

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)**

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 36834 de 7 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención correspondiente a: "COMPUESTOS POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de junio de 2008, bajo el número 06-077645-00009-0000, el doctor Mauricio Patiño Bonnet aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps Pharmaceuticals Inc., presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución 36834 de 7 de noviembre de 2007, y solicita que, como consecuencia, "se revoque parcialmente, toda vez que el contenido de la misma causa agravio injustificado a mi representada".

**TERCERO:** Que la solicitud de revocatoria directa a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el apoderado que: "En el presente caso, se hace importante llamar la atención del Superintendente sobre el hecho de que las normas aplicables a la propiedad industrial son de carácter especial y, además, éstas son tanto de orden supranacional, como de orden interno.

"La Superintendencia de Industria y Comercio ha cometido un error al sostener que el documento de cesión de derechos de los inventores de la patente a los solicitantes, no cumple con los requisitos exigidos por ley por no haber sido presentada su traducción al castellano.

"Dicho razonamiento es incorrecto en la medida que nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 57 de 1887, establece una serie de parámetros o reglas mediante las cuales se logran disipar las controversias o incompatibilidades a la hora de aplicar una norma.

"En el caso bajo estudio y como fue expuesto con anterioridad, la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial es especial, por lo que ésta debe

38282

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN- 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

primar sobre las normas de carácter general. Por consiguiente, el razonamiento de la Oficina de Patentes es errado en la medida en que las normas del Código de Procedimiento Civil no pueden ser aplicables de manera preferente, sobre la normativa especializada que regula la materia.

“En efecto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la normativa que reglamenta la misma, son de aplicación preferente y preeminente sobre el resto de la legislación interna, incluso por encima del Código de Procedimiento Civil cuando sea pertinente. Como consecuencia, se hace evidente que no es posible darle aplicación al Código de Procedimiento Civil, cuando existen normas preferentes que regulan algunos procedimientos de manera especial, como lo hacen en este caso la Decisión 486 de 2000 y con la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Por regla general, los documentos deberán ser presentados en idioma castellano, y en caso contrario, deberán ser allegadas las traducciones simples en dicho idioma. No obstante, la misma norma faculta a la oficina nacional competente para obviar el mencionado requisito (idioma castellano y traducción) cuando así lo considere pertinente.

“Así pues, es claro que una norma especial, en este caso la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para el momento en que se dio contestación al requerimiento que fundamentó la expedición de la Resolución 36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para presentar documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traducción. Siguiendo esta línea argumentativa, es innegable que para entonces los solicitantes se encontraban dispensados por la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio no sólo de presentar la traducción de los documentos que quisieran hacer valer dentro de un trámite sino, que esa posibilidad se convertía en regla general.

“Así mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo análisis, no era entonces exigible la presentación de la traducción simple de los documentos aportados pues, resultaba aplicable la última frase del numeral 1.2.1.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponía que los documentos podían ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin traducción ‘(...) salvo que, de manera particular, se exija su traducción simple’, esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir mediante requerimiento y de manera particular, la traducción de los documentos.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

"Ciertamente, en el presente caso no fue exigida la traducción del documento de cesión derechos de los inventores a los solicitantes, tal y como se evidencia en el requerimiento contenido en el Oficio No. 11.117 del 29 de septiembre de 2006, pues en él sólo se solicitaron *"Copias de los documentos en que constan las cesiones de los derechos a la patente de los inventores a los solicitantes o a sus causantes"*. Valga destacar que la única oportunidad procesal de que disponía la División para requerir la traducción de los documentos era precisamente en el momento en que solicitó la presentación de los mismos, es decir, mediante requerimiento, pues si no lo hiciera y los mismos se presentaren, no podría la Superintendencia de Industria y Comercio, por restricción legal del Artículo 12 de Código Contencioso Administrativo, volver a requerir al solicitante para la presentación de la traducción correspondiente.

"En conclusión, al ser la Decisión Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio la normatividad especial aplicable a los temas relacionados con la Propiedad Industrial y no el Código de Procedimiento Civil, se debe entender que el solicitante de la patente de la referencia dio, en su oportunidad, cabal respuesta al Oficio de Requerimiento 11.117 del 29 de septiembre de 2006, pues con él cumplió íntegramente con los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial al momento de su presentación.

