

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 6969

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado por **HYLORIS DEVELOPMENTS SA** el 18 de octubre de 2019 bajo el radicado NC2019/0011569, hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT” la solicitud internacional PCT/EP2018/060205, para la nueva creación 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”*.

SEGUNDO: Que con ocasión del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta Superintendencia emitió el Oficio N° 13197 del 6 de diciembre de 2019, por medio del cual se requirió al solicitante allegar lo siguiente:

“(…)

Debe allegar la copia del documento de la cesión del derecho de los inventores al solicitante, o en su defecto, la declaración sobre el derecho del solicitante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina o la Regla 4.17.2 del Reglamento del PCT.

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. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

(…)”

TERCERO: Que una vez analizada la respuesta allegada por el solicitante el 4 de febrero de 2020, esta Superintendencia encontró que el requerimiento referido en el considerando anterior no fue atendido en debida forma, por lo cual, mediante la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 declaró el abandono en aplicación de la consecuencia jurídica establecida por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000.

CUARTO: Que inconforme con la decisión referida en el considerando anterior, el solicitante por intermedio de su apoderado presentó recurso de reposición, el cual, fue resuelto mediante la Resolución N° 40677 del 22 de julio de 2020, en la cual, se determinó confirmar el abandono de la solicitud.

QUINTO: Que mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2020 bajo el radicado NC2020/0011061, el apoderado del solicitante formuló solicitud de revocatoria directa

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

contra las resoluciones referidas en los considerandos tercero y cuarto del presente acto administrativo, cuyos argumentos serán expuestos más adelante en las consideraciones de la Oficina.

SEXTO: Que el 3 de diciembre de 2020, el apoderado del solicitante presentó complemento de información a la solicitud de revocatoria directa referida en el considerando anterior, aportando documentos, los cuales, serán tenidos en cuenta por parte de esta Oficina en el momento oportuno.

SÉPTIMO: Consideraciones de la Oficina entorno a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 y la Resolución 40677 del 22 de julio de 2020.

A partir de la recapitulación sobre los hechos y actuaciones desarrolladas dentro del radicado de la referencia realizada mediante los considerandos precedentes, procede esta Oficina al estudio de la revocatoria directa promovida por el apoderado de la sociedad **HYLORIS DEVELOPMENTS SA**, para lo cual, en primer lugar se establecerá el marco jurídico aplicable, seguidamente se decidirá sobre la procedencia de la revocatoria directa en los términos del artículo 94 de la Ley 1437 de 2011 y finalmente, se despacharán los argumentos expuestos por el solicitante y que motivan el problema jurídico a resolver por esta instancia.

7.1. Del marco jurídico.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se dispone lo siguiente:

“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, el artículo 94 ibídem prevé lo siguiente:

“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”.

En los anteriores términos queda expuesto el marco jurídico aplicable a las revocatorias directas y sobre el cual este Despacho entrará a tomar una decisión en lo que respecta de aquella corresponda.

7.2. De la procedencia de la solicitud de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede administrativa, pues aquella tiene por finalidad en caso de ser procedente generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por la misma Autoridad que lo ha expedido o su superior jerárquico o funcional, a partir de las causales expresas contempladas por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Así mismo, conviene indicar que de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitado en el tiempo por parte de la Autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio de control le haya sido debidamente notificada, sin embargo, en el caso de las revocatorias solicitadas a petición de parte, aquellas deberán observar la restricción contemplada, cuando la solicitud se sustenta en la causal primera del artículos 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, la no procedencia cuando se han presentado los recursos de la vía administrativa u operado la caducidad del medio de control de la actuación administrativa correspondiente.

