

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numerales 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 14756 del 25 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención denominada: "PROCESO PARA LA APLICACIÓN POR ALTO VACIO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 4 de julio de 2007, bajo el número 05-052766-00007 - 0000, el doctor Ernesto Cavelier Franco aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución con el objeto de que se revoque la mencionada providencia, "se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la orden de publicación y ordenar nuevamente la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial".

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

Manifiesta el recurrente que "Tal como lo afirme en mi memorial de 10 de mayo de 2007, en el cuál solicite la nueva publicación del resumen de la solicitud de patente, existen diferencias de fondo entre el resumen presentado y el resumen publicado, que justifican una nueva publicación del mismo. Dichas diferencias se aprecian en el siguiente cuadro comparativo (el recurrente presenta un cuadro comparativo en el que plasma las publicaciones de la solicitud radicada como la publicada).

"En primer término 'vaporización' y 'aplicación por alto vacío' no son sinónimos. Es posible evaporar sin alto vacío o con alto vacío.

"En segundo término, no es lo mismo decir 'entrada de gas reactivo, en una instalación de vaporización acintada', que simplemente 'entrada de gas reactivo, instalación de vaporización acintada'. La omisión de las palabras 'en una' cambia

5300

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

completamente el sentido de la frase.

"En tercer término, tampoco es igual referirse a 'una capa no totalmente cerrada' y a 'una capa cerrada incompleta'.

"Dejando de lado la discusión sobre si el resumen solicitado describe de manera más adecuada el invento, o si por el contrario, el resumen publicado lo hace, cierto es que la Administración no está facultada para hacer modificaciones a los documentos presentados por el solicitante.

"Establecen al respecto los Artículos 6 y 121 de la Constitución Política De Colombia:

Artículo 6: "Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o exlimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 121: "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley".

"En efecto, a diferencia de los particulares, quienes pueden hacer todo aquello que no les este expresamente prohibido, las autoridades del Estado solamente pueden hacer lo que les esta expresamente permitido, entre lo cual no está, obviamente, modificar de oficio los documentos radicados por el solicitante.

"Si la División de Nuevas Creaciones consideraba que el resumen de la invención, tal como fue radicado, no lo describía de forma adecuada para cumplir las finalidades de la publicación, ha debido requerir al solicitante, en los términos del artículo 39 de la Decisión 486, con el fin de que modificara dicho resumen o con el fin de que aceptara la modificación propuesta por la División de Nuevas Creaciones.

"La Decisión 486 consagra expresamente la facultad de las autoridades administrativas de requerir al solicitante para que complete o corrija la documentación presentada, en los siguientes términos: (el recurrente transcribe el artículo 39 de la Decisión 486).

"Ahora bien, entre los requisitos del Artículo 26 se encuentra, precisamente, el resumen.

"Por otra parte, ninguna norma de la Decisión 486 faculta a la Autoridad Nacional Competente para efectuar, de oficio, modificaciones a las solicitudes de patente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

radicadas por el solicitante. La facultad de pedir que se modifique la solicitud recae exclusivamente en la persona del solicitante (Artículo 34).

"En cambio, como ya se dijo, dichas normas si consagran los mecanismos para que la Autoridad requiera al solicitante para que modifique su solicitud, pero no para que modifique de oficio.

"Si la División de Nuevas Creaciones tuviera la facultad de modificar, como a bien lo tenga, el resumen de la invención, entonces no se exigiría al solicitante que presentara este resumen, sino que correspondería a la División prepararlo.

"En consecuencia, la publicación del resumen de la patente fue efectuada en forma indebida y es nulo todo lo actuado desde el momento de la publicación.

"Ahora bien, por efecto de dicha solicitud, la publicación y cualquier término que comience a correr a partir de ella son inexistentes, y no puede fundamentarse la declaración de abandono en el no cumplimiento de dicho término por el solicitante.

"Una vez se publique la solicitud en debida forma, comenzara a correr el término previsto en el Artículo 44 de la Decisión 486.

"Aún suponiendo que la publicación de la patente no hubiese sido nula, que si lo es, la División de Nuevas Creaciones no toma en consideración, en La Resolución recurrida, que mi representada solicito y pago el examen de patentabilidad, mediante memorial radicado el 17 de mayo de 2007.

"Este memorial, y el correspondiente pago, claramente indican la voluntad de la sociedad solicitante de continuar adelante con el tramite de la patente.

"En este sentido, es importante considerar cual era la intención del legislador comunitario con el Artículo 44 de la Decisión 486.

