

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

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 14796 de 25 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada una solicitud presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de julio de 2007, bajo el número 06-034897-00008-0000, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, como apoderada de la sociedad ZENGGEN, INC., 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 con 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 la recurrente que "...el Art. 39 de la Decisión 486 contempla como consecuencia del incumplimiento de los requisitos formales el abandono de la solicitud. Esto significa que el solicitante de una patente de invención es sancionado con el abandono de su solicitud cuando con su silencio no ha demostrado interés en continuar con el trámite. Y esto no podría ser de otra forma ya que no podemos esperar que la administración pública incurra en gastos administrativos con trámites vigentes cuando los solicitantes no demuestran interés en concluirlos.-

"Pero no puede hacerse una interpretación muy rígida de la norma del Art. 39 de la Decisión 486 en el sentido que si se cumple con el requerimiento, pero esta respuesta no es satisfactoria, bien por qué faltó una legalización, bien por que faltó un documento o una firma, opera la sanción de abandono a la que nos referimos atrás. Esto por que cuando el solicitante al dar respuesta en tiempo, está demostrando su interés en el trámite, máximo como en este caso en el cual mediante el memorial de Diciembre 4 de 2006 aclaró expresamente que uno de los documentos de cesión no estaba debidamente legalizado. Es decir, que era plenamente consciente de su interés en el trámite y de la situación que se le presentaba con respecto a los documentos formales de dicha solicitud".

24699

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24633

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

Continúa la recurrente señalando que “en este caso existe un derecho sustancial a obtener un privilegio de patente de invención que ha sido vulnerado o interrumpido dándole prevalencia al derecho procesal con el agravante que dicho derecho sustancial no puede ser reconocido mediante una nueva solicitud debido a que la invención habría perdido novedad si se vuelve a presentar y con el agravante también de que en este caso cuando la Resolución de abandono se expidió ya constaban en el expediente la totalidad de los requisitos formales”.

Seguido a lo anterior, señala la recurrente: “El artículo 228 de la Constitución Política de 1991 eleva a rango Constitucional el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (...) El principio mencionado debe orientar siempre y sin excepción a las actuaciones públicas, independientemente que se trate de procesos judiciales o de índole administrativa. Con él se busca que los funcionarios públicos encargados de desarrollar y finiquitar un trámite, dirijan todos sus esfuerzos a hacer prevalecer el derecho sustancial que se invoca o que se reclama, y que no lo sacrifiquen con base en meros formalismos. En otras palabras, en las actuaciones públicas, la ‘verdad real’ siempre primará sobre la ‘verdad formal’. ¿Cuál es la verdad real o el ‘fundamento del derecho’ que prevalece sobre la forma en este caso?”

“a) Que la cesión del derecho a la patente del inventor a su causante requerida por la administración sí se realizó, quedó debidamente probada, se allegó al expediente y obraba en el momento en que el funcionario tomó la decisión de declaratoria de abandono. Es decir, se probó la legitimidad del interés del solicitante al ostentar tal calidad en el trámite administrativo.

“b) Que de esta manera, el solicitante manifestó su interés de seguir adelante con el procedimiento administrativo, y que no ‘abandonó’ la solicitud, en el sentido estricto de esta palabra.

“c) Que al momento de hacer el segundo examen de forma y consecuente examen de fondo, la administración encontró en el expediente la totalidad de documentos de cesión legalizados que había sido requerido

“Y en virtud del principio referido, esta verdad debe prevalecer sobre la formalidad alegada como base para declarar la solicitud abandonada (Artículo 39 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena), porque el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de la solicitud, prima a la luz de nuestra Constitución”.

Agrega la recurrente: “De otra parte existen unos principios rectores de las actuaciones administrativas que no pueden ser desconocidos porque tienen rango legal y están incluidos en el Código Contencioso Administrativo y son de imperioso cumplimiento. Tan cierto es que se deben cumplir obligatoriamente que el mismo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

Código contempla la sanción respectiva cuando no se cumplen.

"El Artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, en consonancia con el mandato Constitucional, establece los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre los cuales quisiera resaltar el Principio de Eficacia, en virtud del cual 'los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias'. Es innegable que en este caso se dio una decisión inhibitoria con una salida simplista que aplicó la ley con tal rigidez que le impidió mover un obstáculo puramente formal.

"De otra parte, la Resolución impugnada constituye una violación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado en Colombia mediante la Ley 170 de 1994. En el momento de su aprobación en el Congreso, Colombia adquirió el compromiso con los demás miembros del Acuerdo; entre ellos los Estados Unidos de América (país de origen de mi poderdante), a facilitar el otorgamiento y a proteger los derechos de Propiedad Intelectual. Es decir, que mientras Colombia por un lado se ha obligado a remover los obstáculos que existen en su legislación para promover el comercio legítimo, y aplicar dicha legislación con la máxima flexibilidad posible; por el otro lado su administración declara el abandono de la presente solicitud de patente con base en la inobservancia de una formalidad".

