempre ha sido la de ceder sus derechos sobre la invención de la referencia a favor de la sociedad GLYCORES 2000 S.R.L.

"El documento anteriormente enunciado, será presentado posteriormente con la debida notarización y legalización por apostilla. Por lo tanto, solicito a ese Despacho que sea tenido en cuenta, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo".

Añade el recurrente que es necesario tener en cuenta "la evidente violación de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, que regulan las actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicación resulta procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia..., sino por remisión del artículo 276 de la Decisión 486...

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial, por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados".

Concluye el recurrente señalando que "Con la decisión adoptada mediante la Resolución No 34290 del 21 de diciembre 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..."

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

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..."

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 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con "nuevos derivados del polisacárido K5 con un grado muy alto de sulfatación, un proceso para su preparación, nuevos intermediarios o-sulfatados útiles en su síntesis y composiciones farmacéuticas que contienen dichos derivados de polisacáridos K5 como ingredientes activos básicamente libres de actividad sobre la coagulación" (ver folio 60).

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 29 de diciembre del 2004. Mediante Oficio 11919 de 21 de enero de 2005 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 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, ..."

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista de fecha 21 de enero de 2005, 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, fue suscrito únicamente por una de las dos 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 manifiesta el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que los documentos requeridos mediante Oficio 11919, notificado por fijación en lista del 21 de enero de 2005, "fueron debidamente presentados mediante memorial radicado ante ese Despacho el 7 de marzo de 2005, esto es dentro del término legal correspondiente, motivo por el cual al momento de efectuar el examen de forma establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, esto es verificar que la solicitud contiene los requisitos legales, 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 No 34290 del 21 de diciembre de 2005... porque de conformidad con el artículo 39 esta declaratoria de abandono procede cuando no se cumplen los requisitos legales, los cuales en el presente caso se encuentran plenamente cumplidos. En consecuencia, existe una falsa motivación de la Resolución No 34290 de 2005, por cuanto sí se dio cumplimiento a los requisitos exigidos en el Oficio No 11919". Agrega el recurrente que "mediante memorial radicado el 7 de marzo de 2005, mi representada presentó respuesta al Oficio No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

11919..., presentando el poder conferido por la sociedad GLYCORES 2000 S.R.L. y el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores a favor de la sociedad solicitante.

Para responder a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente efectuar algunas precisiones, así:

En efecto, habiéndose requerido al solicitante mediante Oficio 11919 notificado el 21 de enero de 2005 para que allegara "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 de "... el poder debidamente otorgado, con el lleno de 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, ...", se dio respuesta a dicho Oficio por parte del solicitante el 07 de marzo de 2005, sin embargo el documento de cesión no aparece suscrito por uno de los inventores, a saber: Giorgio Zoppetti, como se puede ver en el expediente a folio 177.

En segundo término, vale la pena recordar al recurrente que el cumplimiento de las formalidades legales no puede ser de cualquier forma, es decir, no es suficiente con dar alguna respuesta, sino que debe ser conforme con lo requerido; al efecto dispone el artículo 39 de la Decisión 486: "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..." (subrayas de la Oficina).

Ahora bien, no obstante no aparecer firmado el documento de cesión por parte de uno de los inventores, si se cumple el propósito previsto por la legislación aplicable, cuando se trata de una cesión, cual es que la manifestación de aceptar tal condición (cesionario, en este caso) aparezca expresa y de ello da crédito en el caso en cuestión el notario Paolo Sala, quien según certificación hace constar que ante él "comparecieron personalmente ANNA PASQUA ORESTE y GIORGIO ZOPPETTI, conocidos por mí como las personas que ejecutaron el documento anterior (cesión) y tenían capacidad legal para firmarlo" (ver folios 178 y 179), documento que aparece debidamente apostillado.

Por lo anterior, considera esta Oficina que con dicha manifestación ante notario se cumple con lo previsto por el artículo 26 de la Decisión 486 en cuanto hace a "la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14281

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-129789

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que una ratificación en este sentido se hace con el escrito de recurso, por lo que no queda duda sobre la intención del señor Giorgio Zoppetti de ceder al solicitante de la patente en estudio su derecho sobre la misma, lo que cobra aún mayor validez a la luz de lo previsto por el artículo constitucional, según el cual "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".

Así las cosas, admite la Oficina que la solicitud en cuestión sí cumple con las formalidades de ley que hacen posible la continuación del trámite, por lo tanto hay lugar a la revocatoria invocada y consecuente continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 34290 de 21 de diciembre del 2005 por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para que se disponga, si es del caso, 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 GLYCORES 2000 S.R.L., 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

31 MAYO 2006

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

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