

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

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 41845 de 13 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada una solicitud presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de enero de 2008, bajo el número 05-076623-00004-0000, el doctor Darío Cárdenas Navas, en calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, 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 proceda a dar trámite a la presente solicitud.

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

Señala el recurrente, luego de pedir que se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 52 numeral 3 y artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, que no comparte las consideraciones del Despacho, pues "De acuerdo con la interpretación teleológica del texto del Tratado de Cooperación de Patentes, la sanción del retiro de la solicitud de patente de invención debe declararse cuando por inacción del solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el trámite correspondiente. Por tanto el retiro de la solicitud se aplica cuando quiera que se evidencia la existencia de un desinterés de la parte.

"En relación con la declaratoria de retiro de la solicitud, esta procede entre otros en aplicación del artículo 37 del PCT.

"Esta sanción de 'declaración de retirada', de conformidad con la anterior norma, surge por el desinterés del solicitante en continuar y contestar los requerimientos de la entidad. Este desinterés se hace evidente cuando el mismo solicitante no da respuesta en todo o en parte a algún requerimiento de la entidad que se permitió formularlo.

"Lo anterior resulta además de la lectura del artículo 26 del mencionado tratado PCT mediante el cual se señala lo siguiente: ...

"Conforme a esta disposición, existe prohibición expresa por parte del Tratado de rechazar una solicitud internacional por el incumplimiento de requisitos de este Tratado y su reglamento, cuando no se haya dado previamente al solicitante la

10836

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

oportunidad procesal de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto por la legislación nacional para situaciones idénticas o comparables respecto de solicitudes nacionales.

“En este punto, señalo a la Administración que la corrección de cualquier error o incumplimiento de requisitos del Tratado o Reglamento, debe ser advertido oportunamente al solicitante y debe dársele, previamente al rechazo, la oportunidad procesal de subsanarlo o corregirlo según lo dispuesto en la legislación interna. En este caso, según lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, es decir concediendo al solicitante un término de dos meses contados a partir del momento en que se ha notificado del requerimiento por parte de la Administración.”

Luego de transcribir el artículo 27 del PCT concluye el recurrente que “En este caso, se cumplió con todos los requisitos del Tratado PCT en relación con la entrada en fase nacional es decir se presentó la siguiente documentación según lo establecido en el Artículo 22, así: ...

“En ningún aparte de este artículo se contiene la frase ‘tal como fue presentada’ según lo que reiteradamente se señala en la Resolución aquí recurrida.

“La solicitud de entrada en fase nacional contenía: (i) copia de la solicitud internacional (en inglés), (ii) una traducción de la misma (en la forma prescrita) y (iii) el pago de la tasa nacional. Todos estos documentos fueron presentados dentro del término de 30/31 meses establecidos por dicho tratado.

“Ahora bien, señala la administración que la traducción en referencia no fue presentada tal como fue presentada la solicitud internacional. Lo anterior, es cierto. La traducción de la solicitud fue presentada incluyendo modificaciones que limitan el alcance de la solicitud internacional.

“En este caso, y pese a lo que se afirma en la Resolución No 41845 de fecha 13 de diciembre de 2007, no se aplica directamente la declaratoria de retiro de la solicitud de patente, puesto que además del claro contenido del Artículo 26 de dicho tratado,... el Reglamento del PCT establece en su regla 49.5 lo siguiente:

49.5 Contenido y requisitos materiales de la traducción

- a) A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 22, la traducción de la solicitud internacional contendrá la descripción (sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a-bis), las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y el resumen.

“La traducción presentada cumple exactamente con lo prescrito en tal regla, que es precisamente la aplicable, en cuanto el mismo artículo 22 establece que la traducción deberá presentarse en la forma prescrita.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

"En otras palabras, para que una traducción cumpla con la forma prescrita por el Artículo 22, esta debe contener lo siguiente:

- 3.2.1. La descripción
- 3.2.2. Las reivindicaciones.
- 3.2.3. Cualquier texto contenido en los dibujos.
- 3.2.4. El resumen.

"De lo anterior, reitero, la traducción presentada cumple con los requisitos prescritos para las traducciones según lo señalado en el texto del PCT.

"Ahora bien, señala la misma Regla 49.5, a renglón seguido:

Además, si la Oficina designada lo exige, sin perjuicio en lo dispuesto en los párrafos b), c-bis) y e), la traducción también:

- i) contendrá el petitorio,
- ii) si las reivindicaciones han sido modificadas conforme al Artículo 19, contendrá las reivindicaciones tal como fueron presentadas y las reivindicaciones tal como fueron modificadas, e
- iii) irá acompañada de una copia de los dibujos.

"El requisito contenido en el numeral ii) arriba transcrito se aplica respecto de solicitudes que en su fase internacional hayan sido modificadas; sin embargo, en el presente caso la situación es distinta por cuanto a la solicitud de la referencia en fase internacional no le fueron introducidas dichas modificaciones; estas modificaciones sólo se realizaron al entrar en su fase nacional en Colombia. Por lo tanto, tampoco resulta aplicable lo establecido en el Artículo 19 del PCT.