Considera la recurrente, además, que con la Resolución recurrida se violó el Art. 83 de la Constitución Nacional y agrega: "El 13 de diciembre de 2006 y el 24 de Enero de 2007 se presentaron los documentos de cesión del derecho de patente debidamente legalizados por Apostilla, y su traducción oficial al español. Se reitera que estos documentos reposaban en el expediente al momento que se llevó a cabo el segundo examen de forma de la solicitud.

"De otro lado, la respuesta extemporánea se debió a las dificultades que afrontan los extranjeros para la formalidad de los documentos que se tiene que presentar ante las Autoridades colombianas.

"Pues bien, sobre el principio de la Buena Fe, la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces en los siguientes términos:

"Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de actuar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo de recebo.

"La norma en mención no obliga tan solo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

"El principio de buena fe se erige en arco toral de las instituciones colombianas dado el especial énfasis que en esta materia introdujo la Carta del 91, a tal punto que las relaciones jurídicas que surjan a su amparo no podrán partir de supuestos que lo desconozcan.

"En el diario acontecer de la actividad privada, las personas que negocian entre sí suponen ciertas premisas, entras las cuales están precisamente el postulado que se enuncia, pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro sería dar vida a una relación viciada.

"Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien en demanda de sus derechos, ya en cumplimiento de sus deberes y obligaciones, toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizar el bien común, sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador, en vez de crear dificultades a los gobernados y entrabar innecesariamente el desenvolvimiento de las múltiples relaciones que con ellos deben forzosamente establecerse... (Corte Constitucional. Sentencia C-340 de 1996. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández)".

Adiciona la recurrente: "Existe una relación íntima entre el principio de la presunción de la Buena Fe y el de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y ella es particularmente relevante en este momento. Y es que, si el requisito formal se hubiera cumplido extemporáneamente y además, de mala fe, el solicitante debería ser sancionado y por lo tanto, el derecho sustancial de fondo negado. No obstante, al ser éste el escenario completamente opuesto, en donde la Buena Fe no solamente se presume sino que además se demuestra en toda la cadena de acontecimientos relacionada con los documentos de cesión requeridos, y en donde está de por medio el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de patente y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado; la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no debió ser la declaración de abandono de la solicitud que nos ha llevado hasta esta instancia".

Finalmente, señala la recurrente: "Adicionalmente, también se debe resaltar que el cumplimiento extemporáneo y de buena fe no conlleva la vulneración de los derechos de terceros: por la naturaleza del caso, no hay un tercero que resulte afectado, no hay litis. Es decir, nadie mas que mi poderdante está interesado en el trámite de solicitud de patente, y nadie mas que él se beneficia o se perjudica con la decisión de la administración de darle prevalencia o no a su derecho de continuar con el mismo. Es así que con la medida de la administración no se está salvaguardando el derecho de ninguna tercera persona, sino que por el contrario se está desconociendo el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de la solicitud de patente, quien ha demostrado tener un interés legítimo en él.

"Así las cosas está demostrado que antes de la declaratoria del abandono de la solicitud todos los requisitos de forma obraban en el expediente, hubo constante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

interés en el trámite, la administración le dio prevalencia al derecho procesal y no tuvo en cuenta la Buena Fe del administrado, por tanto procede la revocatoria de la declaración de abandono y la continuación del trámite de la patente”.

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 26 de la Decisión 486 señala “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ... f) los poderes que fueren necesarios;... k) 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”.

Finalmente, el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
- 2) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
- 3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinada nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “Una composición y método de tratamiento para condiciones urogenitales”.

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 10 de abril de 2006.

Mediante Resolución 14796 de 25 de mayo de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud PCT por cuanto requerido el solicitante, como resultado del examen de forma previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, para que dentro del plazo de 2 meses diera respuesta al oficio 8430, el cumplimiento a lo requerido fue parcial puesto que “el documento en que consta la cesión del derecho a la patente... 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

Decisión 486".

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente, en su condición de apoderada acreditada de la solicitante, que "...el Art. 39 de la Decisión 486 contempla como consecuencia del incumplimiento de los requisitos formales el abandono de la solicitud. Esto significa que el solicitante de una patente de invención es sancionado con el abandono de su solicitud cuando con su silencio no ha mostrado interés en continuar con el trámite. Y esto no podría ser de otra forma ya que no podemos esperar que la administración pública incurra en gastos administrativos con trámites vigentes cuando los solicitantes no demuestran interés en concluirlos".

Al respecto cabe precisar que la normatividad andina es clara al señalar en su artículo 39 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 dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo 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." Así las cosas, si durante el término estipulado por la normatividad andina no se cumplieren los requisitos exigidos por la misma, se declarará el abandono de la solicitud, independientemente del interés del solicitante. De esta forma, es necesario señalar que el interés del solicitante debe estar fundado en una respuesta adecuada y oportuna frente a lo requerido.

Continúa la recurrente señalando: "...en este caso existe un derecho sustancial a obtener un privilegio de patente de invención que ha sido vulnerado o interrumpido dándole prevalencia al derecho procesal con el agravante que dicho derecho sustancial no puede ser reconocido mediante una nueva solicitud debido a que la invención habría perdido novedad si se vuelve a presentar y con el agravante también de que en este caso cuando la Resolución de abandono se expidió ya constaban en el expediente la totalidad de los requisitos formales..."

