

As. 123.247

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-040023- -00005-0000

Fecha: 2013-08-23 15:57:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 13 40023
Solicitud de patente de invención a favor de **YAMAHA HATSUDOKI
KABUSHIKI KAISHA** Título **VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR
SOBRE UNA SILLA**

RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 40.553

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado de la sociedad **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA** ("YHKK"), con legítimo interés, presento oportunamente recurso de reposición contra la Resolución N° 40.553 de 5 de julio de 2013, expedida por la Dirección de Nuevas Creaciones (la "Dirección").

1. HECHOS

1. El 27 de febrero de 2013, la sociedad YHKK presentó la solicitud de patente de invención titulada "VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA". A la cual le correspondió el Expediente N° 13 040023.
2. Que como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección, mediante Oficio N° 5013, notificado por fijación en lista el 12 de marzo de 2013, requirió a mi representada, par que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma.

3. El 21 de marzo de 2013, mi representada, dio respuesta al requerimiento realizado por la Dirección, allegando el documento de cesión del inventor de la patente de invención de la referencia.
4. Por medio de la Resolución N° 40.553 de 5 de julio de 2013, la Dirección declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA", por cuanto consideró que la respuesta al oficio técnico No. 5013 no satisface las exigencias de carácter jurídico teniendo en cuenta que el documento de cesión aportado no contiene la cesión expresa del derecho sobre la invención titulada **VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA (...)** en el cual las casillas establecidas para tal efecto se encuentran en blanco, no cumpliendo entonces con el requisito establecido en el artículo 26, literal K) de la Decisión 486.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental

La presente solicitud fue radicada el 27 de febrero de 2013 según se puede observar en el formulario de solicitud (En dicho formulario se puede observar en su segundo folio que el documento de cesión se encontraba adjunto (marcado con una x) como parte de la documentación jurídica (ver formulario adjunto).

Ahora bien, el día 12 de marzo de 2013, es decir, dos (2) semanas después de la radicación de la solicitud junto con el documento de cesión, su Despacho emite el oficio 5013 en donde se establece lo siguiente:

Frente a dicho requerimiento, el día 21 de marzo de 2013, mi representada presentó la correspondiente respuesta a dicho requerimiento, indicando que el documento de cesión se había presentado junto con el formulario de solicitud el día 27 de febrero de 2013.

En este orden de ideas, si su Despacho consideraba que el documento de cesión presentado junto con la solicitud no cumplía con las disposiciones de la Decisión 486, o existía alguna impedimento para aceptar el mismo, específicamente, en cuanto a la omisión del título en el documento de cesión, consideramos que el requerimiento de su Despacho tendría que haber sido dirigido en dicho sentido por cuanto el documento de cesión se había radicado inicialmente con la solicitud.

En este orden de ideas, es necesario realizar un estudio del documento de cesión aportado tanto en la solicitud de patente como en la respuesta al requerimiento realizado por la SIC. Por cuanto, según la Dirección, el documento presentado no satisface las exigencias de carácter jurídico teniendo en cuenta que el documento de cesión aportado no contiene la cesión expresa del derecho sobre la invención titulada **VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA (...)**.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la presentación de este documento demuestra el interés inequívoco del solicitante de continuar el trámite de la solicitud de la patente de invención que nos ocupa, y que los hechos que dieron origen a la declaración de abandono no obedecen más que a un error involuntario, y a la buena fe de la suscrita al momento de atender el requerimiento oficial.

Para mayor referencia de este despacho, junto a éste recurso, encontrará (Anexo 1):

1. Documento de cesión de la invención titulada **VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA** del inventor al solicitante.
2. Declaración firmada por el inventor **TAKANO WATARU**

Con respecto a esta última declaración, el inventor afirma bajo la gravedad de juramento que el documento de cesión que firmó el 14 de enero de 2013 (el radicado inicialmente en Colombia) estaba dirigido a la invención titulada **VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA** el cual se iba a presentar en la solicitud de patente en Colombia que reivindicaba la prioridad JP-2012-039785 del 27 de febrero de 2012.

En dicha declaración el inventor también declaró, bajo gravedad de juramento, que estaba al tanto y tenía completo conocimiento de que estaba cediendo la invención titulada **VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA** para una nueva solicitud de patente en Colombia que reivindicaba la prioridad la prioridad JP-2012-039785 del 27 de febrero de 2012 a pesar del hecho de que el título no estaba incluido en el formato de cesión.

En efecto, como se evidencia la cesión de derechos sobre la invención que nos ocupa, sí se realizaron, los documentos sí se certificaron y legalizaron de acuerdo con los requisitos del Código de Procedimiento Civil. Por lo que no es de recibo que este Despacho, por un error de forma, declare abandonada una solicitud de una patente de invención.

El artículo 39 de la Decisión 486 que se refiere al requerimiento de los requisitos de forma, estable que *“si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”*

En este estricto sentido, la norma transcrita se refiere al evento en que el solicitante no de respuesta al requerimiento de forma, y no al evento, como el que nos ocupa, en que el solicitante de respuesta pero comete un error al hacerlo, en este caso, agregarle el nombre de la invención. Al ser el abandono la consecuencia del incumplimiento, significa que la intención del legislador es que la autoridad competente no continúe el trámite de solicitudes sobre las cuales se ha perdido interés. Por esto, no se habla de rechazo, sino de abandono. En sentido contrario, responder a los requerimientos realizados por la SIC, implica la existencia de un interés y por lo tanto, la declaración de abandono no sería procedente.

Aunque con el presente escrito no se intenta invocar el error cometido en beneficio propio, sí se pretende lograr que prevalezca el derecho sustancial de mi representada a continuar con el trámite de la solicitud de la referencia, sobre el cumplimiento con un error meramente formal que lo ha llevado hasta esta instancia.

Adicionalmente, el artículo 228 de la Constitución Política de 1991 eleva a rango Constitucional el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en los siguientes términos:

“Artículo 228. La administración de Justicia es 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 sustancia. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”

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”.

La jurisprudencia ha resaltado la importancia de la aplicación de éste principio en innumerables oportunidades. Traigo a colación en esta oportunidad, al Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual resulta relevante para el caso que nos ocupa, por cuanto con ella se tuteló el derecho de un administrado que presentó por fuera del término legal, un documento probatorio que esclarecía su situación jurídica, la cual ya había sido resuelta mediante acto administrativo. Y precisamente, por la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, la Corte Suprema ordenó revocar la decisión y amparó el derecho invocado.

En sus consideraciones, la Corte partió del siguiente análisis:

“Dentro de ese entendimiento, el acto administrativo cuestionado mediante esta acción de tutela aparente legalidad en cuanto se encuentra en completa consonancia con la declaración literal del precepto en que se fundamentó 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 conveniente recordar que los procedimientos, ya judiciales, ora administrativos, sólo se justifican en la medida que constituyan un instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad porque esta 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 de la averiguación de la verdad, al aparejar iniquidades, impunidad, ineficacia y desorden”¹

Y más adelante agregó:

“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 el artículo 281 que esgrimió como base normativa, una interpretación literal, fuera de contexto, incompatible con los postulados constitucionales actuales que

¹ Corte Suprema de Justicia. Expediente N° T- 6206. José Fernando Ramírez Gómez.

requieren de una labor hermenéutica en la que los elementos configuran un todo dotado de sentido y no simplemente una sumatoria de partes inseparables. 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, sino que necesariamente tiene que avanzar y profundizar en la búsqueda del “fundamento de derecho”.

Ahora bien,

- ¿Cuál es la verdadera real o el “fundamento del derecho” que prevalece sobre la forma en este caso?
 - a. Que mi representada obtuvo los derechos de patente sobre la invención del inventor **TAKANO WATARU**.
 - b. Que el inventor **TAKANO WATARU** cedió sus derechos sobre la invención a mi representada.
 - c. Que el documento de cesión fueron oportunamente aportados, tanto en la solicitud de la patente de invención como en la repuesta al requerimiento realizado por la SIC.
 - d. Que aunque en el documento de cesión no se haya incluido el título de la invención, la presentación en tiempo, demuestra que el incumplimiento parcial del requerimiento oficial obedece a un error involuntario y que hubo buena fe de parte de la suscrita al creer que se incluyó el título de la patente de invención.
 - e. Que para corregir dicha omisión, como copia adjunta, se anexa (i) documento de cesión de la invención titulada VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA del inventor al solicitante y (ii) declaración firmada por el inventor **TAKANO WATARU**.
 - f. 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). Porque el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de la solicitud prima a la luz de nuestra Constitución.
- ¿Por qué es tan importante en el caso la observancia de este principio?

