

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 666 de 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención parcial a la creación titulada “UN MÉTODO PARA CREAR UN ELEMENTO DE RECUBRIMIENTO DE TECHO HECHO DE FIBRAS VEGETALES MOLDEADAS POR COMPRESIÓN IMPREGNADO CON BETÚN”, para las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6 y 8, y negó la patente para las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, con fundamento en el no cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y por consiguiente de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de febrero de 2015, bajo el número 13-135215-00011-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, obrando como apoderado de ONDULINE, sociedad solicitante, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revocara y se concediera la patente de invención para las reivindicaciones negadas.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 38787 del 30 de julio de 2015, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución N° 666 de 15 de enero de 2015, ordenando que se practicara un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Que mediante nuevo escrito radicado ante esta Entidad el 07 de octubre de 2015, bajo el número 13-135215-00016-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad ONDULINE, presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 38787 de 30 de julio de 2015, con base en los siguientes argumentos:

“(…) En el caso que nos ocupa, el recurso presentado contra la Resolución No. 666 de 15 de enero de 2015 se dirigía única y exclusivamente en contra de la negación parcial del privilegio de patente respecto de las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10.

Así, siendo ONDULINE recurrente único, no era posible para el Despacho emitir un pronunciamiento que hiciera más gravosa su situación, estando limitado su actuar únicamente a lo que resultaba desfavorable a la sociedad solicitante por la decisión inicial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

Sin embargo, en evidente contravención al principio del No Reformatio in Pejus, el Despacho decidió, de manera arbitraria, revocar la totalidad de la decisión inicial, lo cual, evidentemente despojó a mi representada de los derechos y privilegios inicialmente concedidos respecto de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6 y 8, haciendo más gravosa su situación.

En consecuencia, es necesario revocar la decisión contenida en la No. 38787 de 30 de julio de 2015 al contrariar la misma el artículo 31 de la Constitución Política y afectar de manera indebida los intereses de mi representada, teniendo plena aplicación las causales de revocación de los numeral (sic) 1 y 3 del artículo 93 del CPACA...

De esta forma, una vez la Dirección de Nuevas Creaciones de la entidad adelantó el examen de patentabilidad establecido en el artículo 44 de la norma antes mencionada, dicha etapa precluyó, siendo inviable pretender revivirla, tal y como lo ordena el artículo segundo de la decisión cuya revocatoria se solicita...

En el caso que nos ocupa, ordenar que se adelante un “nuevo examen de patentabilidad” al resolver el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 666 de 15 de enero de 2015 desconoce el principio de eventualidad y, por ende, el derecho al debido proceso constitucionalmente consagrado (...).”

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, 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”.*

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: “La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

SEXTO: Que de acuerdo con lo manifestado por el solicitante, se solicita la revocatoria de la Resolución N° 38787 del 30 de julio de 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, por considerarse que la mencionada decisión es contraria a la Constitución o la ley, y que en adición causa un agravio injustificado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

Al respecto, es preciso comenzar por señalar que, si bien es cierto que mediante la revocatoria directa se otorga a la administración la oportunidad de corregir lo actuado y al administrado el que se adecúe a derecho el acto que se estima contrario a este, en consideración al interés general de salvaguardar el principio de legalidad o reparar un daño público, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones adoptadas por la administración en desarrollo de los trámites a su cargo; así lo ha ratificado la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-742/99:

“(…) La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.

(…) La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica”.

En este sentido, es importante traer a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-095/98, con respecto a la naturaleza de la figura de la revocatoria directa, recordando que ésta *“se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes Constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso administrativos”.*

Sin embargo, debido a que lo que se controvierte mediante la solicitud de revocatoria es el alcance de la facultad de la Administración de revisar sus decisiones y siendo ésta la naturaleza de la figura de la revocatoria directa, se procederá a dar respuesta a los asuntos planteados por la sociedad solicitante.

La solicitante reclama en su escrito que la decisión tomada por este Despacho, mediante la Resolución que resolvió el recurso de reposición, constituye una extralimitación de sus facultades por parte de la Administración, en el sentido que, tratándose de un recurrente único, el principio de *no reformatio in pejus* se constituía en una limitante para resolver el recurso, no pudiendo resolverlo de manera que se hiciera más gravosa la situación del recurrente. En el caso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

concreto, la decisión de ordenar un nuevo examen de patentabilidad se considera que constituye la decisión más gravosa, por cuanto “despojó” al solicitante de los derechos inicialmente concedidos con respecto a las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6, y 8.

