

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS

Calle 72 # 10 - 37 Of. 503

Tel. 2110097

www.cuestaavogados.com

Bogotá, D.C., Colombia

RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION

Nº PCT/07 20784

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-020784- -00007-0000

Fecha: 2008-07-02 16:52:51

Dep. 2020 NUECREACIONE

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 3

29

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref.: Expediente No. PCT/07 20784.

Patente de invención "PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA MANUFACTURA DE UNA COMPOSICIÓN PARA FABRICAR TABIQUE A BASE DE DIVERSOS MATERIALES, LA COMPOSICIÓN Y EL TABIQUE ASÍ OBTENIDO".

Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 19721 del 17 de junio de 2008, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención en fase nacional en virtud del PCT.

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, abogada en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado del solicitante, según consta en los documentos y poder radicados bajo este expediente, por medio de este escrito presento dentro del término legal **RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION** contra la Resolución No. 19721 del 17 de junio de 2008, notificada personalmente el 24 de junio de 2008, por medio de la cual la Superintendente de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud de privilegio de la patente de invención de la referencia que entró en fase nacional en virtud del PCT, con base en los argumentos que adelante señalaré, y formalmente solicito las siguientes:

I. PRETENSIONES

1. Revocar totalmente la Resolución No. 19721 del 17 de junio de 2008 y, en su lugar, ordenar continuar con el trámite conforme a la solicitud de privilegio de patente de invención presentada con el radicado de la referencia conservando su prelación.

II. HECHOS

1. El señor ANGEL EDUARDO MARTÍNEZ LEAL presentó el 2007-03-01 bajo el radicado número 07 020784 la solicitud de patente de invención de la referencia, para los efectos que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
2. Como resultado del examen de forma, la División de Nuevas Creaciones, mediante Oficio No. 4313, notificado por fijación en lista de fecha 13 de abril de 2007, comunicó que:

"1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante. (Art. 26 K) de la Decisión 486.

"2. La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del c.p.c. ... En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le **requiere** para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados."

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS

Teléfono 72 # 10 07 Of 603

2605/113097

www.cuestaabogados.com

Bogotá D.C., Colombia

RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION.

07/07 20794

3. Luego del pago de una solicitud de prórroga, el día 13 de agosto de 2007, bajo el radicado No.07-020784- - 00003- 0000, se allegó en copia simple *del documento en que consta la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante* y copia simple del poder otorgado, requeridos en el Oficio 4313.
4. En el documento anterior se informó la "fuerza mayor" que impidió la legalización de los documentos en México de manera oportuna y nos comprometimos a radicarlos a la brevedad posible.
5. El día 7 de septiembre de 2007 se allegaron los documentos requeridos, es decir, el contrato de cesión de los derechos de propiedad industrial firmado por las partes y el poder especial otorgado por el solicitante al suscrito.
4. Mediante Resolución No. 19721 del 17 de junio de 2008, notificada el 24 de junio de 2008, la Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del PCT, por las razones expuestas en el CONSIDERANDO número CUATRO, que refiere a que el requerimiento del Oficio 4313 fue cumplido de forma parcial toda vez que el "tanto el documento de poder presentado, como el *documento en que consta la cesión del derecho de la patente otorgado ... no se encuentran legalizados conforme lo establece el artículo 259 del C.P.C., o en su defecto debidamente apostillado*". (Subraya y negrilla fuera de texto).

III. CARGOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

PRIMERO. LA RESOLUCIÓN 19721 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 VIOLA EL ARTÍCULO 32 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000 AL IMPONER AL SOLICITANTE DE PATENTE DE INVENCION REQUISITOS FORMALES ADICIONALES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA DECISIÓN 486.

El segundo inciso del artículo 32 de la Decisión 486 faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a exigir requisitos de forma adicionales a los establecidos en el artículo 26, sólo cuando la autoridad competente tenga una duda razonable. Para ello deberá notificar al administrado y motivar la causa de su duda.

En el caso en concreto, la SIC en la Resolución 19721 del 17 de junio de 2008 no motivó debidamente la causa de su duda con respecto a la veracidad de los documentos de cesión y poder presentados por el solicitante, puesto que lo requirió a través del Oficio 4313 en el que, con fundamento en el artículo 26, literal K, de la Decisión 486, únicamente se le pidió al solicitante que allegara "**LA COPIA DEL DOCUMENTO DONDE CONSTA LA CESIÓN DEL DERECHO A LA PATENTE DEL INVENTOR AL SOLICITANTE O SU CAUSANTE**", **copia** que fue allegada oportunamente, dándose cumplimiento al citado requerimiento en su totalidad.

La Resolución 19721 del 17 de junio de 2007 ha incumplido con la Ordenamiento Jurídico Andino al establecer con carácter obligatorio la exigencia de requisitos formales adicionales a los señalados en la Decisión 486 para solicitar el registro de una patente. En efecto, dicho acto administrativo impuso al solicitante de patente de invención requisitos formales adicionales, distintos a los establecidos en la Decisión 486, específicamente el requisito de legalización de documentos emitidos en el

extranjero, requisito que NO FUE SOLICITADO EN EL OFICIO 4313 toda vez que en éste sólo se pidió una **COPIA** DEL DOCUMENTO DE CESIÓN DEL DERECHO A LA PATENTE, la cual fue allegada oportunamente.

SEGUNDO. El literal k, del artículo 26, de la decisión 486, que sirvió como fundamento del requerimiento contenido en el oficio 4313 y de lo resuelto en la resolución 19721 del 17 de junio de 2008, sólo exige copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante. En efecto, la citada COPIA fue allegada oportunamente a la SIC de forma oportuna.

TERCERO. La resolución 19721 del 17 de junio de 2008 pasó por alto la circunstancia de "fuerza mayor" alegada en el memorial presentado el 13 de agosto 2008 y que se consagra el artículo 64 del Código Civil, razón por la cual debe considerarse como válida la presentación de los documentos radicados mediante memorial de fecha 7 de septiembre de 2007.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento las peticiones de este escrito en las siguientes normas:

- 1) Código Contencioso Administrativo, artículo 3 y demás normas concordantes.
- 2) Código Civil, artículo 64.
- 3) Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 26 k, 32 y demás normas concordantes.

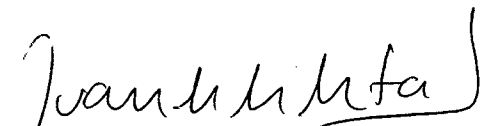
V. PRUEBAS

1. Oficio 4313 notificado por fijación en lista del 13 de abril de 2007 y que reposa en el expediente 07 20784.
2. Memoriales radicados el 2007-06-13, 2007-08-13 y 2007-09-07 que reposa en el expediente 07 20784.

VI. NOTIFICACIONES

Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en la secretaría de ese despacho o en la Calle 72 # 10 - 07, oficina 603 de esta ciudad de Bogotá.

Del señor jefe, respetuosamente,



JUAN CARLOS CUESTA Q.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S.J.