

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40677

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: “MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN CON UN BAJO CONTENIDO DE OXÍGENO DISUELTO, QUE COMPRENDE PARACETAMOL, Y OPCIONALMENTE UNO O MÁS AINE, Y UNA COMPOSICIÓN OBTENIDA DE LA MISMA”, al estimar que no se atendió en debida forma el requerimiento contenido en el Oficio N° 13197 notificado el 09 de diciembre de 2019, expedido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de mayo de 2020, con el número NC2020/0006261, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el apoderado de la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los siguientes argumentos sintetizados así:

Señala el apoderado de la sociedad recurrente: “(...) *es claro que tanto la legislación aplicable como la jurisprudencia desarrollada en el tema, ha determinado que en la actuación de los particulares ante la administración se presume el principio de buena fe.*

Ahora bien, para el caso en concreto, tal y como se manifestó en el acápite de antecedentes, el haber allegado la declaración sobre la calidad de inventor de Thomas Jacobsen en lugar de la declaración del derecho a favor de mi poderdante no se atribuye a un acto de negligencia o dolo, por el contrario, se debió única y exclusivamente a un error involuntario del cual no se tuvo conocimiento hasta la fecha de notificación de la Resolución 15914.

Por el contrario, en ningún momento puede predicarse una falta de interés o actuación de mala fe de mi poderdante, en cambio queda probada su diligencia y buena fe ya que incluso desde el momento que se radicó la solicitud se pretendía aportar todos los requerimientos formales, incluyendo el documento que probase la cesión del inventor al solicitante. Adicionalmente, en la misma respuesta al Oficio 13197 radicada el 4 de febrero de 2020, se demuestra el interés del solicitante y que el anexo de la Declaración 4.17.4 se debió a un error involuntario, toda vez que se creía se estaba anexando la Declaración correcta. Es así como en la misma respuesta se indicó que se adjuntaba “copia de la declaración bajo la Regla 4.17 del PCT, presentada durante la fase internacional, la cual se encuentra disponible para su consulta en patentscope(...)”

Página 1 de 7



Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Ahora bien, con el fin de demostrar una vez más la buena fe del solicitante y de superar cualquier requerimiento formal de la solicitud, se anexa a este documento la cesión de inventor al solicitante.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio constitucional de Buena Fe, mi representada no debe ser sancionada con la declaración del abandono de su solicitud de patente, puesto que en ningún momento ha demostrado intención alguna de querer abandonarla, y no puede ser castigada por un error que no es atribuible a su conducta.”

En cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, menciona el apoderado: *“Si bien el derecho procesal es un instrumento para la realización del derecho subjetivo, en ningún momento, debe primar sobre éste último. Sobre ello, la Corte Constitucional ha expresado en numerosas ocasiones lo siguiente:*

“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”² (Negrilla y subrayado fuera del texto)

De igual forma, el numeral 11 del Artículo 3 del C.P.A.C.A establece que según el principio de eficacia, las autoridades administrativas buscarán que los procedimientos logren su finalidad y por lo tanto removerán de oficio los obstáculos puramente formales y sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, con el fin de lograr la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

Si bien es cierto que las normas procesales deben cumplirse, éstas no dejan de ser un simple medio para el cumplimiento del derecho sustancial, y en este caso, dado que ha quedado demostrado el interés de mi representada por obtener la patente de la referencia, no debe primar un error formal sobre la realización efectiva de los derechos sustanciales del solicitante.”

Finalmente señala el recurrente: *“En virtud de lo anterior, y con el fin de subsanar cualquier requerimiento formal, se adjunta a este Recurso el documento de cesión correspondiente del inventor a mi poderdante, y con ello se da por subsanada cualquier irregularidad que no haya permitido continuar con el trámite administrativo de la referencia.”*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, este Despacho procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones allí adelantadas encontrándose que con fecha 18 de octubre de 2019 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN CON UN BAJO CONTENIDO DE OXÍGENO



Ref. Expediente N° NC2019/0011569

DISUELTO, QUE COMPRENDE PARACETAMOL, Y OPCIONALMENTE UNO O MÁS AINE, Y UNA COMPOSICIÓN OBTENIDA DE LA MISMA”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 13197 del 09 de diciembre de 2019, la Dirección de Nuevas Creaciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, requirió a la sociedad solicitante para que aportara el documento de cesión de derechos del inventor al solicitante, conforme lo dispone el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 de 2000, o en su defecto, la copia de declaración sobre el derecho del solicitante, conforme a la Regla 4.17.2 del Reglamento PCT.