"Sin embargo aún, entendiendo que este precepto resulta aplicable, el mismo texto del PCT establece la solución, en la eventualidad en que el solicitante no aporte la traducción de las reivindicaciones originales. Y esta solución como apreciará el Despacho dista de la declaratoria de retiro, sanción que está siendo aplicada al solicitante en el presente caso...

"En aplicación al párrafo a) ii) mencionado anteriormente, señala el PCT que cuando el solicitante presente solo una de las traducciones (bien la modificada o la original), a una Oficina designada que exija la presentación de la traducción de las dos versiones de las reivindicaciones (como es el caso de la Oficina colombiana según el contenido del punto 5.2.4. del Capítulo Quinto, del Título X, de la Circular Unica de la SIC), la Oficina designada podrá

- (i) ignorar las reivindicaciones cuya traducción no se haya entregado, o
- (ii) requerir al solicitante para que entregue la traducción que falte en un plazo que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias y que se fijará en el requerimiento.

"Tal como se aprecia de lo anterior, existe un mecanismo previsto, en el evento en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

que se presente traducción de unas reivindicaciones modificadas a las originalmente presentadas. Siempre mediante requerimiento según lo establecido en el artículo 26.

"No se prevé, que cuando se trate de los requisitos adicionales, establecidos en la Regla 49.5 a) i-iii) conlleve la declaratoria de retiro de la solicitud de patente, por el contrario, establece según el 49.5. cbis que deberá requerirse al solicitante en tal sentido. En este caso particular, el Despacho ha debido requerirme mediante un oficio debidamente notificado la presentación de la traducción de las reivindicaciones como fueron presentadas en la solicitud internacional."

Considera el recurrente que "La entrada en fase nacional, de la patente en referencia cumplió con los requisitos del Artículo 22, es decir se presentó i) copia de la solicitud internacional (en inglés), (ii) una traducción de la misma (en la forma prescrita) y (iii) el pago de la tasa nacional.

"La traducción cumplió con la forma prescrita para las traducciones, según la Regla 49.5., es decir contenía (i) una descripción, (ii) las reivindicaciones, (iii) el texto contenido en los dibujos y (iv) el resumen.

"Las reivindicaciones, no obstante, fueron modificadas para entrada en fase nacional, por lo cual no se cumplió con lo prescrito en el punto 5.2.4 del Capítulo Quinto, del Título X, de la Circular Unica de la SIC, caso en el cual, era necesario que ese Despacho requiriera al solicitante para que este procediera con las aclaraciones y/o modificaciones del caso y para el pago de tarifas a que hubiere lugar."

Manifiesta a continuación que "Para mayor entendimiento del Despacho, y para mejor proceder, adjunto nuevamente, el texto de las reivindicaciones originalmente presentadas, el texto de la modificación y su correspondiente traducción y el recibo de la misma.

"Solicito igualmente, que en caso de requerir una traducción de las reivindicaciones originales y en cumplimiento al Artículo 26 del PCT y a la Regla 49.5. c)bis se emita un requerimiento para que la misma sea presentada.

"Igualmente me permito informar al Despacho, que la declaratoria de retiro..., está siendo emitida, sin previo requerimiento al solicitante dos años y medio después de la fecha de su entrada en fase nacional...

"Además, y mediante el presente escrito me permito ejercer la petición de restitución del derecho establecida en la Regla 49.6 del PCT. Informo que razonablemente no fue posible presentar la documentación adicional pues no existió conocimiento de tal situación, la que fue notificada mediante la declaratoria de retiro de la solicitud (mediante la notificación de la Resolución 41485) por parte de ese Despacho, sin que hubiera mediado requerimiento alguno.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

"Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior respuesta integral, y habiendo demostrado el solicitante su interés en el registro y ante los asuntos todavía en cuestión por parte del Despacho, procede llevar a cabo un examen de forma donde se requiera al solicitante presentar de manera completa los documentos de cesión necesarios conforme a los inventores que figuran en la solicitud de la patente de invención de la referencia."

Concluye el recurrente que al declararse el retiro de la solicitud se viola el derecho al debido proceso al no existir posibilidad de defensa y el principio en virtud del cual el fondo prevalece sobre la forma, así como la prohibición contenida en el artículo 26 del PCT.

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 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes prescribe que: "1)a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante proporcionará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el artículo 20) y una traducción de esa solicitud (en la forma prescrita), y pagará la tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación podrá fijar plazos que venzan después del establecido en ese apartado (...)"

Por su parte, el numeral 2 del artículo 39 del mismo Tratado establece: "Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1) a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1) a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado..."

Que el punto 5.2.4 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece los requisitos mínimos para la entrada en 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 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 la prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

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".

A su vez el punto 5.2.5 relacionado con el contenido de la traducción de la solicitud internacional a los efectos de los artículos 22 y 39 del Tratado, prevé: "La traducción de la solicitud internacional como mínimo deberá contener, la descripción, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaración previstas en el artículo 19 del Tratado.

"Si como resultado del informe de búsqueda internacional el solicitante ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal como fueron modificadas.

"Si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por el informe de examen preliminar internacional.

