

Marcas – Patentes  
Modelos – Diseños  
Nombres Comerciales – Enseñas  
Propiedad Intelectual  
Registros en el Exterior  
Registros Sanitarios INVIMA – ICA  
Acciones Judiciales – Administrativas  
Derecho Comercial – Industrial  
Asesoría – Contratos – Otros  
Corresponsalia a Nivel Mundial

# MDE

Bogotá D.C. - Colombia  
Avda. Kia. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.  
202  
Tels (571) 2444096 – 3690624  
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207  
E-mail [mde@mdelaw.com](mailto:mde@mdelaw.com)

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

**Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

**SEÑOR  
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-063335-00003-0000

Expediente No. 07-063335-00003-0000  
Fecha de expedición: 18/08/2007  
Lugar de expedición: Bogotá D.C.  
Tipo de expediente: RECURSO DE REPOSICIÓN  
Número de expediente: 179

**Ref.: Recurso de Reposición ante el Señor Superintendente de Industria y Comercio contra la resolución No. 28190 del 31 de agosto de 2007, que declaró retirada la solicitud de Patente de Invención PCT titulada: SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL APLICABLE A CONSTRUCCIONES (Expediente PCT No. 07063335).**

**JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS**, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, e identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de apoderado de **PREVENTIA CONSTRUCCION INTEGRAL S.L.**, domiciliada en Girona España, atentamente manifiesto que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el Señor Superintendente de Industria y Comercio contra la resolución No. 28190 del 31 de agosto de 2007 que declaró retirada la solicitud Patente de Invención PCT titulada: SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL APLICABLE A CONSTRUCCIONES (Expediente PCT No. 07063335).

### **MOTIVOS DE INCONFORMIDAD**

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, según 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";*

## **Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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, que el Artículo 33 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige un control previo de la Administración, en cuanto a que se considera como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción en forma completa, siempre y cuando, que al momento de la radicación hubiere contenido lo siguiente:

- a) *“Indicación de que se solicita la concesión de una patente;*
- b) *Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;*
- c) *La descripción de la invención;*
- d) *Los dibujos, de ser éstos pertinentes; y*
- e) *El comprobante de pago de las tasas establecidas.”*

Agregando más adelante la citada norma:

*“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.*

Debido a lo expuesto, como la Administración tiene la obligación de examinar que cualquier patente que se solicite a trámite cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 33 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y normas concordantes, no es atribuible al solicitante el error previo cometido por la Administración de radicar y admitir a trámite una solicitud de patente, cuando claramente la ley

## **Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

establece que si una patente no cumple los requisitos mínimos establecidos por la ley, la misma no debe ser admitida a trámite.

Tan cierto lo anterior, que los radicadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de radicar una solicitud de patente, tienen que ceñirse por un formulario (Ver Anexo), revisar los documentos de la patente solicitada para constatar si la misma cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, de tal forma que si la misma no cumple, no se radica la solicitud ante la citada Entidad y se le informa al solicitante qué requisitos faltan para que con posterioridad la misma sea radicada y se le asigne la fecha y el número de expediente respectivo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si de acuerdo a lo expresado por su Despacho, la patente fue presentada sin cumplir todos los requisitos de ley, dicho error no es atribuible al solicitante, sino a la Administración, ya que en virtud del principio de eficacia, contenido en el Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, los procedimientos deben cumplir con su finalidad, para lo cual se exige que los funcionarios de la Administración presten el máximo cuidado a toda solicitud que se presente ante las autoridades administrativas.

En vista de lo enunciado, si efectivamente faltaron algunos requisitos para que la patente solicitada fuera admitida a trámite, era obligación del radicador informar a la persona que iba a radicar la patente de la referencia, que no era posible su radicación, hasta que no se cumplieran todos los requisitos mínimos exigidos para las Patentes PCT, de tal forma que por no haber tenido el funcionario administrativo el suficiente cuidado en revisar la patente solicitada a trámite, ocasiona un grave perjuicio al solicitante de la misma, y máxime teniendo en cuenta que la Patente PCT que mencionamos fue solicitada con mucha anterioridad al vencimiento de la misma, ya que si la misma fue presentada el 22 de junio de 2007, existía un plazo legal para solicitar la misma en su fase nacional hasta el 1 de julio de 2007.

Deseo agregar asimismo a su Despacho, que si de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.2.4 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establecen unos requisitos mínimos para que una patente PCT entre a fase nacional en Colombia, debido a que la ley debe ser conocida por todo funcionario administrativo, ya que la ignorancia de ley no sirve de excusa, era obligación del radicador al momento de solicitarse la patente, que la misma cumpliera los requisitos mínimos de la norma antes enunciada, ya que de no hacerlo compromete la responsabilidad del Estado, debido a que una de las funciones que cumplen los radicadores de Propiedad Industrial en Colombia, es ejercer el control previo de toda solicitud referente a un bien de Propiedad Industrial que se tramite en nuestro país.

**Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Quiero exponer asimismo, que el punto 5.2.10 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece textualmente lo siguiente, con relación a las patentes PCT que entran a fase nacional:

"5.2.10. *Falta de requisitos nacionales.*

***"Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar a fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el Artículo 39 de la Decisión 486".***

Nótese que dicha Circular reglamentaria se refiere a todos los requisitos mínimos que debe cumplir una patente PCT cuando entra a fase nacional, lo que significa que, no sólo el funcionario que recibe la solicitud, sino también el que la analiza, debe requerir al solicitante para que cumpla dentro del término todos los requisitos exigidos en la ley, y que se encuentran en dicha Circular para que la solicitud de patente pueda ser admitida a trámite.

No encontramos porque la Administración debe ser tan estricta al rechazar una solicitud de patente PCT sin hacer el examen previo antes de la radicación de la misma, lo cual es su obligación, cuando al encontrarnos por ejemplo en la legislación nacional, observamos que la misma es más laxa al dar trámite a una solicitud de patente normal, y lo cual se encuentra establecido en el Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a su tenor literal nos expresa:

*"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 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".*

Quiero hacer énfasis, en lo que hace relación al artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prácticamente una patente corriente, ni siquiera debe cumplir los requisitos mínimos para ser admitida a trámite, y pese a ello, es admitida por su Despacho asignándose número de expediente, ya que si se transcriben

## **Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establecen los requisitos que deberá contener una patente normal para ser admitida a trámite, y según el artículo 39 de la citada Decisión, dichos requisitos se pueden completar en fecha posterior.

De lo anterior se deduce de la simple transcripción de los citados artículos, cuando los mismos expresan:

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

- a) El petitorio;*
- b) La descripción;*
- c) Una o más reivindicaciones;*
- d) Uno o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- e) El resumen;*
- f) Los poderes que fuesen necesarios.*
- g) El comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;*
- i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita, han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;*
- j) De ser el caso, el Certificado de depósito del material biológico y*
- k) De ser el caso, la copia del documento en que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.*

*"Artículo 27. – El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

## **Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

- a) *El requerimiento de concesión de la patente;*
- b) *El nombre y la dirección del solicitante;*
- c) *La nacionalidad o domicilio del solicitante, cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) *El nombre de la invención;*
- e) *El nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;*
- f) *De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- g) *La firma del solicitante o de su representante legal; y,*
- h) *De ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.*

Retomando el tema, para el caso que nos ocupa, se observa que no se aplicó la ley en debida forma, no sólo por el radicador inicial, sino también por el examinador de patentes, ya que este último no tuvo en cuenta todo lo contenido en la ley, en lo referente a solicitudes de Patentes PCT, ya que como enuncié anteriormente, existen dos normas de extrema claridad que se aplican a Patentes PCT, cuando entran a fase nacional, y son la contenidas en el punto 5.2.10 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que remite expresamente al Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dichas normas son muy claras cuando establecen:

### **"5.2.10. Falta de requisitos nacionales:**

***"Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar a fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el Artículo 39 de la Decisión 486”.***

**"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 período igual sin que pierda su prioridad.*

Marcas – Patentes  
Modelos – Diseños  
Nombres Comerciales – Enseñas  
Propiedad Intelectual  
Registros en el Exterior  
Registros Sanitarios INVIMA – ICA  
Acciones Judiciales – Administrativas  
Derecho Comercial – Industrial  
Asesoría – Contratos – Otros  
Corresponsalia a Nivel Mundial



Bogotá D.C. - Colombia  
Avda. K1a 24 Park Way No. 37 – 31 Of.  
202  
Tels. (571) 2444096 – 3690624  
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207  
E-mail: [mde@mdelaw.com](mailto:mde@mdelaw.com)

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

### **Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.**

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

*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”.*

El Artículo 27 del Código Civil, que nos habla de la interpretación de la ley, establece categóricamente que:

“Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”

De lo anterior se deduce que la Superintendencia de Industria y Comercio no cumplió con la normatividad que establece la ley, tanto para el control previo de las patentes, como su posterior examen de forma, lo que significa que el haber violado la ley, no es de recibo que se rechace la patente de la referencia, y máxime cuando de acuerdo a lo establecido en el punto 5.2.10 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que remite expresamente al Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el solicitante de la patente contaba con posterioridad a su radicación con los plazos establecidos en esta última norma, y la prórroga pertinente, lo cual no fue tenido en cuenta por el examinador.

