Clarke, Modet & C°
COi.()I\i BJ!

SUPERINTEND ENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII!IIiiiiiiiiii No. 06-034897--00008-0000
TI

Fecha,
-a- 11

2007-0706
PATENTEYJI

16:01:17 Dep. 2020 NUECREACIONES

Act. 412 Eve 378 FASENACIONALt REPOSPRESRCU Folios: 10

SENOR SUPERJNTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No.06 034897
Solicitante:ZENGEN, INC
Titulo: UNA COMPOSICION Y METODO DE TRATAMIENTO PARA CONDICIONES UROGEN1TALES

RECURSO DE REPOSICION

DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de ml firma, obrando en nombre y representación de las sociedades solicitantes, por el presente escrito atentamente manifiesto a Usted que estando dentro del tØrmino de ejecutoria de la Resolución No.14769 de Mayo 25 de 2007 mediante la cual Su Despacho negó el privilegio de patente de invención a la presente solicitud, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION para que dicha decision sea revocada y en su defecto se contintie con el trÆmite de la patente.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO

Por cuanto la notificación de la resolución recurrida se surtió por edicto desfijado en Junlo 28 de 2007, el vencimiento del tØrmino de ejecutoria es Julio 6 y por tanto me encuentro dentro del tØrmino para interponer el

recurso.

Clarke, Modet & CO
COLOMBIA

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante la resolución 14796/07 declaró abandonada la presente solicitud en razón a que no se completó los requisitos seæalados en elArticulo 26,
Lt. k) de la Decision 486 ya que el documento de cesión presentado
fue suscrito inicamente por una de las dos personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

Adicionalmente manifiesta que los memoriales presentados en Diciembre 13 de 2006 y Enero 24 de 2007 a travØs de los cuales se allega el documento de cesión faltante debidamente legalizados, no surten efectos legales en razón a que fueron presentados en forma extemporÆnea.

Al respecto nos permitimos manifestar que el Art. 39 de la Decision 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 interØs en continuar con el trÆmite. Yesto no podrIa ser de otra forma ya que no podemos esperar que la administraciOn piiblica incurra en gastos administrativos con trÆmites vigentes cuando los solicitantes no demuestran interØs en concluirlos.-

Pero no puede hacerse una interpretación muy rIgida de la norma del Art. 39 de la Decision 486 en el sentido que Si se cumple con el requerimiento, pero esta respuesta no es satisfactoria, bien por quØ faltó una legalizaciOn, bien por que faltO un documento o una firma, opera la sanción de abandono a la que nos referimos atrÆs. Esto por que cuando el solicitante al dar respuesta en tiempo, està

Clarke, Modet & CO
(’:Q1O%IBj

expresamente que uno de los documentos de cesión no estaba debidamente legalizado. Es decir, que era plenamente consciente de su interes en el tra mite y de las situación que se le presentaba con respecto a los documentos formales de dicha solicitud.

3. Es decir que en este caso existe un derecho sustancial a obtener un privilegio de patente de invención que ha sido vulnerado o interrumpido dÆndole prevalencia at derecho procesal con el agravante que dicho derecho sustancial no puede ser reconocido mediante una nueva solicitud debido a que la invención habrIa perdido novedad Si se vuelve a presentar y con el agravante tamblØn de que en este caso cuando la Resolución de abandono se expidió ya constaban en el expediente la totalidad de los requisitos formales.

4 "El artIculo 228 de la Constitución PolItica de 1991 eleva a rango Constitucional el principlo de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (...) El principio mencionado debe orientar siempre y sin excepción a las actuaciones póblica, independientemente que se trate de procesos judiciales o de Indole administrativa. Con Øl se busca que los funcionarios pÆblicos encargadosde desarrollar y fmniquitar un trÆmite, 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 piblicas, la "verdad real" siempre primarÆ sobre la "verdad format".

"CuÆl es laverdad 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 administraciOn si se realizó, quedó debidamente probada, se allegó al expediente y obraba en el momento en que el

Clarke, Modet & co

VA-

COLOMBIA

se probó la legitimidad del interØs del solicitante al ostentar tal calidad en el trÆmiteadministrativo.

b) Que de esta manera, el solicitante manifesto su interØs 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 habIa sido requerido.

Y en virtud del principlo referido, esta verdad debe prevalecer sobre la formalidad alegada como base para declarar la solicitud abandonada (ArtIculo 39 de la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena), porque el derecho de ml poderdante a continuar con el trÆmite de la solicitud,prima a la luz de nuestra Constitución".

5. De otra parte existen unos principios rectores de las actuaciones administrativas que no pueden ser desconocidos por que tienen rango legal y estàn incluidos en el Codigo 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 ArtIculo 30 del Código Contencioso Administrativo, en consonancia con el mandato Constitucional, establece los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre los cuales quisiera resaltar el Principlo de la Eficacia, en virtud del cual "los procedimientos deben

Clarke, Modet & CO TK
COLOi.1.BiA

lograr su finalidad, removiendo de oficlo los obstâculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias". Es innegable que en este caso se dio una decision inhibitoria con una salida simplista que aplicó la ley con tal rigidez que le impidió mover un obstÆculo puramente formal.