"Yerra el despacho al considerar que el documento cuya copia auténtica se aporta, no se encuentra debidamente certificado por el Oficial de Certificaciones de la Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos pues, como puede observarse, junto con en el documento aportado al expediente para dar oportuna y debida respuesta al Requerimiento contenido en el Oficio No. 11.117 notificado por estado del 29 de Septiembre de 2006, se aportó certificado de autenticidad de copias firmado por el Oficial de Certificaciones de la Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Sr. E. Bornett, con base en la autoridad conferida por el Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Adicionalmente, dicho certificado se encuentra reconocido y su autenticidad verificada mediante Apostilla expedida en fecha 11 de Octubre de 2006 por el Oficial Asistente para Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

"Valga destacar que el sólo hecho de existir apostilla implica que la autenticidad del documento aportado ha sido ya examinada y verificada por las autoridades respectivas en el país de origen, esto es, en Estados Unidos de América, haciendo de la apostilla en comento, una certificación de la autenticidad de los documentos

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

en cuestión.

"Adicionalmente, es posible apreciar que el documento expedido el 27 de septiembre de 2006 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, mediante el cual el oficial certificador, E. Bornett, garantiza que el documento anexo a dicha certificación es una copia verídica y verdadera del documento original de cesión de derechos de fecha 19 de abril de 2005, el cual además reposa en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

"Los documentos que se aporten para la entrada en fase nacional no necesitan ser auténticos, pues los que se aporten para el efecto necesariamente serán ser fiel copia de aquellos que reposen en los archivos de la Oficina Internacional en la cual se inició el trámite PCT correspondiente, tal y como sucede en el caso presente.

"Adicionalmente, ni el Artículo 26 de la Decisión 486 de 2000, ni el Requerimiento expedido mediante Oficio 11.117 exigen que el documento de cesión de derechos que se aporte, que por demás habrá de ser fiel copia de la que reposa en los archivos de la USPTO en tanto Oficina Receptora Internacional para el presente trámite, deba encontrarse autenticado o legalizado.

"De otra parte, es claro que la Superintendencia no puede presumir que la actuación del solicitante deba ser objeto de duda en cuanto a la conformidad y honestidad con la que ha sido presentado el documento bajo estudio, pues lo mismo sería como aceptar que debe partirse de la mala fe del solicitante y que por consiguiente resulta legítimo sospechar de la honorabilidad y la honestidad del mismo en clara contravención al mandato constitucional contenido en el artículo 83 de la Constitución Política.

"Desacertada y sin razón resulta la conclusión del despacho por cuanto desconoce un documento público con base en la pura impresión de un examinador que, por demás, resulta equivocada y fuera de contexto pues ha señalado que "luego no se demuestra que esa apostilla corresponde a esa cesión", cuando resulta absolutamente claro de la más superficial lectura de la apostilla y demás documentos aportados, que los mismos se corresponden en su totalidad, al punto que el nombre de "E. Bornett" se encuentra incluido, con indicación de su cargo, en la primera parte de la Apostilla.

"Por demás y como consecuencia de la malversada presunción de mala fe que utiliza el Superintendente de Industria y Comercio en el presente caso, resulta imperioso señalar que también incurre en la equivocación de desconocer otro

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

principio básico procedimental general, como lo es el de la Presunción de Autenticidad de los Documentos Públicos y de los Documentos otorgados en el extranjero.

“Vistos los artículos transcritos, es claro que el Superintendente de Industria y Comercio no sólo tiene el deber sino, la obligación de presumir que los documentos que se alleguen a su despacho, en tanto públicos, extranjeros y contengan las formalidades correspondientes, son simultáneamente auténticos y conformes a la ley del respectivo país.

“De acuerdo con todo lo expuesto, *no puede* el Superintendente desconocer la presunción que la ley claramente le ordena observar respecto de los documentos públicos extranjeros debidamente apostillados, en principio porque debe partir de la buena fe del administrado y que le impide presumir la deshonestidad del solicitante (tal y como la ha hecho en el presente caso, pues asume por una mera impresión personal que los documentos aportados pueden eventualmente llegar a adolecer de adulteración por no entender la conexión que existe entre ellos), lo mismo que debe aplicar las presunciones legales establecidas en torno a la autenticidad y conformidad de los documentos.