Dentro del término legal concedido se presentó respuesta al requerimiento por parte del apoderado de la sociedad solicitante, sin embargo, el documento allegado no cumple con lo requerido en el Oficio N° 13197, razón por la cual se declaró su abandono mediante Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020, con fundamento en lo establecido por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2 Norma aplicable.

El procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se encuentra establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que la reglamentan.

Para el caso de las patentes de invención, el Título II, capítulo III de la Decisión 486, al referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de una patente establece en su artículo 26, entre otros, el siguiente:

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

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.

(...)

La Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su título X, Capítulo Primero, Parte General, punto 1.2.2.2, al hacer referencia al examen de forma de las solicitudes establece que: *“Para efectos de lo establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presume legalmente dicha cesión.”*

A su vez, el Capítulo Quinto de la citada Circular Única, al tratar la Fase Nacional, artículo 5.2.12. señala: *“Examen de la solicitud.- La solicitud se someterá a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51 bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”.*



Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Igualmente el artículo 5.2.13. de la misma disposición menciona: *“Falta de requisitos nacionales.- Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486.”*

Por su parte, el artículo 39 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 39.- *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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” (Subrayado fuera de texto).

3.3. El caso bajo examen.

En el presente trámite administrativo se requirió a la sociedad solicitante mediante Oficio N° 13197 notificado el 09 de diciembre de 2019, para que presentara respuesta a las observaciones formuladas por la Dirección de nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos formales de la solicitud.

Con el requerimiento se solicitó aportar el documento de cesión de derechos de los inventores relacionados en el petitorio, acorde con lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, o en su defecto la declaración de que trata la Regla 4.17.2 del Reglamento del Tratado PCT, requerimiento que no fue atendido a cabalidad por parte de la sociedad solicitante, pues lo que se aportó fue la declaración sobre la condición o calidad de los inventores para efectos de la designación en Estados Unidos, que es completamente diferente a la cesión expresa del derecho sobre la solicitud, razón por la cual se declaró el abandono en los términos del artículo 39 de la Decisión 486.

Claramente la normativa aplicable señala cual es la consecuencia del incumplimiento al requerimiento para completar los requisitos formales. En efecto, prevé el mencionado artículo 39 que *“Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación...”* (Subrayado fuera del texto).

Como se puede apreciar la Dirección de Nuevas Creaciones en el mismo Oficio N° 13197 claramente indicó a la sociedad Hyloris Developments SA., el plazo con el que contaba para dar respuesta a lo solicitado. Allí se le comunicó lo siguiente: *“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados...”* (Subrayado fuera de texto).



Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Como se indicó anteriormente, si bien se presentó respuesta el día 04 de febrero de 2020 dentro del término legal concedido, no se dio cumplimiento cabalmente a lo requerido por la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia.

Señala el apoderado: *“(...) en la misma respuesta al Oficio 13197 radicada el 4 de febrero de 2020, se demuestra el interés del solicitante y que el anexo de la Declaración 4.17.4 se debió a un error involuntario, toda vez que se creía se estaba anexando la Declaración correcta. Es así como en la misma respuesta se indicó que se adjuntaba “copia de la declaración bajo la Regla 4.17 del PCT, presentada durante la fase internacional, la cual se encuentra disponible para su consulta en patentscope.”*

Agrega: *“Ahora bien, con el fin de demostrar una vez más la buena fe del solicitante y de superar cualquier requerimiento formal de la solicitud, se anexa a este documento la cesión de inventor al solicitante.*

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio constitucional de Buena Fe, mi representada no debe ser sancionada con la declaración del abandono de su solicitud de patente, puesto que en ningún momento ha demostrado intención alguna de querer abandonarla...”