De lo anterior, al descender al caso en concreto esta Oficina evidencia que el solicitante sustenta su solicitud bajo la causal contemplada por el numeral 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, cuando los actos administrativos objeto de solicitud de revocatoria causan un agravio injustificado al administrado, pues a criterio del apoderado las resoluciones cuestionadas *“impiden el acceso al trámite de solicitud de patente de invención, propio de la función pública llevada a cabo por la SIC. De este modo, mediante las decisiones anteriormente citadas, HYLORIS encuentra un obstáculo injustificado a acceder a la posibilidad de adquirir una patente sobre la invención de la referencia, lo que configura un perjuicio económico injustificado a los intereses legítimos de la compañía.”*

Por lo tanto, esta Oficina no encuentra que dentro de la presente solicitud de revocatoria directa se de aplicación a la prohibición establecida por el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011 en los casos de revocatorias que son pretendidas a solicitud de parte, por lo tanto, resulta procedente entrar a resolver de fondo los diferentes argumentos sobre los cuales ha sido formulada la solicitud de revocatoria directa, objeto de análisis.

7.3. Consideraciones de fondo de la Oficina

Corresponde a esta Oficina en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial y en atención a la solicitud de revocatoria directa promovida por el apoderado de la sociedad **HYLORIS DEVELOPMENTS SA** contra la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 y la Resolución 40677 del 22 de julio de 2020, determinar si los argumentos expuestos por aquel, resultan corresponder con la tercera causal contemplada por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011; para lo cual se procederá a continuación a la presentación de estos.

7.3.1. En cuanto al argumento ***“HYLORS en ningún momento desconoció los presupuestos y etapas procesales de la Decisión 486”***

Manifestó el apoderado que el incumplimiento del requerimiento del Oficio N° 13197 se debió exclusivamente a un error involuntario al momento de radicar la respuesta correspondiente por lo que considero que *“no podía predicarse por parte de la entidad una negligencia, dolo o desinterés atribuible a HYLORIS”*.

Así mismo, argumentó que dentro de las actuaciones administrativas impera el principio de la buena fe, por lo que las afirmaciones y justificaciones que un solicitante aporte dentro de un trámite administrativo deberán ser considerados como ciertas y libres de intenciones maliciosas, por lo que considera que esta Entidad *“partió de la mala fe, la negligencia o el dolo del solicitante, al aplicar la alternativa más perjudicial para los derechos e intereses del mismo. HYLORIS ha cumplido desde el primer momento con los presupuestos procesales provenientes tanto de la Decisión 486 como del PCT. Lo anterior, teniendo que en cuenta que dentro del término previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, se dio contestación el 04 de febrero del 2020 al requerimiento de forma del*

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Oficio 13197. Como ya se ha dicho reiteradamente, la anterior respuesta fue acompañada por un documento que no correspondía con el contenido de la misma, puesto que su verdadera intención era aportar la Declaración bajo Regla 4.17.2.”

Por lo tanto, consideró errado que esta Superintendencia haya considerado que su representado haya obrado en abstracción de las normas de la Decisión 486 *“Lo anterior teniendo en cuenta que la misma entidad pudo notar en el memorial de respuesta al Oficio 13197 que la verdadera intención del solicitante fue aportar dentro del término previsto, la Declaración correspondiente, y no la que por error resultó siendo allegada. En aplicación al principio de buena fe, el cual se presume en todas las actuaciones celebradas entre los particulares y el Estado, hubiera resultado propicio por parte de la SIC que se hubiera tomado el evidente error involuntario como tal, y hubiera permitido subsanarlo, con el fin que el trámite hubiese seguido su curso natural.”*

Al respecto se debe indicar que de la lectura de las diferentes actuaciones desarrolladas dentro del radicado de la referencia no se advierte la existencia de una presunción por parte de esta Superintendencia de la existencia de mala fe en el actuar por parte del solicitante, por el contrario de la revisión de la motivación de la resolución por medio de la cual se resolvió la reposición, se hace mención a que dentro de la presente actuación se presume la buena fe del solicitante.

Lo anterior, sin perjuicio que a pesar de que dentro de la actuación se haya obrado bajo la premisa de la buena fe por parte del solicitante, tampoco es menos cierto, que dicho principio no es óbice para el no cumplimiento de los requisitos formales que la normatividad aplicable al trámite de patentes exige, como, lo es en el presente caso la presentación del documento de cesión o la declaración correspondiente.

De otra parte, conviene indicar que el argumento del apoderado en cuanto a la existencia de un error involuntario al momento de dar respuesta al Oficio N° 13197 de 2019, no puede ser aceptado por parte de esta Oficina, en la medida que aquello implicaría el desconocimiento del principio del derecho mediante el cual, nadie puede alegar torpeza en beneficio propio, más cuando las condiciones de tiempo, modo y lugar de dicho error, en principio no ha sido probado dentro del presente trámite administrativo.

Por lo tanto, esta Superintendencia encuentra que este argumento no tiene vocación de prosperar y por lo tanto no resulta procedente desde la perspectiva de este acceder a la revocatoria directa pretendida.

7.3.2. En cuanto al argumento *“La SIC se aferra al cumplimiento de las formas en detrimento de los derechos sustanciales de HYLORIS, aun cuando el error cometido sobre las formas fue superado”*

Manifestó el apoderado de la sociedad solicitante que si bien esta Superintendencia entiende en debida forma el precepto constitucional establecido por el artículo 228 superior, considera que la motivación y sustento jurisprudencial adoptado por parte de esta Oficina es errado, en la medida que aquel se refiere a la inviolabilidad y supremacía de las normas procesales de rango constitucional, refiriéndose concreto a las relacionadas con la expedición de las leyes por parte del Congreso de la República, lo cual, es apenas lógico en razón a la relevancia y trascendencia del trámite legislativo.

De igual forma, manifestó *“la SIC tiene razón en afirmar que la esencia de la norma Constitucional debatida no es el eliminar todas las normas referentes a la forma de los asuntos llevados ante las entidades del Estado. No obstante, la SIC mediante las Resoluciones 15914 y 40677 desconoce completamente la prioridad que debe dárseles*

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

a los derechos sustanciales cuando los errores de forma son perfectamente subsanables.”

Así mismo indicó que dentro del ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia de los derechos sustantivos, sobre los derechos procesales, comportan ser causal de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental causado por un exceso ritual manifiesto, lo cual se hace extensivo a las actuaciones administrativas tal como lo reconoce la Corte Constitucional en Sentencia C-034 del 2014 bajo el entendido que las Autoridades deberán *“velar por la garantía de las normas sustanciales de los particulares en los procedimientos administrativos, en lugar de aferrarse a las formas y usarlas como fines en sí mismos, negando la satisfacción de los derechos que puedan verse involucrados en el trámite.”*

Por lo tanto consideró que en la actuación desarrollada dentro del radicado de la referencia nunca se ha considerado por parte de esta Entidad que el error presentado durante el trámite fue superado en debida forma, que en nada afecta la norma contemplada por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, máxime cuando aquello se corresponde a un error involuntario de radicación de anexos conforme los dichos del apoderado de la solicitante.

Frente las exposiciones planteadas entorno a este argumento por parte del apoderado de la solicitante, resulta preciso indicar que el propósito del procedimiento y los requisitos establecidos por la ley para el desarrollo de un trámite administrativo tienen por finalidad establecer los límites que las Autoridades Públicas deben observar en el ejercicio de su actuación.

Pues bien, a partir de lo expuesto es claro que dichos límites al ejercicio de la discrecionalidad en la actuación administrativa se soportan en la lógica de estar contemplados en la ley procesal aplicable al caso en concreto, para lo cual, su existencia y exigibilidad deberá ser anterior a la fecha de inicio de la actuación.

Así las cosas, esta Oficina no puede pasar por alto que el requisito de forma contemplado por el artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 respecto de presentar el documento en donde conste la cesión de derechos por parte del inventor al solicitante existe desde mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud contenida en el radicado de la referencia, por lo tanto, la exigencia de su cumplimiento no representa un estricto rigor manifiesto por parte de esta Superintendencia, sino por el contrario una aplicación del principio de legalidad que impera dentro de todas las actuaciones administrativas desarrolladas por el Estado colombiano.

Ahora bien, respecto del argumento del apoderado entorno al error involuntario al momento de dar respuesta al Oficio N° 13197 de 2019 ha sido superado con la radicación de los documentos correctos en la etapa de recurso de reposición, en principio no puede considerarse como válida, máxime cuando como se indicó en el numeral anterior, brilla por su ausencia la existencia de prueba siquiera sumaria de las situaciones de hecho que generaron dicho error, que le permita a esta Entidad tener los elementos de juicio suficientes para no aplicar la consecuencia jurídica del artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, cuando la solicitud de patente de invención no reúne el lleno de los requisitos formales, señalados por el artículo 26 del mismo cuerpo normativo.

Por lo tanto, esta Superintendencia encuentra que este argumento no tiene vocación de prosperar y por lo tanto no resulta desde la perspectiva de este acceder a la revocatoria directa pretendida.

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

7.3.3. En cuanto al argumento “La SIC no estaría sacrificando el artículo 39 de la Decisión 486, al darle continuidad al proceso de trámite de solicitud de patente de invención”

Manifestó el apoderado de la sociedad solicitante que la revocatoria de las resoluciones objeto del presente estudio no implica en su criterio que esta Oficina desconozca el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, como quiera, que en su entender la finalidad de dicha norma es permitir a la Oficina Nacional Competente el revisar y requerir los documentos necesarios para que el trámite pueda continuar y “no la de imponer un plazo imperativo e inquebrantable para la subsanación de errores.”.

En este orden de ideas, manifestó que el “error involuntario de radicación cometido en el memorial que dio respuesta al Oficio 13197, a la fecha de hoy ya se encuentra plenamente superado, teniendo en cuenta que junto al Recurso de Reposición radicado el 22 de mayo del 2020, se aportó la cesión suscrita por el inventor Thomas Jacobsen a favor de HYLORIS. Dicho esto, se tiene que los fines del artículo 39 de la Decisión 486 fueron cumplidos, por lo que no hay necesidad de darle prevalencia a un error cometido en el desarrollo de las formas, cuando en este momento el trámite nacional de solicitud de patente puede continuar legítimamente.”

Lo anterior encuentra sentido en el entender del apoderado a partir de la posibilidad de la misma norma de prorrogar por un período de dos meses adicionales el término para subsanar los defectos de forma advertidos por parte de la Oficina por parte del interesado.

En cuanto a los argumentos expuestos en precedencia, se debe indicar que los mismos no son de recibo por parte de esta Oficina como quiera que no es dable atribuir tal interpretación de la solicitud de prórroga contemplada por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, pues, contrario a lo afirmado por parte del apoderado la normativa comunitaria en cita en efecto establece un término perentorio y preclusión para que el interesado allegue la información que le es requerida por parte de la Oficina Nacional Competente de la información y documentos que son exigidos como parte de los requisitos formales para una solicitud de patente de invención.

Así lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al analizar la finalidad del estudio de los requisitos de forma señalados en la norma en cita: “La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro. -subraya fuera de texto-

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente. -subraya fuera de texto -

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

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 período 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. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin de que surta efectos”¹.

Por lo tanto, esta Oficina no encuentra desacertada o contraria a la normativa aplicable al trámite de solicitudes de patentes vigentes en Colombia, la decisión adoptada mediante la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020, pues la determinación del abandono de la solicitud obedece a que a la fecha de vencimiento del requerimiento no se aportó el documento de cesión que resulta determinante para efectos de que la solicitud se entienda debidamente presentada ante la Oficina nacional competente.

En contraste, esta Oficina encuentra que atiende a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que al interpretar el alcance de la disposición comprendida en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 señaló lo siguiente: “*si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el petitionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación.*

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes”².-subraya fuera de texto-

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos entorno al error involuntario en la presentación de tal documento en la respuesta al oficio de requerimiento advertido con ocasión del recurso de reposición que resultó en la Resolución N° 40677 de 2020, esta Oficina debe reiterar lo dicho en precedencia, es decir, que las situaciones que soportan la existencia del presunto error involuntario no han sido acreditadas dentro de las presentes diligencias.

En consecuencia, esta Oficina encuentra que la exigencia del cumplimiento de los requisitos de forma de una solicitud de patente de invención y la aplicación de la consecuencia establecida por el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 no resulta en un proceder caprichoso por parte de esta Superintendencia, sino por el contrario, es el resultado de proceder conforme la legalidad del procedimiento previamente establecido en normas de orden público, por lo cual, son de conocimiento y observancia por parte de todos los destinatarios de ellas, tal como, resulta en el caso del solicitante de la patente de invención para la nueva creación contenida en el radicado de la referencia.

Por lo tanto, esta Superintendencia encuentra que este argumento no tiene vocación de prosperar y por lo tanto no resulta desde la perspectiva de este acceder a la revocatoria directa pretendida.

¹ Proceso 73-IP-2012. Pág. 10. Numeral 5.

² Ídem. Págs. 4 y 5.

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

7.3.4. En cuanto al argumento “La SIC no se encuentra facultada para requerir requisitos de temporalidad con respecto a la cesión del derecho del inventor al solicitante”

En lo referente a este punto, el apoderado de la solicitante manifestó que el argumento de la Entidad en la Resolución N° 40677 de 2020 respecto de que el documento de cesión aportado en conjunto con el documento de cesión no tenía efecto legal alguno, pues había sido suscrito de manera extemporánea, contraviene las reglas fijadas por el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 905 de 2005, por medio del cual se estableció la prohibición de exigir los requisitos adicionales a los contemplados expresamente en la normativa vigente, en igual sentido, considera que el numeral 1 del artículo 25 del PCT no es posible por parte de esta Oficina en su entender la exigencia de requisitos adicionales a los contemplados por el tratado y su reglamento.

De lo anterior manifestó que no le corresponde en su entender a esta Oficina exigir “una fecha específica de celebración del contrato de cesión para efectos de surtir efectos jurídicos dentro del examen de forma del trámite de solicitud de patente, toda vez que dicha exigencia no se encuentra contemplada en la Decisión 486, en el PCT, ni en ningún otro instrumento que regula la materia.”; lo cual soportó en una transcripción de las normas que establecen la exigencia del contrato de cesión en solicitudes de patentes, concluyendo que en ninguna de ellas se fija como requisito que el documento de cesión debe tener una fecha de suscripción anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente ante esta Superintendencia.

Por lo antes expuesto, consideró que la cesión “suscrita por el inventor Thomas Jacobsen a la HYLORIS sí surte efectos legales para efectos del trámite de solicitud de patente, independientemente que haya sido suscrita el 13 de mayo del 2020. De igual forma, teniendo en cuenta que, basado en la buena fe del solicitante, este no tuvo conocimiento de su error antes de la expedición de la Resolución de abandono de la patente, no le era posible subsanarlo suscribiendo la cesión con una fecha anterior al vencimiento del plazo ofrecido en el examen de forma.”

En cuanto, a los argumentos referidos en el presente numeral, esta Oficina debe precisar que la norma citada por parte del apoderado a saber la Ley 905 de 2005, resulta incorrecta, en la medida que la norma correcta es la Ley 962 de 2005. Si embargo, esta Oficina no debe perder de vista que la exigencia de la fecha anterior a la fecha de vencimiento del término para atender al requerimiento se corresponde precisamente en el hecho, de que en principio, es aquella la oportunidad para atender el requerimiento que fuese efectuado por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones al momento de la verificación del cumplimiento de los requisitos de forma para una solicitud de patente de invención.

No obstante esta Superintendencia no puede pasar por alto, el hecho de que si bien es cierto la norma comunitaria es clara en establecer que a la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención, aquella debe reunir una serie de requisitos formales, so pretexto de que la Oficina Nacional Competente requiera a interesado en los términos del artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 a fin de que aquellos que no se cumplan a cabalidad sean ajustados por parte del interesado en el término que para tal fin se le disponga.