Concluyendo, si a la patente enunciada le faltó la traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con la descripción, las reivindicaciones, el resumen (y de ser el caso, las traducciones previstas en razón a modificaciones), según la normatividad expresada en el memorial en comento, existía un doble control por parte de la Administración, tanto en fase de radicación, como en la fase del examen de forma, el cual no fue tenido en cuenta por parte de su Despacho, lo que necesariamente hace que la patente sea aceptada a trámite, ya que los errores de la Administración no pueden ser atribuidos a los particulares, y máxime cuando la actividad de la Administración está reglamentada, lo que significa que los funcionarios administrativos deben cumplir la ley desde el principio, y no por descuido o desconocimiento de la misma, atribuir su responsabilidad a terceros.

Según lo expresado, como el rechazo de la patente enunciada es atribuible a errores de la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Nuevas Creaciones, quien no aplicó la ley en debida forma en el caso que nos ocupa, es necesario para el presente asunto, que se revoque la Resolución que declaró retirada la solicitud de patente de invención de la referencia, lo cual causa graves perjuicios al solicitante de la patente y por lo tanto se admita a trámite, debiendo el examinador cumplir la ley en el sentido de que si observa que a la patente PCT solicitada le hace falta algún requisito, requerirnos

---

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

para cumplir el mismo, y señalarnos el plazo establecido en la ley para dar cumplimiento a todo lo solicitado por la Administración.

Deseo expresar finalmente a su Despacho que la falta del cumplimiento de la ley por parte de la Administración en el caso que nos ocupa, hace que se viole el derecho fundamental del debido proceso, sobre el cual fue muy clara la Corte Constitucional en Sentencia T-516, del 15 de septiembre de 1992 – Sala de Revisión No. 5, donde fue Magistrado ponente el Doctor FABIO MORÓN DÍAZ, que en su parte pertinente expresó:

“... el carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no solo las autoridades judiciales sino también, en adelante las administrativas, en la definición de los derechos de los individuos. Es, pues, una defensa de los **procedimientos**, en especial de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, según la fórmula clásica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. **El derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino también en el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran en general, contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y los funcionarios encargados de resolver...**”

Teniendo en cuenta lo enunciado, solicito a su Digno Despacho lo siguiente:

## **PETICIONES**

1. Se sirva **REVOCAR** la resolución No. 28192 del 31 de agosto de 2007 que declaró retirada la solicitud Patente de Invención PCT titulada: **“SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL APLICABLE A CONSTRUCCIONES”** (Expediente PCT No. 07063335) y por lo tanto expedir otra resolución ordenando continuar con el trámite de patente PCT, y si es el caso, requiriéndonos para dar cumplimiento a alguno o algunos de los requisitos que debe cumplir la patente solicitada.

## **ANEXOS**

1. Formulario de verificación de requisitos mínimos solicitud PCT diligenciado por EDUAR NAVARRO, de fecha 22 de junio de 2007.
2. Copia del formulario único de solicitud de Patente PCT entrada a Fase Nacional del



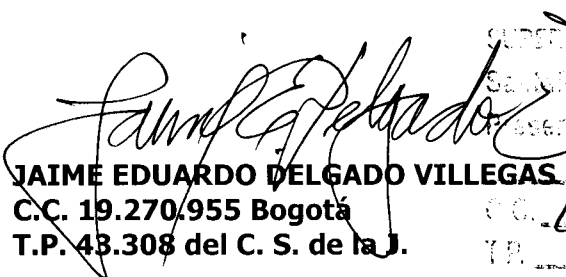
mde@mdelaw.com

---

 Abogados Consultores – Marcas y Patentes

3. Copia de la solicitud **PCT/ES 2005/000659** tal como fue presentada el 1 de diciembre de 2004 con descripción, reivindicaciones y dibujos.
4. Copia de la Publicación Internacional en la Gaceta Oficial del PCT No. **WO 2006/058949 A1** del 8 de Junio de 2006, junto con informe de la Búsqueda Internacional del 9 de Mayo de 2006.
5. Opinión Escrita de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional del 9 de mayo de 2006.
6. Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad del 28 de marzo de 2007 junto con las modificaciones a la descripción, reivindicaciones y figuras (38) modificadas, según artículo 34 del PCT.
7. Notificación del cambio de solicitante de José Ramón Guinart Pallares a la sociedad **PREVENTIA CONSTRUCCION INTEGRAL S.L.** del 13 de junio de 2007.

Atentamente,

  
**JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS**  
 C.C. 19.270.955 Bogotá  
 T.P. 43.308 del C. S. de la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 08 OCT. 2007  
 Sección de Patentes  
 Representante personal  
 C.C. 19270955  
 T.P. 43308

Notificador Secretario General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 SECRETARIA GENERAL  
 HCC