Para sustentar la revocatoria de la declaración de abandono de la solicitud de patente, el apoderado de la sociedad solicitante invoca el principio constitucional de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, de la misma manera señala que por disposición del artículo 228 de la Carta Política, *“Si bien el derecho procesal es un instrumento para la realización del derecho subjetivo, en ningún momento, debe primar sobre éste último...”*

Sobre el particular es oportuno hacer las siguientes precisiones:

En cuanto tiene que ver con el principio constitucional de la buena fe, en reiterados fallos la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:¹

“La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.

Agrega la alta corporación:

“La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.”

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-1194/08



Ref. Expediente N° NC2019/0011569

De acuerdo con lo expuesto por el alto tribunal, si bien se presume la buena fe de un solicitante en todas sus actuaciones ante la Administración, también lo es que bajo este postulado los administrados pretendan abstraerse al cumplimiento de los términos y etapas procesales establecidas por la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, el apoderado del solicitante hace mención a la primacía del derecho sustancial sobre las formas, el cual considera se debe aplicar en todos los procedimientos que se adelanten ante las autoridades colombianas, respecto de lo cual es del caso recordar al apoderado que, la Corte Constitucional para poner de presente que existen diferencias entre las formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228 de la Constitución Política, ha señalado:²

“Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales ...sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho.

El hecho de que en la Constitución vigente se haya establecido la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, no significa en modo alguno, que los cánones del mismo ordenamiento que consagran requisitos formales, para la expedición de un determinado acto, que para el caso bajo examen, es el trámite que debe seguirse para la expedición de las leyes, no deban acatarse o cumplirse en su integridad, pues tanto los mandatos procedimentales como los sustanciales forman parte integrante de la Constitución que esta Corporación debe guardar en su totalidad, tienen igual rango superior y en consecuencia deben respetarse”. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín Griffenstein).

No está por demás recalcar al apoderado de la solicitante que, la misma Constitución Política en su artículo 228, claramente estipula que: *“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”*, por lo tanto, la prevalencia del derecho sustancial sobre la ley procesal no ha de conducir al ‘sacrificio de las normas procesales’, sino que busca abolir un ‘excesivo rigorismo formal’, como se indicó anteriormente.

Ahora bien, encuentra este Despacho que con el escrito del recurso de apelación radicado el 22 de mayo de 2020, el apoderado de la sociedad recurrente aporta el documento de cesión expresa de derechos del inventor Thomas Jacobsen relacionado en el petitorio, a favor de la sociedad solicitante, documento con el cual se pretende dar cumplimiento a la estipulado en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de 2000.

Revisado el documento aportado, se evidencia que la cesión de derechos fue otorgada a favor de la sociedad Hyloris Developments SA., el día 13 de mayo de 2020, es decir, por fuera del plazo otorgado en el requerimiento contenido en el Oficio N° 13197, plazo que se extendió hasta el día 10 de febrero de 2020. Por lo

² Corte Constitucional. Sentencia C-026/93.



Resolución N° 40677

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

tanto, su otorgamiento, como su aporte al trámite administrativo, no surte ningún efecto legal, pues resulta a todas luces extemporáneo.

Así las cosas, no queda duda que la sociedad solicitante Hyloris Developments SA., no cumplió dentro del término, como correspondía, con las formalidades legales previstas que hicieran posible la continuación del trámite.

Por lo demás, tampoco encuentra este Despacho violación de la ley, vicios de procedimiento o irregularidades en la expedición del acto administrativo, que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso confirmar la decisión que aquí se recurre.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

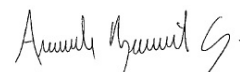
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a “MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN CON UN BAJO CONTENIDO DE OXÍGENO DISUELTO, QUE COMPRENDE PARACETAMOL, Y OPCIONALMENTE UNO O MÁS AINE, Y UNA COMPOSICIÓN OBTENIDA DE LA MISMA”, lo anterior de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Hyloris Developments SA., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de julio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.07.22
23:03:17 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

