

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 14575 de 24 de junio del 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró retirada una solicitud presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005 bajo el número 04130178 00000004, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, aduciendo la calidad de apoderado de THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe con el trámite de la solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que "Si bien es cierto que de acuerdo al Artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante debe proporcionar a cada oficina designada una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma, antes del vencimiento del plazo de 31 meses para Colombia, y, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del mismo tratado:

'Los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Artículo 11.3) cesarán en cualquier estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese estado ...iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable'; y además, tal como lo enuncia textualmente su despacho en el numeral cuarto de su resolución:

'Cuarto: que el punto 5.2.4 del Capítulo Quinto, del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria, establece los requisitos mínimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los Capítulos I y II del tratado, así: si la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano para entrar en fase nacional en virtud del Artículo 22 o del Artículo 39.1 del tratado, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito para las traducciones', también lo es el hecho de que no se entró en fase nacional dentro del plazo prescrito por la ley (31 meses) y no se dio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

cumplimiento a todo lo dispuesto dentro de la normatividad enunciada, en el sentido de aportar dentro del plazo de 31 meses una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma, debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron dentro del plazo legal establecido en la ley, no solo entrar en fase nacional, sino también dar cumplimiento al requisito establecido en la ley, circunstancias que ya fueron acreditadas dentro del presente expediente en marzo 14 de 2005, para lo cual se aportó la prueba pertinente, lo cual ocasionó que desafortunadamente nos fuera imposible cumplir lo establecido en la ley en lo referente al plazo de entrada en fase nacional, como el aportar el documento exigido por su Despacho, consistente en una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma.

"Pese a lo anterior y como lo puede observar el señor Superintendente de Industria y Comercio, dadas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acaecidas y que afectaron el trámite normal de la presente patente, empleamos toda nuestra diligencia para reconstruir la información perdida, lo cual nos permitió radicar la patente un mes y un día con posterioridad al término establecido en la ley.

"Debido a lo expuesto, como para el 30 de diciembre de 2004, aún nos encontrábamos dentro del plazo establecido en el Artículo 49.6 del reglamento del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que entró en vigor el (1) de enero de 2004, solicito el restablecimiento del derecho del solicitante THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY con sede en la Rua 203 Whitehurst -Oklahoma State University, Stillwater..., en el sentido de revocar la decisión que declaró retirada la solicitud de patente de invención de la referencia y por lo tanto expedir otra que ordene la continuación de dicho trámite, ya que el citado Artículo 49.6 del reglamento del Tratado... prevé circunstancias especiales de incumplimiento del citado reglamento, cuando a su tenor literal establece:

"Artículo 49.6 restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22:

a) Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

b) La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el párrafo a) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes:

i) dos meses desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del Artículo 22; o
ii) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22; a condición de que el solicitante pueda presentar la petición en cualquier momento posterior, si lo permite la legislación nacional aplicable por la Oficina designada.

c) La petición mencionada en el párrafo a) deberá exponer las razones por las que no se ha observado el plazo fijado en el Artículo 22.

d) La legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir:

i) que se pague una tasa por la petición mencionada en el párrafo a);
ii) que se presente una declaración u otras pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el párrafo c).

e) La Oficina designada no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a), sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso.

f) Si, el 1 de octubre de 2002, los párrafos a) a e) no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, no se aplicarán a ésta mientras subsista la incompatibilidad con dicha legislación, a condición de que la Oficina en cuestión informe de ello a la Oficina Internacional el 1 de enero de 2003 a más tardar. La Oficina Internacional publicará lo antes posible esa información en la Gaceta".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El Artículo 22 del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), sobre Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas, señala que:

" 1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

..." (31 meses para Colombia).

El Artículo 24 del PCT establece, a su vez, que:

"Artículo 24. Posible pérdida de efectos en los Estados designados

"1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) *infra* los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Artículo 11.3) cesarán en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado:

"(...)

" iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable..."

Por su lado, la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en el numeral 5.2.4, sobre requisitos mínimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los Capítulos I y II del Tratado, dispone:

"Si la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito para las traducciones en el siguiente punto 5.2.5.

"Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo antes señalado, una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5..."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente, se encuentra que la solicitud se relaciona con "Antígenos protectores para el control de infestaciones por especies de ixodes" (ver folio 5).

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 30 de diciembre de 2004.

Mediante Resolución 14575 de 24 de junio del 2005 la Superintendencia resolvió

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

declarar retirada la solicitud de patente por cuanto revisada la misma se constató que "el solicitante no entró a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 22 dentro del plazo aplicable. En efecto, el solicitante radicó la solicitud para efectos de entrar a la fase nacional el 30 de diciembre de 2004 y el plazo prescrito venció el 29 de noviembre de 2004".