Antes de entrar a analizar la figura de la *no reformatio in pejus* en este tipo de actuaciones, es importante señalar que aquellos “derechos inicialmente concedidos” a los que se refiere la sociedad solicitante, constituyen meras expectativas hasta el momento, teniendo en cuenta la presentación del recurso y el no haberse proferido una decisión final en firme al respecto.

En adición a lo anterior se tiene que si bien el Consejo de Estado ha señalado en algunos pronunciamientos que la figura de la *no reformatio in pejus* tiene aplicación en las actuaciones administrativas, ésta no es aplicable a todo tipo de actuaciones, sino específicamente a “*las actividades del Estado que impliquen el ejercicio de su poder sancionatorio*” (Sentencia T-033/02, Corte Constitucional). Dado que el texto constitucional en un sentido literal estableció la prohibición de agravar la pena impuesta a un condenado cuando se tratara de un apelante único en procesos judiciales, tiene sentido que se haga la ampliación de la aplicación del principio a aquellos trámites administrativos que impliquen el ejercicio del poder sancionatorio del Estado y por tal razón es congruente que tal extensión se haya dado en el marco de procesos o discusiones sobre normas aplicables en materia disciplinara. No obstante, en ningún momento puede entenderse de los extractos citados por la solicitante que la *no reformatio in pejus* aplique a todas las actuaciones administrativas indiscriminadamente. La cita que resalta la solicitante: “*al estudiar el alcance del principio de la no reformatio in pejus y su vinculación con la garantía del debido proceso exigible en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*” claramente se refiere a que es el principio del debido proceso el que es aplicable a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas, no el principio de *no reformatio in pejus*. Así lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3, numeral 1, inciso 2, que establece específicamente el principio de la *no reformatio in pejus* en materia administrativa sancionatoria.

Así las cosas, incluso en los casos en los cuales el recurso es presentado por un recurrente único, que en materia de Propiedad Industrial constituye la gran mayoría de los casos, según establece el artículo 80 del citado código, la decisión debe resolver todas las peticiones oportunamente planteadas, pero también las que surjan con motivo del recurso.

Es conforme al principio de legalidad la obligación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de observar la ley y la Constitución, que en materia de Propiedad Industrial se aterriza en la revisión del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de patente, así como del procedimiento establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

Si bien conforme al mandato constitucional (art. 209) la actividad administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia y celeridad, entre otros, pueden presentarse situaciones como las del presente caso, en las cuales se requiera devolver un trámite en curso hasta una actuación anterior para reexaminar el cumplimiento de requisitos y ajustar la decisión a la normatividad.

Dado que incluso en el recurso de reposición se pueden seguir dando discusiones con respecto a los requisitos de patentabilidad y otras cuestiones planteadas en el examen definitivo, difícilmente podría decirse que el principio de eventualidad preclusión, aplicable al procedimiento civil (según la Corte Constitucional en Sentencia T-873/01 también de aplicación en el proceso contencioso administrativo), tiene aplicación en las actuaciones administrativas.

En materia de patentes resulta aún más importante que al momento de resolver el recurso de reposición se revisen incluso aquellas cuestiones no específicamente planteadas por el recurrente, pues dada la naturaleza del capítulo reivindicatorio, el cual conforma un cuerpo armónico e interdependiente, bien puede suceder que la decisión sobre una reivindicación afecte al conjunto de lo reivindicado, esto en virtud de la necesaria interrelación, de manera que la suerte de una está atada a la de otras.

En el caso concreto, debido a que las reivindicaciones 3, 7, 9 y 10, objeto de la controversia, fueron planteadas como reivindicaciones dependientes, y que teniendo en cuenta que conforme con las explicaciones aportadas en el recurso se observó que tales reivindicaciones si bien no hacían parte de las etapas y condiciones de proceso y las características de un producto, también era posible que estas características pudieran ser consideradas parámetros de proceso.

Por la anterior razón, este Despacho consideró que para darle una oportunidad a la sociedad solicitante de pronunciarse sobre las objeciones planteadas no sólo con respecto a la claridad de las reivindicaciones, sino también con respecto a los requisitos de patentabilidad de la invención como un todo, debía realizarse un nuevo examen de fondo.

En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, no se accede a la solicitud de revocatoria de la Resolución 38787 de 30 de julio de 2015.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria de la Resolución N° 38787 de 30 de julio de 2015, solicitada por la sociedad ONDULINE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89715

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/13-135215

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad como se dispuso mediante Resolución N° 38787 del 30 de julio de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad ONDULINE, parte solicitante, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Carolina Tobar Zarate

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández