



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

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 28188 de 31 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada la solicitud presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de octubre de 2007, bajo el número 07-070610-00003-0000, el doctor J. Ian Raisbeck, en calidad de apoderado de LUDWIG MORASCH, 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:

Señala el recurrente que "En primer lugar, no debería hacer falta indicarle al Despacho que nuestra normatividad Supranacional en materia de propiedad industrial, incluyendo en materia de patentes, es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha norma Supranacional, de carácter constitucional, de ninguna manera podrá ser derogada o suplantada por una norma de menor rango, como es una ley nacional (Ley 463 de 1998) que incorpora el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y menos por una Circular (Circular Única) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

"Lo anterior lo reitero pues aparentemente el Despacho ignoró apartes, no citados en la Resolución aquí impugnada, del Tratado PCT y de la Circular Única de la SIC, y que si hubiese aplicado lo establecido por la Decisión 486 en su artículo 39, y revisado de manera integral el Tratado de PCT y la mencionada Circular, se habría dado cuenta que en ningún momento se contradicen y conllevan al Despacho a necesariamente emitir un Requerimiento de Forma cuando quiera que falten ciertos documentos esenciales para proseguir con el trámite de una solicitud de patente de invención.

"Vale la pena establecer que la Decisión 486, en su artículo 33 establece los requisitos mínimos para poder obtener una fecha de presentación. Es decir, cumplidos dichos requisitos mínimos, la SIC no podrá rechazar, considerar

26729



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

retirada, o no admitida a trámite ninguna solicitud de patente de invención, sin antes haber solicitado los documentos faltantes por medio de un Requerimiento Formal, tal como lo establece el artículo 39 de dicha Decisión."

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe al artículo 33 y al respecto señala: "Según el ilustrado artículo 33 de la Decisión 486, los requisitos mínimos para obtener una fecha de radicación, es decir considerar la solicitud de patentes como admitida a trámite son:

- i) La indicación de que se solicita la concesión de una patente,
- ii) Los datos identificados del solicitante o de su representante;
- iii) La descripción de la invención (léase Capítulo Descriptivo);
- iv) Los dibujos, si se aplica; y
- v) El comprobante de pago de la tasa oficial.

"En el presente caso, la solicitud de la referencia cumplió a cabalidad dichos cinco requisitos, por lo que tendría que haberse admitido a trámite y efectuado un examen de forma según el artículo 38 de la Decisión 486, momento en el cual se habría analizado los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 para solicitar, mediante un Requerimiento Formal, completar la solicitud de patente, tal como lo indica el artículo 38 de la Decisión 486, momento en el cual se habrían analizado los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 para solicitar, mediante un Requerimiento Formal, completar la solicitud de patente, tal como lo indica el artículo 39 de la misma Decisión.

"El procedimiento que establece nuestra norma Supranacional, la Decisión 486 no va en contra de el Tratado PCT o de la Circular Unica de la SIC, como erróneamente asumió el Despacho."

A continuación el recurrente transcribe el artículo 22 del Tratado PCT y al respecto señala que "El artículo 22 del PCT, en su numeral 1, según lo anterior, establece un término para Colombia de 31 meses para presentar una copia de la solicitud y una traducción de la misma, solicitud que se entiende incluye el Capítulo Descriptivo así como el Reivindicatorio. Ahora bien, el numeral 3 de dicho mismo artículo 22, establece que la legislación nacional podrá fijar plazos más amplios para cumplir con dicho requerimiento. Esto es precisamente lo que ha hecho la Decisión 486, el establecer los requisitos mínimos para que una solicitud de patente sea admitida a trámite. Como lo vimos anteriormente en el punto 3.2 del presente Recurso, el artículo 33 de la Decisión 486 fijó como requisitos mínimos los siguientes:

- i) La indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- ii) Los datos identificadores del solicitante o de su representante;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

- iii) La descripción de la invención (léase Capítulo Descriptivo);
- iv) Los dibujos, si se aplica; y
- v) El comprobante de pago de la tasa oficial

"Consecuentemente, la Decisión 486, al no requerir el Capítulo Reivindicatorio como necesario para obtener fecha de radicación e iniciar el trámite de solicitud de patente, efectivamente fijó un plazo diferente al de 31 meses para presentar dicho documento, perfectamente en consonancia con el artículo 22 del PCT. Dicho plazo nuevo fue fijado por el artículo 39 de la Decisión 486, que es de dos meses, prorrogables por una sola vez y por el mismo tiempo, y que corre a partir de la notificación del Requerimiento que haga la SIC para solicitar los documentos o requisitos faltantes.