"El sentido de este Artículo no era, ni mucho menos, crear una 'trampa procesal' en detrimento de los solicitantes de patentes, sino determinar si realmente el solicitante está o no interesado en seguir adelante, para evitar el desperdicio de tiempo de la Administración en estudios de fondo que ya no son relevantes para el particular.

"En consecuencia, sancionar al solicitante de una patente que si esta interesado en continuar con su solicitud, y que así lo demostró solicitando y pagando el examen de patentabilidad, seria dar primacía a lo procedimental, a lo adjetivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

sobre lo sustantivo.

"El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es norma de trámite, una norma procedimental, que no debería utilizarse para impedir la obtención de un derecho sustantivo como es el de otorgamiento de una patente de invención.

"Tal es el sentido del Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, que dispone 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.'

"Dentro de la misma filosofía jurídica de no quedarse en lo formal, en lo procedimental, sino en ir al fondo, a lo fundamental, al derecho sustancial de los asociados, esta también plasmado en el Artículo 3 (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo cuando determina: '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'. (Subrayado fuera del texto)

"Las normas anteriormente transcritas desarrollan el principio constitucional y doctrinal de la eficacia, principio según el cual todos los funcionarios administrativos y judiciales deben dirigir su atención hacia lo fundamental, es decir, al asunto de fondo o sustancial, no quedarse en lo puramente formal, es decir, en la forma, en lo accesorio, en el procedimiento, de manera que se remuevan los obstáculos puramente formales y se eviten decisiones arbitrarias.

"Sin embargo, en la Resolución No. 14756 de 25 de mayo de 2007 se ignora el principio de eficacia contemplado en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo, pues claramente se da preferencia a lo procesal sobre lo sustancial, dando lugar a una decisión de acuerdo con la cual no se reconoce el derecho del solicitante al examen de fondo de la invención.

"Igualmente, es importante tener en cuenta que los artículos 2 y 3 (inciso 5) del Código Contencioso desarrollan el principio constitucional contenido en el artículo 228 de la Constitución política, el cual reconoce la prelación 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 (...)' (Subrayado y en negrillas fuera del texto)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

"Esta tendencia de la prevaecía del derecho sustancial sobre lo meramente formal o adjetivo se ilustra claramente en 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-6206 (el recurrente expone apartes de la sentencia anteriormente mencionada).

"Las apreciaciones jurídicas de nuestra Corte Suprema de Justicia anteriormente transcritas parecen diseñadas para el caso del cual nos hemos venido ocupando, pues en ellas 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 confronta con la verdad real (que la solicitud de examen de patentabilidad SI se presentó y pago) 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.

"En consecuencia, la Resolución 14756 de 25 de mayo de 2007 viola abiertamente los principios sobre los cuales deben estar basadas todas las actuaciones de las diferentes autoridades administrativas, en especial, el principio de la eficiencia.

Seguido a lo anterior el recurrente transcribe la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT (...).

"Resulta claro que si bien la Regla 51 *bis* hace referencia particular a ciertos documentos adicionales que pueden ser solicitados por la Oficina Nacional Competente, su disposición es aplicable, como el texto mismo lo manifiesta, a cualquier otro requerimiento de la ley nacional, y que esta disposición claramente obliga a la Oficina Nacional a invitar al solicitante a cumplir con el requerimiento, otorgándole no menos de dos (2) meses para hacerlo."

"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."

"En consecuencia, el espíritu mismo de la Regla, en concordancia con toda la orientación contenida en el PCT, no es otro que dar oportunidad al solicitante para que complete cualquier requisito formal necesario para la obtención de su patente."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

"Así las cosas, la decisión contenida en la Resolución 14756 es claramente violatoria de la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT."

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

NORMA APLICABLE

El artículo 44 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono".

Por su parte la circula Única, Título X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se encuentra que la solicitud se relaciona con "un proceso para la vaporización de sustratos acintados con una capa barrera transparente, mediante la vaporización reactiva de aluminio y entrada de gas reactivo, en una instalación de vaporización acintada proceso para el cual, antes del revestimiento con óxido de aluminio, sobre el sustrato se expande una capa cerrada incompleta de un metal o de un óxido metálico mediante chisporroteo de magnetrón".

El invento atañe a un proceso para la vaporización de sustratos acintados con una capa barrera transparente, mediante la vaporización reactiva de aluminio y entrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

de gas reactivo, en una instalación de vaporización acintada, proceso para el cual, antes del revestimiento con óxido de aluminio, sobre el sustrato se expande una capa cerrada incompleta de un metal o de un óxido metálico mediante chisporroteo de magnetrón.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose publicado la solicitud el 31 de octubre de 2006, en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 569, el plazo de 6 meses para solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 se extendió hasta el 30 de abril de 2007. Sin embargo, la solicitud de examen de patentabilidad se presentó el 17 de mayo de 2007.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 14756 del 25 de mayo de 2007 mediante la cual se declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, en su condición de apoderado para éste trámite, lo siguiente: "Tal como lo afirme en mi memorial de 10 de mayo de 2007, en el cual solicite la nueva publicación del resumen de la solicitud de patente, existen diferencias de fondo entre el resumen presentado y el resumen publicado, que justifican una nueva publicación del mismo. En primer término "vaporización" y "aplicación por alto vacío" no son sinónimos. Es posible evaporar sin alto vacío o con alto vacío".