Argumenta el recurrente que no allegó dentro del plazo legal de 31 meses "una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma, debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron dentro del plazo legal establecido en la ley, no solo entrar en fase nacional, sino también dar cumplimiento al requisito establecido en la ley, circunstancias que ya fueron acreditadas dentro del presente expediente en marzo 14 de 2005, para lo cual se aportó la prueba pertinente, lo cual ocasionó que desafortunadamente nos fuera imposible cumplir lo establecido en la ley en lo referente al plazo de entrada en fase nacional, como el aportar el documento exigido por su Despacho, consistente en una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma. Pese a lo anterior y como lo puede observar el señor Superintendente de Industria y Comercio, dadas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acaecidas y que afectaron el trámite normal de la presente patente, empleamos toda nuestra diligencia para reconstruir la información perdida, lo cual nos permitió radicar la patente un mes y un día con posterioridad al término establecido en la ley".

Al respecto resulta pertinente efectuar algunas consideraciones:

Si bien es cierto que a la luz de lo previsto por el artículo 22 del PCT el solicitante debió proporcionar a esta Oficina "una copia de la solicitud internacional... y una traducción de la misma..." antes del vencimiento del plazo de 31 meses desde la fecha de prioridad so pena de cesar los efectos de la solicitud internacional establecidos en el artículo 11.3 del Tratado, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional "(...) iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el artículo 22 dentro del plazo aplicable..." (Art. 24 del PCT); también lo es que en virtud de lo previsto por la Regla 49.6 del Reglamento del PCT, sobre restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22, "Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

Según la misma regla 49.6 "La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el párrafo a) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes: ..."

Continúa la Regla 49.6 indicando que la petición mencionada en el párrafo a) deberá exponer las razones por las cuales no se ha observado el plazo fijado en el artículo 22 y que la Oficina designada "no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a) sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso" [letra e) de la Regla 49.6 del Reglamento del PCT].

Para justificar el retraso de la presentación de la solicitud nacional señala el recurrente que el mismo se debió a "circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron dentro del plazo legal establecido en la ley, no solo entrar en fase nacional, sino también dar cumplimiento al requisito establecido en la ley, circunstancias que ya fueron acreditadas dentro del presente expediente en marzo 14 de 2005, para lo cual se aportó la prueba pertinente, lo cual ocasionó que desafortunadamente nos fuera imposible cumplir lo establecido en la ley en lo referente al plazo de entrada en fase nacional, como el aportar el documento exigido por su Despacho, consistente en una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma", tales circunstancias las describió en escrito de fecha 14 de marzo de 2005 en el cual señaló que "El día 28 de noviembre de 2004, ... se presentó un hecho imprevisible en nuestra firma, consistente en una inundación proveniente del baño que está al lado de mi oficina, que ocasionó un daño especialmente de las unidades de computador de mi oficina..."

Con el mencionado escrito allegó el apoderado del solicitante declaraciones extraproceso rendidas por: José Vicente Roa, Jairo Moncada Cerón, Diana Corso y José Ignacio Moreno, las cuales buscan ser concordantes en el relato de los sucesos que configuran la fuerza mayor aducida por el apoderado recurrente.

Frente a las anteriores consideraciones establece esta Oficina que es laxa la normativa aplicable en señalar que se puede excusar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 del PCT y luego 'restablecer los derechos del solicitante' en lo que respecta a las solicitudes internacionales si se presenta uno cualquiera de los eventos ya mencionados: esto es, si se comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

Como no está demostrada en este expediente la diligencia requerida en la presentación oportuna de la solicitud en fase nacional por parte del solicitante,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20788

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-130178

máxime cuando para presentar la solicitud en Colombia se esperó, precisamente, hasta el último día del plazo de 31 meses antes referido, fecha en que se dice sucedió el evento que le impidió cumplir con lo requerido, queda a la Oficina dar por acaecido que no fue su intención hacer la presentación tardía de su solicitud; en tal virtud, ya cumplido el requisito de la presentación en fase nacional de la solicitud previsto en el artículo 22 del PCT, habrá de restablecerse su derecho y disponer la continuación del trámite.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina que hay lugar a la revocatoria invocada y consecuente continuación del trámite de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 14575 de 24 de junio del 2005 por medio de la cual se declaró retirada una solicitud de patente de invención PCT, entrada en fase nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, en consecuencia se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con el examen formal de la solicitud.

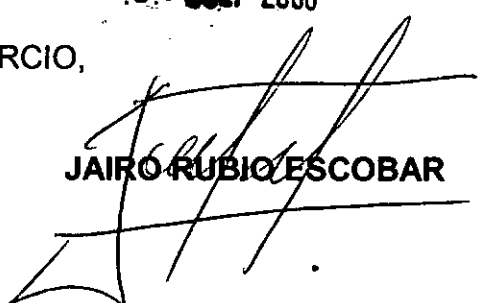
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

31 JUL - 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Jaime Eduardo Delgado Villegas
Av. 22 No 37 – 31, Oficina 202
Bogotá D. C. (M)