La importancia radica en que quien le solicita a la administración que le otorgue el privilegio de patente en Colombia, tiene solo una oportunidad para hacerlo. Es decir, si la solicitud llegase a adolecer vicios de forma y por esta razón se declarara su abandono, el

2

solicitante no podría volver a presentar la solicitud. Y esto sucede debido a que la publicación de la solicitud en otros países conlleva la pérdida del requisito de la novedad. A pesar de lo anterior, es posible presentarla en Colombia dentro del término establecido para la Fase Nacional de la solicitud, término dentro del cual conservaría la novedad para el territorio nacional.

Inevitablemente nos encontramos en un escenario en donde el cumplimiento del requisito formal (primer examen de forma de la administración) incide en el cumplimiento del requisito de fondo de la solicitud (su novedad). Contraria es la situación en el trámite de solicitud de registro Macario: el solicitante de una marca cuya solicitud haya sido declarada abandona por incumplimiento de requisitos formales, la puede volver a presentar. Y eso no afectará su capacidad distintiva, por ejemplo.

Todo lo anterior, nos dirige nuevamente a la necesidad de buscar y encontrar la verdad real, el derecho sustancial que se debe proteger por encima de la forma; el derecho de mi poderdante a continuar con el trámite de la solicitud de privilegio de patente.

2. Preceptos constitucionales y contenciosos administrativos

El constituyente de 1991 al incluir el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, no pretendía eliminar los preceptos legales que establecen el cumplimiento de requisitos de forma en los trámites judiciales y/o administrativos. Tampoco pretendía fomentar la inobservancia de los mismos por parte de las autoridades públicas ni de los particulares. El objetivo del Constituyente, por el contrario, era abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de innumerables formalismos que no tienen relación con el derecho en sí mismo, y cuya omisión no impide que el funcionario público profiera una decisión relacionada con el otorgamiento del derecho.

En el mismo sentido, no pretendo desvirtuar la relevancia de los requerimientos oficiales para nuestro ordenamiento jurídico, y particularmente para el trámite administrativo de solicitud de patente. Pero se debe resaltar la magnitud del derecho sustancial involucrado en el trámite de solicitud de patente que la administración declaró abandonado, y su prevalencia sobre la formalidad cumplida parcialmente dentro del término – pese al error involuntario-, desvirtuando el interés del solicitante, lo cual implica que no hay abandono de la solicitud.

Además, también debo resaltar que la inobservancia de la formalidad establecida no conlleva la vulneración de los derechos de terceros: por la naturaleza del caso que nos

ocupa, no hay tercero que resulte afectado, no hay *litis*. Es decir, nadie más que mi representada que está interesado en el trámite de solicitud de patente, y nadie más 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.

Por su parte, el Artículo 3° del Código Contencioso administrativo, en consonancia con los mandatos constitucionales, establece los principios orientadores de las actuaciones administrativas, entre los cuales se encuentra 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”*. Estos principios están incorporados en la ley, y como ley son de obligatorio cumplimiento. La aplicación de los mismos, no es discrecional de los servidores públicos, quienes serán sujetos de las sanciones legales y disciplinarias correspondientes por su inobservancia.

El derecho, que intenta ser equitativo, dota a las autoridades públicas, a partir del precepto constitucional y luego a través de los principios rectores de las actuaciones administrativas, de la facultad para sopesar en cada caso los derechos involucrados y las garantías de las partes, para que esto sea necesario. Como ya se explicó ampliamente en este caso, la prevalencia del derecho sustancial se impone y como consecuencia se debe revocar la decisión contenida en la Resolución N° 40.553 de 5 de julio de 2013.

3. ANEXOS

1. ANEXO 1-

- Documento de cesión de la invención titulada VEHICULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA del inventor al solicitante.
- Declaración firmada por el inventor TAKANO WATARU

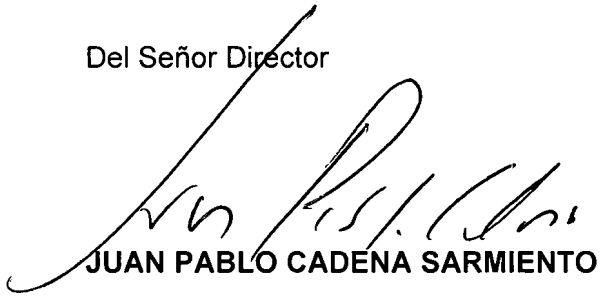
4. PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión contenida en la Resolución No. 40553 del 5 de Julio de 2013.