Por lo tanto, esta Oficina en principio considera que el hecho de solicitar que el documento de cesión tuviese como fecha de suscripción una anterior a la fecha de presentación de la solicitud o incluso que la fecha de aquel se correspondiere con el término para atender el requerimiento oportunamente formulado, parte del supuesto de

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

la verificación de que la solicitud contaba con el lleno de los requisitos formales para poder continuar con su trámite, lo cual, no comporta la exigencia de requisitos adicionales a los ya establecidos por el ordenamiento jurídico para el estudio, trámite y concesión de una patente de invención. Por el contrario, atiende a las disposiciones normativas del régimen comunitario Andino, en cuanto a que el examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y si al realizar el examen la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, tal y como ocurrió en el presente caso, con el fin de que el peticionario dé respuesta o complemente su solicitud dentro del plazo previsto, o en el de la prórroga debidamente solicitada; así que a la expiración del término si el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada.

Téngase presente que en primera medida el documento de cesión es aportado en conjunto con el recurso de reposición formulado contra la decisión de abandono, es decir, en fecha ampliamente posterior a la fecha de presentación de la solicitud, así como, al término concedido para atender el Oficio N° 13197 de 2019, por lo tanto resultaría del caso procedente el no acceder a la solicitud de revocatoria formulada.

Sin embargo, esta Oficina evidencia que el propósito del documento de cesión es garantizar los derechos de los inventores a ser reconocidos dentro de la patente de invención en desarrollo de lo establecido por los artículos 22, 23 y 24 de la Decisión 486 de 2000, por lo tanto, tampoco es menos cierto que el derecho del titular no se puede ver afectado por la fecha en que se haya expedido o suscrito el documento de cesión, este último aspecto será abordado por parte de esta Superintendencia en el siguiente numeral de las presentes consideraciones.

7.3.5. En cuanto al argumento “Las Resoluciones 15914 y 40677 causan un agravio injustificado a HYLORIS”

Finalmente, el apoderado de la sociedad solicitante se refirió a que las resoluciones objeto de la revocatoria bajo estudio, configuran un agravio injustificado en cabeza de su poderdante en la medida que bajo su entender *“se estaría imponiendo la sanción con más repercusiones negativas al solicitante, con fundamento en un error involuntario sobre un elemento formal del trámite de patente, el cual como ya se ha afirmado a lo largo del presente escrito, a la fecha se encuentra completamente subsanado.”*

Lo anterior implicaría en el entender del apoderado que con los actos administrativos objeto de la solicitud de revocatoria haría perder la facultad de presentar la solicitud de patente de invención ante la Oficina colombiana bajo los parámetros del PCT, la cual, dada la fecha de prioridad reclamada en la solicitud internacional ya no podría volverse a presentar en fase nacional.

Aunado a lo antes expuesto, manifestó que si en gracia de discusión se presentará nuevamente la solicitud en fase nacional, la misma resultaría afectada en el cumplimiento del requisito de novedad por *“ya haber sido divulgada mediante la Solicitud Internacional PCT/EP2018/060205. Lo anterior resultaría en que HYLORIS perdiera la posibilidad de poder ser titular de una patente de invención en el territorio colombiano lo afectará a injustificadamente a sus intereses económicos, toda vez que como se ha dicho a lo largo del presente escrito, HYLORIS no incumplió en ningún momento la normativa vigente para el trámite de patentes, contrario a esto, se cometió un error material de anexos, lo que de ninguna manera se puede interpretar como un acto mala fe, negligencia, o dolo que sea merecedor de tan gravosa medida administrativa.”*

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Sea lo primero indicar que la causal contemplada por el numeral 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 para la revocación directa de un acto administrativo a saber que con el acto se haya causado un agravio injustificado a una persona implica evidenciar que la decisión adoptada por parte de la Administración ha sido expedida sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida justificación también implica un estudio respecto de la conveniencia o no del acto administrativo³, lo cual en efecto comporta el deber de evidenciar que el efecto generado por la actuación administrativa ha sobrepasado la media general de las cargas públicas a las que todos los administrativos se encuentran sometidos.