"Cuando la traducción proporcionada por el solicitante solo contiene una de las dos traducciones de las reivindicaciones o solicitudes exigidas, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en los términos que fija el artículo 39 de la Decisión 486 presente la traducción faltante..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "sistemas y métodos para identificar tanto a la información legítima como a la indeseada (correo basura), y particularmente para clasificar correspondencia de correo electrónico para la prevención de spam." (ver folio 91)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 03 de agosto de 2005 y la cual reivindicó prioridad de la solicitud US 10/378,463 de fecha 03 de marzo de 2003.

Mediante Resolución 41845 de 13 de diciembre de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud, por cuanto revisada la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

misma se constató que el solicitante "no realizó los actos mencionados en el artículo 39.1) del Tratado PCT dentro del plazo aplicable. Es así como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional no presentó una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el mencionado punto 5.2.5, es decir, con la descripción, las reivindicaciones, copia de los dibujos, el resumen y, de ser el caso, las traducciones previstas en razón a modificaciones."

Por lo anterior "cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia".

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que no comparte las consideraciones del Despacho, pues "...la sanción del retiro de la solicitud de patente de invención debe declararse cuando por inacción del solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el trámite correspondiente. Por tanto el retiro de la solicitud se aplica cuando quiera que se evidencia la existencia de un desinterés de la parte. En relación con la declaratoria de retiro de la solicitud, esta procede entre otros en aplicación del artículo 37 del PCT. Esta sanción de 'declaración de retirada', de conformidad con la anterior norma, surge por el desinterés del solicitante en continuar y contestar los requerimientos de la entidad. Este desinterés se hace evidente cuando el mismo solicitante no da respuesta en todo o en parte a algún requerimiento de la entidad que se permitió formularlo."

Con relación a las causales de la declaratoria de retiro la normativa aplicable es muy clara al establecer las condiciones bajo las cuales procede tal manifestación por parte de las oficinas designadas.

En efecto, prevé el numeral 2 del artículo 39 del Tratado que si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1) a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1) a) o b), "cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado..."

De lo anterior resulta claro que no es precisamente el mayor o menor interés que preste el solicitante lo que determina la declaratoria de retiro de la solicitud sino el incumplimiento de las disposiciones del Tratado.

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el punto 5.2.5 de la Circular Unica, relacionado con el contenido de la traducción de la solicitud internacional a los efectos de los artículos 22 y 39 del Tratado, la traducción de la solicitud internacional como mínimo deberá contener: "la descripción, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaración previstas en el artículo 19 del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

Tratado. Si como resultado del informe de búsqueda internacional el solicitante ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal como fueron modificadas..."

En este caso es claro que si se examinan los documentos aportados al radicarse la solicitud en fase nacional no se encuentra entre ellos la traducción correspondiente a la solicitud inicial o "tal como fue presentada inicialmente", teniendo en cuenta que la solicitud internacional consta de 95 reivindicaciones mientras que la traducción allegada sólo contiene 45 reivindicaciones. Cabe señalar que en este caso, como advierte el recurrente, no se introdujeron modificaciones en fase internacional. Adicionalmente, no aparecen pagos relacionados con una eventual modificación de la solicitud en fase nacional, aunque esto será objeto de análisis y requerimiento al efectuarse el examen a que se refiere el artículo 38 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior hace uso el recurrente de su opción de pedir el restablecimiento de los derechos como solicitante al considerar que el retraso en la inobservancia del plazo no fue intencional.

Revisada la petición de restablecimiento se observa que se ajusta a lo dispuesto en la regla 49.6b)ii) del Reglamento PCT, en cuanto al plazo de su presentación ante esta Superintendencia.

Así mismo, se observa que se ajusta a lo dispuesto en la regla 49.6c) del Reglamento PCT, debido a que en la solicitud de restablecimiento se expusieron las razones por las que no se ejecutaron los actos previstos en el artículo 39.1a) del Tratado PCT en el plazo aplicable. Finalmente se acreditó el pago de la tasa por la mencionada petición, de conformidad con lo dispuesto por la regla 49.6d)i) del Reglamento PCT.

Por otra parte, el solicitante finalmente cumplió los actos mencionados en el artículo 39.1a) del Tratado PCT, pues con motivo de la petición de restablecimiento formulada en el recurso de reposición incoado, allegó la traducción de la solicitud internacional tal como fue presentada, según se evidencia en los folios 199 a 211 del expediente en estudio.

Dado lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la regla 49.6 del Reglamento PCT se restablecen los derechos del solicitante en lo que respecta a la solicitud internacional PCT/US2004/005501 del 25 de febrero de 2004, la cual, surtirá desde esa fecha los efectos de una solicitud nacional regular en Colombia.

En consecuencia, resulta procedente disponer la continuación del trámite para la obtención de patente previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10836

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-076623

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la Resolución 41845 de 13 de diciembre de 2007 por la cual se declara retirada una solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Restablecer los derechos del solicitante respecto a la solicitud internacional PCT/US2004/005501, para efectos de continuar con la actuación prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Darío Cárdenas Navas en su calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 04 MAR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Darío Cárdenas Navas
Carrera 7 No 71 – 52, torre B, piso 9.
Bogotá D. C.