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de la ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

123249
12

DOCUMENT OF ASSIGNMENT OF
PATENT APPLICATION

ASSIGNMENT

The Undersigned Wataru KATANO,

acting as Inventor

of Colombian Patent Application No.
13 040.023

Titled: SADDLE-RIDING VEHICLE

with domicile in c/o Yamaha Hatsudoki
Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi,
Shizuoka 4388501, JP;

hereby declares that he assigns all rights of
ownership as well as all rights and privileges
relating thereto without exception over the
following patent application in Colombia:
No. 13 040.023

Titled: SADDLE-RIDING VEHICLE

to **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA**

domiciled in 2500, Shingai, Iwata-shi, Shizuoka
4388501 JP.

The assignor and the assignees sign this
document as proof of their acceptance of the
assignment.

Given and signed on the 29 day of July
of 2013

Wataru Katano

Signature of Assignor
Wataru KATANO

M. Oguri
Signature of Assignee
Makoto OGURI
General Manger of
Legal & Intellectual Property Division
**YAMAHA HATSUDOKI
KABUSHIKI KAISHA**

DOCUMENTO DE TRASPASO DE
SOLICITUD DE PATENTE

CESION

El Suscrito Wataru KATANO,

en calidad de Inventor

de la solicitud de patente en Colombia No.
13 040.023

Titulada: Vehiculo del tipo de montar
sobre una silla

con domicilio en c/o Yamaha Hatsudoki
Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi,
Shizuoka 4388501, JP;

declara por el presente documento que cede
todos los derechos de propiedad que le
correspondan, así como las prerrogativas, sin
excepción alguna, sobre la siguiente solicitud
de patente en Colombia No.13 040.023

Titulada: Vehiculo del tipo de montar
sobre una silla

a **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA**

domiciliada en 2500, Shingai, Iwata-shi,
Shizuoka 4388501 JP.

El cedente y el cesionario firman este
documento como prueba de su aceptación de
la cesión.

Dado y firmado a los 29 días del mes de
julio de 2013

Firma del Cedente
Wataru KATANO

Firma del Cesionario

INVENTOR DECLARATION

I, **Wataru KATANO**, declare that I am the inventor of the invention titled SADDLE RIDDING VEHICLE.

I state under oath that the document that I signed on January 14, 2013 was directed to the invention titled SADDLE RIDING VEHICLE which was intended to be filed in a patent application in Colombia claiming priority JP 2012-039785 of February 27, 2012.

I also state under oath that I was completely aware and had entire knowledge that I was assigning the invention titled **SADDLE RIDING VEHICLE** to **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA** for a new patent application in Colombia claiming priority JP 2012-039785 of February 27, 2012 despite the fact that the title was not included in the assignment form.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true.

Given and signed on the 29 day of July 2013

Wataru Katano

Wataru KATANO

(12)

TRADUCCIÓN OFICIAL No. 236/13 de un documento escrito en Inglés, el cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de Agosto de 2.013 por Patricia Silva Aldana, Traductora Oficial acreditada por el Gobierno Colombiano según Resolución No. 0486 de 2 de abril de 2004 del Ministerio del Interior y de Justicia.

.....

DECLARACIÓN DE INVENTOR

El suscrito, Wataru KATANO, declaro que soy el inventor de la invención denominada SADDLE RIDDING VEHICLE.

Declaro bajo juramento que el documento que firmé el 14 de Enero de 2013 estaba dirigido a la invención denominada VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA la cual tenía el propósito de ser radicada en una solicitud de patente en Colombia que reclama la prioridad JP 2012-039785 del 27 de Febrero de 2012.

También declaro bajo juramento que estaba plenamente al tanto y tenía total conocimiento que estaba cediendo la invención denominada VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR SOBRE UNA SILLA a YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA para una nueva solicitud de patente en Colombia que reclama la prioridad JP 2012-039785 del 27 de Febrero de 2012 no obstante el hecho que el nombre no se incluyó en el formato de cesión.

Por el presente declaro que todas las declaraciones efectuadas en el presente de mi leal saber son ciertas y que todas las declaraciones efectuadas sobre información y convicción se consideran ciertas.

Dado y suscrito el 29 de Julio de 2013.

(Firmado)

WATARU KATANO

=====

La anterior es traducción fiel y completa del documento en referencia.

Patricia Silva A.

Patricia Silva A.
Traductora Oficial
Resolución No. 0486
Ministerio del Interior y de Justicia