“Por el contrario, se extralimita en sus funciones el Sr. Superintendente de Industria y Comercio si pretende hacer de juez y parte en el caso presente y estima que le corresponde evaluar la autenticidad y la conformidad de los documentos allegados. En efecto, el Sr. Superintendente debe respetar y está obligado a observar los mandatos legales y constitucionales que se han transcrito y que están contenidos en los Artículo 83 de la Constitución y los Artículos 252 y 259 del Código de Procedimiento Civil, luego desconocer dichos mandatos excede su ámbito de acción y contraviene un mandato legal que, como servidor público debe observar sin miramientos de ningún orden.” “

**NORMA APLICABLE**

El artículo 69 del Código Contencioso Administrativo establece: “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:

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

Por su parte, el artículo 39 de la Decisión 486 establece: "Si a la expiración del termino señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerara abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".

**FRENTE AL CASO EN ESTUDIO**

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "COMPUESTOS POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que habiéndose radicado la solicitud el 8 de agosto de 2006, posteriormente y como resultado del examen de forma conforme lo prevé el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la División de Nuevas creaciones mediante oficio 11117 notificado por fijación en lista de fecha 29 de septiembre de 2006, requirió al solicitante conforme lo dispone el artículo 39 de la citada Decisión, para que dentro del termino de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma.

Vencido el plazo de 2 meses, se presentó respuesta al mencionado requerimiento en forma parcial, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesión otorgado por los inventores a los solicitantes, no se encuentra traducido al idioma castellano y legalizado conforme lo establece el artículo 259 del C.P.C.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 36834 del 7 de noviembre de 2007 mediante la cual se declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, con base en el argumento anteriormente mencionado, y además arguyendo que no se demostró que la apostilla correspondía a la cesión presentada.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, "Así pues, es claro que una norma especial, en este caso la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para el momento en que se dio contestación al requerimiento que fundamentó la expedición de la Resolución 36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para presentar documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traducción. Siguiendo esta línea argumentativa, es innegable que para entonces los solicitantes se encontraban dispensados por la Circular Única de la Superintendencia de Industria

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

y Comercio no sólo de presentar la traducción de los documentos que quisieran hacer valer dentro de un trámite sino, que esa posibilidad se convertía en regla general.

“Así mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo análisis, no era entonces exigible la presentación de la traducción simple de los documentos aportados pues, resultaba aplicable la última frase del numeral 1.2.1.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponía que los documentos podían ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin traducción ‘(...) salvo que, de manera particular, se exija su traducción simple’, esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir mediante requerimiento y de manera particular, la traducción de los documentos”

Respecto a esta argumentación, cabe decir que revisados nuevamente los trámites administrativos que obran en el expediente se encontró que con memorial de fecha 25 de noviembre de 2006 el apoderado presentó dentro del plazo establecido para ello respuesta al requerimiento realizado el 29 de septiembre de 2006 por esta Oficina, reuniendo así los requisitos exigidos en el artículo 39 de la Normativa Andina.

De otra parte, comparte la Oficina con el recurrente que al momento de presentar dicha respuesta la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, habilitaba a los solicitantes para presentar documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traducción, salvo que se solicitara por la Oficina.

En relación con el argumento de la resolución cuestionada consistente en que la cesión de derechos de los inventores aportada no se encuentra certificada por el señor E. Bornett, en su calidad de oficial de certificaciones de la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, debe observarse que revisados nuevamente los documentos que obran en el expediente, esta Oficina concluye que estos son documentos originales, que guardan relación con el documento de cesión por lo que deben admitirse en la presente actuación administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada a la vez que se dispone la continuación del trámite administrativo.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución 36834 de

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 38282**

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

7 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud en trámite.

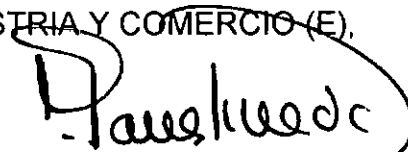
**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar la continuación del trámite. En consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para que si es del caso se disponga lo relacionado con la publicación de la solicitud.

**ARTICULO TERCERO:** Notificar personalmente al doctor Mauricio Patiño Bonnet en su calidad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps Pharmaceuticals Inc., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2008**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).



**MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA**

Doctor  
MAURICIO PATIÑO BONNET.  
Carrera 9 No 74- 08 Oficina 403.  
Bogotá, D.C.

202066