En este orden de ideas, esta Oficina encuentra que el derecho del titular, en efecto, no puede afectarse por la fecha en la que se consolidó o cumplió el requisito de cesión por parte del inventor hacia el solicitante, máxime cuando el solicitante mediante complemento de información agregado el 3 de diciembre de 2020 a la solicitud de revocatoria directa, objeto del presente estudio, allegó una Declaración Jurada por parte del solicitante, de la existencia de una relación laboral con el inventor Thomas Jacobsen.

De igual forma, se evidencia la presentación de un documento de fecha 4 de noviembre de 2019, por medio de la cual, el inventor realiza la cesión de derechos en favor del solicitante para la solicitud homologa en Estado Unidos de Norte América, identificado bajo el N° US16/605,711 respecto de la nueva creación, y cuyo título converge tanto, en el documento de cesión en comento, como en aquel presentado dentro del presente trámite con fecha del 13 de mayo de 2020.

De otra parte, presenta un documento de cesión de derechos del inventor a HYLORIS DEVELOPMENT SA, con efecto desde el 17 de octubre de 2019, en relación con el trámite de la solicitud cuyo documento de prioridad corresponde a la solicitud PCT/EP2018/060205 del 20 de abril de 2018, debidamente invocada dentro del trámite de la solicitud presentada ante la Oficina colombiana.

Por lo tanto, esta Oficina logra evidenciar la existencia de la intención del inventor de ceder sus derechos sobre la patente cuya concesión aquí se pretende, desde una fecha mucho anterior, a la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud presentada en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT”, por lo que, en efecto, mantener la decisión adoptada en los actos administrativos objeto de revocatoria, podría llegar a la configuración de un perjuicio injustificado en cabeza del solicitante, al declarar el abandono del trámite; máxime si se tiene de presente que el requisito de presentación del documento de cesión tiene por finalidad permitir a la Oficina Nacional Competente verificar que quien solicita el privilegio del derecho de patente, tiene la plena disposición para tal fin.

Por lo tanto, esta Oficina evidencia que el argumento expuesto por el apoderado de la solicitante bajo esta perspectiva tiene vocación de prosperar bajo los argumentos expuestos en precedencia, motivo por el cual, se accederá desde esta perspectiva a la revocación directa de la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 y la Resolución 40677 del 22 de julio de 2020.

7.3.6. Consideraciones finales

³ Rodríguez Rodríguez, Libardo. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO. Décimo Octava Edición. Temis. Bogotá. 2013, p. 421.

Ref. Expediente N° NC2019/0011569

Como consecuencia de la revocación directa de la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 y la Resolución N° 40677 del 22 de julio de 2020, resulta preciso indicar que la solicitud de patente de invención con radicado N° NC2019/0011569 fue objeto de requerimiento durante el examen de forma con ocasión del documento de cesión de derechos del inventor hacia el solicitantes, motivo por el cual, al haberse establecido conforme el numeral anterior que tal defecto formal ha sido superado es pertinente proceder con la continuación del trámite.

En este orden de ideas esta Oficina en aplicación de los principios de eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas dispondrá la continuación del trámite y para tal efecto ordenará la publicación de la solicitud en la próxima Gaceta de Propiedad Industrial disponible.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución N° 15914 del 13 de abril de 2020 “*Por la cual se declara abandonada una solicitud de Patente de Invención*”, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

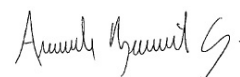
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la Resolución N° 40677 del 22 de julio de 2020 “*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*”, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la continuación del trámite N° NC2019/0011569, para tal efecto se ordena que una vez ejecutoriada la presente decisión, se proceda con la publicación de la solicitud en la siguiente Gaceta de Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a **HYLORIS DEVELOPMENTS SA**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de febrero de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.02.18
17:03:28 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.