Este Despacho manifiesta que no existen diferencias de fondo entre el Resumen presentado y la Reivindicación 1 publicada, porque en esencia el Resumen evidentemente refleja la materia contenida en la Reivindicación 1. Simplemente, la materia publicada, que corresponde a la Reivindicación 1 y no a un Resumen como anuncia el recurrente, es más técnicamente detallada, en cuanto a que se especifica "aplicación por alto vacío", razón por la cual constituye una mejor publicación. Aun mas, las diferencias formales que discute el solicitante, se deben a las diferencias en la traducción del resumen de la solicitud que el mismo radicó.

Continúa el recurrente: "En segundo termino, no es lo mismo decir 'entrada de gas reactivo, en una instalación de vaporización acintada', que simplemente 'entrada de gas reactivo, instalación de vaporización acintada'. La omisión de las palabras 'en una' cambia completamente el sentido de la frase".

"En tercer termino, tampoco es igual referirse a 'una capa no totalmente cerrada' y a 'una capa cerrada incompleta'.

Respecto al argumento anterior, revisado el expediente se encontró con que en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

efecto (existe una diferencia entre) la publicación realizada en la Gaceta No. 569 del 31 de octubre de 2006 y el resumen presentado inicialmente teniendo en cuenta que lo que en ella se publicó fue la reivindicación 1, la cuál, según este Despacho, reúne técnicamente la información del objeto a proteger con la solicitud de patente de invención. De esta manera no cabe duda que dicha publicación adecuadamente surte el efecto de hacer pública la solicitud con el fin de que aquellos terceros que sientan afectados se opongan.

Posterior a la publicación esta Entidad encontró que el 17 de mayo de 2007 el apoderado radicó la solicitud de examen de patentabilidad, esto es fuera del término establecido, ya que el plazo para esta petición vencía el 30 de abril de 2007, con dicha solicitud no aparece ningún anexo que nos permita deducir la solicitud de corrección a que hace mención el recurrente. Como se vio, no constituye justificación el hecho de aducir la buena fe o la intención de realizar una actuación clara y concreta ya que sin justificación se incumplió el término establecido en las normas para solicitar el examen de patentabilidad.

Se reitera entonces que el extracto de esta solicitud fue publicado correctamente según la reivindicación 1 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 569 del 31 de octubre de 2006 y contados seis meses desde la publicación de la misma, no se presentó la solicitud junto con el pago por parte del interesado, para efectuar el examen de fondo, por lo cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44 de la varias veces mencionada Decisión 486.

Finalmente el recurrente aduce: "Resulta claro que si bien la Regla 51 *bis* hace referencia particular a ciertos documentos adicionales que pueden ser solicitados por la Oficina Nacional Competente, su disposición es aplicable, como el texto mismo lo manifiesta, a cualquier otro requerimiento de la ley nacional, y que esta disposición claramente obliga a la Oficina Nacional a invitar al solicitante a cumplir con el requerimiento, otorgándole no menos de dos (2) meses para hacerlo."

Respecto a lo anterior cabe aclarar que la decisión 486 establece dos momentos procesales para requerir al solicitante, estos son, requerimientos de forma (Artículo 26 y 27 de la Decisión) y de fondo (Artículo 45 de la Decisión), situaciones estas que no encajan respecto a la publicación surtida en el caso que nos ocupa de otro lado la Regla 51 *bis* corresponde a los documentos que la oficina designada puede exigir, situación está que no aplica al trámite en concreto ya que revisadas cada una de las actuaciones administrativas que cursan en el expediente la decisión contenida en la Resolución 14756 se deriva del incumplimiento del artículo 44 de la normatividad andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5300

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05-052766

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que resulte procedente acceder a la revocatoria propuesta y, en consecuencia, disponer la continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 14756 del 25 de mayo de 2007, por medio de la cual se abandono un privilegio de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ernesto Cavelier Franco, en su calidad de apoderado de la sociedad Fraquenhofer – Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 22 FEB. 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
ERNESTO CAVELIER FRANCO
Carrera 9 No. 74 - 08 Of. 504
Bogotá D. C.

202066