Respecto a esta argumentación de la recurrente, cabe decir que si bien es cierto el principio mencionado busca la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, no pretende aquel que haya un desconocimiento de la ley vigente, ni un desconocimiento de la normatividad andina (de aplicación prevalente, preferente y de aplicación inmediata) sin que sea procedente argumentar que existen condiciones jurídicas particulares creadas para desconocerlas. El principio mencionado no pretende eliminar los preceptos legales que establecen el cumplimiento de requisitos de forma en los trámites judiciales y/o administrativos, y no pretende fomentar la inobservancia de los mismos por parte de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

particulares.

Expone la recurrente que "...existen unos principios rectores de las actuaciones administrativas que no pueden ser desconocidos porque tienen rango legal y están incluidos en el Código Contencioso Administrativo y son de imperioso cumplimiento. Tan cierto es que se deben cumplir obligatoriamente que el mismo Código contempla la sanción respectiva cuando no se cumplen. El Artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, en consonancia con el mandato Constitucional, establece los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre los cuales quisiera resaltar el Principio de Eficacia, en virtud del cual 'los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias'. Es innegable que en este caso se dio una decisión inhibitoria con una salida simplista que aplicó la ley con tal rigidez que le impidió mover un obstáculo puramente formal".

Con relación a este punto de la argumentación y en particular al principio de eficacia alegado por la apoderada del solicitante, cabe indicar que el requerimiento del documento de cesión del derecho de los inventores al solicitante en un trámite administrativo, como es el de concesión del privilegio de patente, no constituye un capricho o requisito de más que impone la administración, pues por medio de este se posibilita al solicitante obtener dicha calidad y lo faculta para adquirir el derecho de titularidad de una patente. Igualmente, la exigencia mencionada y la consecuencia al no allegarse en el momento oportuno lo requerido no se considera un obstáculo al desarrollo de las actuaciones administrativas, ya que tienen un propósito y unas finalidades claramente definidas en la ley. Cabe recordar, además, que si no se acatan las disposiciones de la Decisión 486, los términos y la oportunidad para cada actuación, el mismo trámite podría dilatarse, sin justificación alguna.

Por otra parte, adiciona la recurrente: "Existe una relación íntima entre el principio de la presunción de la Buena Fe y el de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y ella es particularmente relevante en este momento. Y es que, si el requisito formal se hubiera cumplido extemporáneamente y además, de mala fe, el solicitante debería ser sancionado y por lo tanto, el derecho sustancial de fondo negado. No obstante, al ser éste el escenario completamente opuesto, en donde la Buena Fe no solamente se presume sino que además se demuestra en toda la cadena de acontecimientos relacionada con los documentos de cesión requeridos, y en donde está de por medio el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de patente y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado; la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no debió ser la declaración de abandono de la solicitud que nos ha llevado hasta esta instancia".

Al respecto cabe aclarar lo siguiente: si bien es cierto que la apoderada, dentro del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

término adicional de prórroga, por tanto oportunamente, allegó en debida forma el documento de poder otorgado por la solicitante, así como el documento de cesión otorgado al solicitante por el inventor James M. Lipton, también lo es que no se allegó la cesión proveniente de la inventora Anna Catania. El documento de cesión faltante, fue allegado extemporáneamente, el 13 de diciembre de 2006, allegándolo nuevamente el 24 de enero del presente año.

Sin embargo, examinados conjuntamente los documentos que conforman la solicitud y reposan en el expediente y en aras de dar aplicación a los principios que orientan las actuaciones administrativas, se encontró que el documento de cesión fue suscrito en enero de 2004, es decir, antes de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al mismo e incluso con anterioridad al requerimiento realizado por esta Entidad. Es decir, a la fecha límite para dar respuesta al mencionado requerimiento el documento de cesión ya existía, entendiéndose que en enero de 2004, la solicitante ya poseía el derecho para pretender la patente de invención a que se refiere el presente trámite. Ahora, si bien se advierte alguna inconsistencia entre los contenidos de los folios 194 y 195, en los cuales aparece el nombre de la inventora Anna Catania, es posible, dando aplicación al principio de la buena fe, admitir que la voluntad de ceder de la inventora Catania se había materializado desde enero de 2004. De manera que al momento de dar respuesta al requerimiento, dentro del periodo de prórroga, ya se había suscrito el documento de cesión del inventor al solicitante del derecho a la patente, posteriormente anexado en debida forma.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Entidad considera que se han cumplido los requisitos formales que habilitan la continuación del trámite. En consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión contenida en la Resolución 14796 de 25 de mayo de 2007.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución No 14796 de 25 de mayo de 2007 por medio de la cual se declara abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para la correspondiente publicación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 24699

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06-034897

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ZENGEN, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **13 AGO. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 – 53 Piso 6.
Bogotá D. C. (M)

202067