"Como si no fuera poco, el Despacho se explayó en citar apartes del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la SIC, pero olvidó citar un aparte extremadamente importante, pues aquél aparte que permite seguir la línea de requisitos establecida por la Decisión 486 y el Tratado PCT para iniciar el trámite de fase nacional."

A continuación, el recurrente transcribe el artículo 5.2.10 del Título X de la Circular Única, y al respecto señala, "No podría ser más claro el artículo 5.2.10 ilustrado en establecer que si CUALQUIERA de los requisitos antes señalados (hablando de los requisitos para entrar en fase nacional del PCT) no se cumplieran al entrar en fase nacional del PCT, la SIC notificará al solicitante para que los cumpla **EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA DECISIÓN 486**. Es decir, el artículo 5.2.10 del Título X de la Circular Única de la SIC, establece que si los requisitos formales de presentación establecidos por el PCT no se cumplen, se verificará lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 para solicitar aquellos requisitos formales que no hayan sido absolutamente necesarios para obtener fecha de radicación y aceptar la solicitud de patente a trámite, pues si éstos faltasen sí podría el Despacho inadmitir la solicitud.

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 Tratado de Cooperación en Materias de Patentes PCT, sobre la 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

traducción de la misma (en forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad..." (31 meses para Colombia).

Por su parte, el artículo 24 del mismo tratado establece: "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."

Al respecto la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el título "Introducción sobre la aplicación del Tratado de Cooperación de Materia de Patentes PCT" en el numeral 5.2.4. 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 (PCT), 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. ...

"Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo referido la solicitud se considera retirada"

El numeral 5.2.5. de la Circular Única mencionada señala: "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 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

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."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "garaje de aparcamiento".

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, en fase nacional el 11 de julio de 2007.

Mediante Resolución 28188 del 31 de agosto de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud de patente de invención por cuanto revisada la misma se constató que el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente, en su condición de apoderado acreditado para éste trámite, que la Decisión 486 es norma Supranacional de carácter constitucional, que no podrá ser derogada por una norma de menor rango, como es una ley nacional que incorpora el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y menos por una Circular (Circular Única) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Lo anterior lo reitera, señalando que si se hubiese dado aplicación al PCT, Decisión 486 y Circular única, se hubiese emitido un requerimiento de forma, teniendo en cuenta que faltaban ciertos documentos esenciales para proseguir con el trámite.

Al respecto, es necesario tener en consideración que las disposiciones de la Comunidad Andina son diferentes aunque armónicas con otras disposiciones internacionales, en este caso del Tratado de Cooperación en Materias de Patentes PCT, teniendo en cuenta que son aplicables en ámbitos jurídicos diferentes, constituyendo el derecho comunitario un ordenamiento jurídico autónomo. No obstante, lo anterior no excluye la complementariedad de las disposiciones mencionadas, pues se aplican internamente dependiendo del momento en que se halle la actuación es decir fase internacional y fase nacional.

Cabe recordar, que una de las características del ordenamiento jurídico andino es la autonomía, sobre la cual el Tribunal Andino ha señalado lo siguiente:



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

"De la aplicación de este principio de autonomía resulta, en primer lugar, la necesaria multilateralidad para el manejo de los instrumentos que conforman el acuerdo de integración, así como la primacía de lo acordado comunitariamente con respecto y sobre otros compromisos y otras posibilidades que se tengan por cualquier País Miembro en razón de estar inscrito, bilateral o multilateralmente, en otros regímenes jurídicos internacionales.

"El ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. Cosa bien diferente es la que, para que este ordenamiento se acompañe con el de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquéllas.

"Además, el derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía¹.

Así las cosas, como bien lo señala el recurrente, las disposiciones normativas: Decisión 486 de 2000, Tratado PCT y Circular Única no se contradicen, por lo contrario se complementan². El Tratado PCT se aplica en la actuación de la fase internacional, y regula el correspondiente trámite en la entrada a fase nacional, señalando los requisitos necesarios para tal finalidad. Por ello, no es del caso aplicar al presente trámite el artículo 39 de la Decisión 486, cuando la solicitud no ha entrado a fase nacional, teniendo en cuenta el incumplimiento de los requisitos mínimos para entrar a esta fase, razón por la cual, fue bien aplicado el artículo 24 del Tratado PCT, como consecuencia jurídica del incumplimiento del artículo 22 del mismo Tratado, es decir, por el incumplimiento de los actos señalados en el

