



No. 05-052766- -00007-0000

Fecha: 2007-07-04 16:09:25 Dep. 2020 NUECRLACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

Bogotá, D.C., 28 de Junio de 2007

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

**Patente: PROCESO PARA LA APLICACION POR ALTO VACIO
DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE
BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO**

**Solicitante: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V.**

Expediente: 05.052.766

Ernesto Cavelier Franco, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como Apoderado de la sociedad **FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V.**, interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 14756 de 25 de Mayo de 2007, notificada por Edicto desfijado el 26 de Junio de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención de la referencia.

FUNDAMENTOS DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

La División de Nuevas Creaciones fundamenta la declaratoria de abandono en que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569 de 31 de Octubre de 2006 y en que *“Contados seis meses desde la publicación de la solicitud, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44.”*



175 2
181

HECHOS

1. El 31 de Mayo de 2005, mi representada, la sociedad **FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V.**, presentó la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA APLICACION POR ALTO VACIO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO", con el fin de dar comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
2. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569 de 31 de Octubre de 2006.
3. El **17 de Mayo de 2007**, es decir, con fecha anterior a la de expedición de la Resolución 14756 objeto de recurso, se **solicitó y pagó el examen de patentabilidad**.
4. El **17 de Mayo de 2007**, es decir, también con fecha anterior a la de expedición de la Resolución 14756 objeto de recurso, se solicitó una **nueva publicación** del extracto de la solicitud, ya que la efectuada en la Gaceta 569 **no se realizó conforme al resumen presentado con la solicitud de patente**.
5. El 25 de Mayo de 2007, la División de Nuevas Creaciones expidió la Resolución No. 14756, declarando abandonada la solicitud de patente.

CONSIDERACIONES

1. La publicación fue efectuada en forma indebida y, por tanto, el término para solicitar el examen de patentabilidad no empezó a correr a partir de la misma.

Tal como lo afirmé en mi memorial de 10 de Mayo de 2007, en el cual solicité 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 claramente en el siguiente cuadro comparativo:

Resumen radicado	Resumen publicado
<i>"Proceso para la vaporización de sustratos acintados con una capa barrera transparente de óxido de aluminio.</i> <i>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 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".</i>	<i>"Proceso para la aplicación por alto vacío de sustratos acintados, con una capa de barrera transparente de óxido de aluminio, mediante evaporación reactiva de aluminio y entrada de gas reactivo, instalación de vaporización acintada, caracterizada porque, anterior al revestimiento con óxido de aluminio, sobre el sustrato se expande, mediante chisporroteo con un magnetrón, una capa no totalmente cerrada de un metal o de un óxido de metal".</i>

En primer término, "vaporización" y "aplicación por alto vacío" no son sinónimas. 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 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, lo



122 4
185

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

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 sólo 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 **extralimitación** en el ejercicio de sus funciones.* (Negrillas fuera de texto).

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 esté expresamente prohibido, las autoridades del Estado **solamente pueden hacer lo que les está 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 la 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:

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.*

AL SE
HARR
CARG
1985

"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."

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

Por otra parte, ninguna norma en la Decisión 486 faculta a la Autoridad Nacional Competente para efectuar, de oficio, modificaciones a las solicitudes de patente 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 sí consagran los mecanismos para que la Autoridad requiera al solicitante para que modifique su solicitud, pero no para que la 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 nulidad, 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, comenzará a correr el término previsto en el Artículo 44 de la Decisión 486.

2. Prevalencia del derecho sustancial sobre lo procesal.

179 6
185

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

Aún suponiendo que la publicación de la patente no hubiese sido nula, que sí lo es, la División de Nuevas Creaciones no toma en consideración, en la Resolución recurrida, que **mi representada solicitó y pagó 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 trámite de la patente.

En este sentido, es importante considerar cuál 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 sí está interesado en continuar con su solicitud, y que así lo demostró solicitando y pagando el examen de patentabilidad, sería dar primacía a lo procedimental, a lo adjetivo sobre lo sustantivo.

El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es una norma de trámite, una norma procedimental, que no debería utilizarse para impedir la obtención de un derecho sustantivo como es el del 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, está también plasmado en el Artículo 3 (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo cuando determina: *"En virtud del principio de*

RECEIVED
SECRET
NOT
FENC
JICA
FEB 20 2008

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 de texto).

Así lo reitera el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo cuando dispone claramente que "*los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley*". (Subrayado fuera de texto).

A este mismo respecto, el inciso 5 del Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo establece que las autoridades administrativas en virtud del principio orientador de eficacia deben tener "*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*".

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 inhibitorias.

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 Administrativo desarrollan el principio constitucional

contenido en el Artículo 228 de la Constitución Política, el cual 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 (...)”*. (Subrayado y en negrillas fuera de texto).

Esta tendencia de la prevalencia 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, 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 fundamenta 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 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 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’.”
(Subrayado y la negrilla fuera de texto).

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 se confronta con la verdad real (que la solicitud de examen de patentabilidad **SI** se presentó y pagó) 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.

4. Violación de Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, que entró en vigencia el 1 de Abril de 2007:

Establece la mencionada Regla, la cual no ha sido aún traducida al español:

"Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) to (e), or any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements under Article 22 must be complied with, the designated Office shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit which shall not be less than two months from the date of the invitation. Each designated Office may require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to the invitation." (Negrillas fuera de texto).

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.

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.

184 190
PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

De esta manera, respetuosamente solicito al Señor Superintendente se sirva:

1. Revocar la Resolución 14756 de 25 de Mayo de 2007, declarar 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.

O, en subsidio:

2. Revocar la Resolución 14756 de 25 de Mayo de 2007 y ordenar a la División de Nuevas Creaciones que proceda a realizar el Examen de Fondo de la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA APLICACION POR ALTO VACIO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO".

PODER

El poder que me faculta para actuar obra en el expediente.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ese Despacho o en la Carrera 9 No. 74-08, Oficina 504 de Bogotá, D.C.

Del señor Superintendente,



Ernesto Cavelier Franco

C.C. 19.081.620 de Bogotá

T.P 11519

PRESENTACION PERSONAL
NOTARIA SETENTA Y OCHO
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

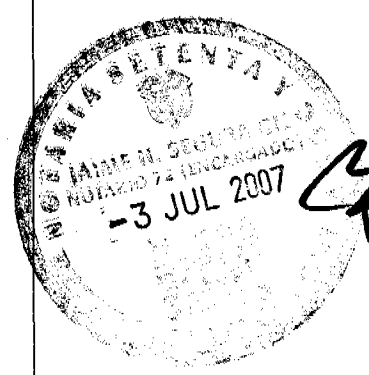
Este documento es PRESENTACION PERSONAL
Y CONOCIDO SU CONTENIDO por:

Ernesto Carlier

19081.620.

11.519.

Ernesto Carlier



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 5-52766

EDICTO No. 9911

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 14756 de 25-MAY-2007**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al

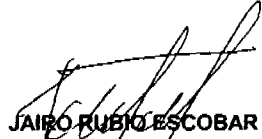
doctor Ernesto Caveller Franco, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Fraunhofer – Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

25 MAYO 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 12-JUN-2007 Este edicto se desfija hoy 26-JUN-2007 a las 4:30 p.m.
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 9911