6. De otra parte, la Resolución impugnada constituye una violaciOn 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 demÆs miembros del Acuerdo, entre ellos los Estados Unidos de America (pals de origen de ml 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 obstÆculos que existen en su legislación para promover el comercio legItimo, y a aplicar dicha legislación con la maxima 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".

La Jurisprudencia de las Altas Cortes ha resaltado la importancia de la aplicación de este principlo. En esta oportunidad traigo a colación la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Expediente No. T-6206, con ponencia del Magistrado Jose’ Fernando RamIrez Gómez del 4 de Mayo de 1999. La Sentencia es relevante para el caso que nos ocupa,

Clarke, Modet & CO
COLOMBIA

su situación jurIdica, la cual ya habIa sido resuelta mediante un acto administrativo. Y precisamente por la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

7. TamblØn con la Resolución recurrida se violó el Art. 83 de la Constitución Nacional.

"ArtIculo 83. Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades püblicas deberân ceæirsea los postulados de
la buena fe, la cual se presumirÆ en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante Østas".

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 at espaæol. 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 extemporÆnea 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 principlo de la Buena Fe, la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces en los siguientes tØrminos:
"Tal principio exige de gobernantes gobernados el compromiso de actuar honesta desprevenidamente, en el
marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera
que, sometidos todos at orden jurIdico y dispuestos a cumplir
sus disposiciones con rectitud, no haya motivo de recelo.

ł] I]S H4Vt

10=1515-

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

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

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

Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón tiene validez cuando ellos actÆan ante las autoridades póblicas, 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 comtn, sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador, en vez de crear dificultades a los gobernados entrabar innecesariamente el desenvolvimiento de las mtltiples relaciones que con ellos deben forzosamente establecerse"(Subrayas fuera del texto original).

Clarke, Modet & CO
COLOMBIA

Incluso afirma que la Buena Fe es parte de la naturaleza del ser humano: "La buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurIdicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demÆsprocedan en al misma forma. En general,
los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. AdemÆs, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurIdica, en principio constituye una conducta contraria
al orden jurIdico y sancionada por Øste. En consecuencia, es una regla general gue la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho,
las faltas deben comprobarse. Y es una falta el guebrantar la

buena fe (Subrayas fuera del texto original).

Adicionalmente, ha dicho que:
"Con la constitucionalización del principio de la Buena Fe, se
logra que esta se convierta en un eficaz instrumento para lograr
que la administración obre con el criterio rector de la efectividad
del servicio póblico por encima de conductas meramente
formales que han desnaturalizado su esencia" (Subrayas fuera
del texto original).

8. Existe una relación Intima 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 extemporÆneamente y ademâs, de mala fe, el solicitante deberIa ser sancionado y por lo tanto, el derecho sustancial de

Clarke, Modet & co
COLOMBIA ,t /

fondo negado. No obstante, al ser Øste el escenarlo completamente opuesto, en donde Pa Buena Fe no solamente se presume sino que ademÆs se demuestra en toda Pa cadena de acontecimientos relacionada con los documentos de cesión requeridos, y en donde estÆde por medlo el derecho de ml poderdante a continuar con el trÆmitede patente y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado; la decision de Pa Superintendencia de Industria y Comercio no debió ser la declaración de abandono de la solicitud que nos ha Ilevado hasta esta instancia.

9. Adicionalmente, tamblØn se debe resaltar que el cumplimiento extemporâneo de buena fe no conlieva 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 ml poderdante estÆ interesado en el trÆmite de solicitud de patente, y nadie mas que Øl se beneficia o se perjudica con la decision de la administración de dare prevalencia o no a su derecho de continuar con el mismo.

Es asI que con la medida de la administración no se estÆ salvaguardando el derecho de ninguna tercera persona, sino que por el contrarlo se estÆ desconociendo el derecho de ml poderdante a continuar con el trÆmitede Ia solicitud de patente, quien ha demostrado tener un interØs legItimo en Øl.

AsI las cosas estÆ demostradoque antes de la declaratoria del abandono de la solicitud todos los requisitos de forma obraban en el expediente, hubo constante interØs en el tramite, la administración le dio prevalancia al derecho procesal y no tuvo en cuenta la Buena Fe del administrado, par tanto procede la revocatoria de la declaración de abandono y la continuación del tramite de la patente.

$) 1MHL

PETICION

Atentamente solicito se revoque la resolución recurrida y se continue con el presente tramite.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones, ml dirección es
Carrera 11 No. 86-53 Piso 6
SantafØ de Bogota
Fax 6350824

PODER

 1

El poder a ml otorgado reposa en el expediente, y en el consta mis facultades para interponer recursos.

Seæor Jefe,

DILIA RODRIG(EZD ’ALEMAN C. C. No. 41. .882 de Bogota T.P. No. 20824 del C.S.J.

Mem/rep77C