¹ Sentencia 89-AI-2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

² La Corte Constitucional ha señalado en relación con los diferentes ordenamientos que pueden ser aplicables en materia de Propiedad Industrial en Colombia "...Y aunque el Preámbulo de la Constitución de Colombia y sus artículos 9 y 227 señalan, como cometido del Estado, la integración Latinoamericana y del Caribe, en lo económico, social y político, ello no se confunde con la absoluta inalterabilidad de determinados tratados celebrados en la órbita regional o subregional. No se puede excluir la modificación, por mutuo acuerdo sobre el ámbito de los pactos existentes, la integración con otros Estados dentro de la misma región y en el interior de Latinoamérica, ni el cambio futuro de perspectivas internacionales." Referencia: Expediente L.A.T.-132, Revisión oficiosa de la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueban el "TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes" Magistrados Ponentes: Dr. Antonio Barrera Carbonell y dr. José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

mencionado artículo dentro del plazo aplicable.

Como se señaló anteriormente, no se aplica al presente trámite la Decisión 486, por cuanto el mismo no entró a fase nacional, al incumplir con las disposiciones del artículo 22 del Tratado PCT.

Se suma a lo anterior y cabe aclarar que ni la Decisión ni el Tratado PCT con su correspondiente reglamento hablan de requerimiento alguno, por el incumplimiento de los requisitos mínimos para entrar a fase nacional, razón por la cual entre otras cosas, si no se cumplen dichos requisitos, cesan los efectos de la solicitud internacional en el país designado, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional.

Es necesario señalar, que en caso de que cesen los efectos de la solicitud internacional por incumplimiento de los requisitos mínimos para entrada a fase nacional, existe la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho, bajo los preceptos de la regla 49.6 del Reglamento PCT, así las cosas se confirma lo señalado anteriormente, sobre la imposibilidad de realizar un requerimiento por artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, alegado por el recurrente.

Con relación al argumento del recurrente, donde indica que: "...la Decisión 486, en su artículo 33 establece los requisitos mínimos para poder obtener una fecha de presentación. Es decir, cumplidos dichos requisitos mínimos, la SIC no podrá rechazar, considerar retirada, o no admitida a trámite ninguna solicitud de patente de invención, sin antes haber solicitado los documentos faltantes por medio de un Requerimiento Formal, tal como lo establece el artículo 39 de dicha Decisión...", cabe aclarar, y tal como se señaló anteriormente, no se aplica al presente trámite la Decisión 486, por cuanto el momento de la actuación el trámite está regulado por el Tratado PCT, teniendo en cuenta, que el mismo no alcanzó a entrar a fase nacional, por el incumplimiento del artículo 22 del Tratado PCT, cuya correspondiente consecuencia jurídica, es la cesación de los efectos de la solicitud internacional, la cual se entiende como retirada de acuerdo al artículo 24 del PCT.

Adicionalmente, cuando el artículo 22, numeral 3º del PCT señala que "Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios...", se refiere al plazo de los 30 meses para el cumplimiento de los requisitos allí establecidos, plazo el cual Colombia amplió a 31 meses. El plazo mencionado, no se refiere a que la Decisión 486 (autónoma e independiente) este señalando un plazo más amplio con el artículo 39 de la misma. Son dos disposiciones diferentes, y se aplican en casos diferentes.

Cabe señalar, que el numeral 5.2.10 de la Circular Única de la Superintendencia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

de Industria y Comercio, es clara al indicar que se requerirá por artículo 39 de la Decisión 486 cuando no se cumplieran los "requisitos antes señalados", es decir, los requisitos previstos en la legislación nacional (5.2.9). Como se mencionó anteriormente, la Decisión 486 se aplica en el momento del trámite cuando ya haya entrado una solicitud internacional a fase nacional, de lo contrario, se aplica PCT para entrar en fase nacional, razón por la cual, no es del caso aplicar la Decisión 486 y menos el artículo 39 de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera por esta oficina que el solicitante no dio cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable al caso, en consecuencia no es del caso revocar la decisión que ahora se impugna.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28188 de 31 de agosto de 2007, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor J. Ian Raisbeck o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado del solicitante LUDWIG MORASCH, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 JUL. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 26729

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07-070610

Doctor
J. Ian Raisbeck
Calle 100 No. 8 A – 37, piso 10.
World Trade Center – Torre A
Bogotá D.C.

202067
16