

ARTERAISBECK
VISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-070610- -00003-0000

Fecha: 2007-10-03 16:15:44 Dep. 2020 NUECREAC
Tra. 11 PATENTE YI Evt. 378 FASENACION
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 7

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D.

Ref: Expediente No. 07.070.610

Solicitud de patente titulada: "GARAJE DE APARCAMIENTO"

Solicitante: LUDWING MORASCH

RECURSO DE REPOSICION

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece de mi firma, en mi condición de apoderado del Señor de la referencia, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 28188, notificada por edicto desfijado el 28 de septiembre de 2007.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente referida en este expediente fue presentada el 11 de julio de 2007, en la cual se solicitó la fase nacional PCT. Como parte de la solicitud, se presentó el petitorio de la solicitud PCT tal como fue publicada y la traducción correspondiente al Español de la solicitud PCT, incluyendo la traducción al Español de

42 42

2

OLARTER AISBECK

OLARTER AISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA.

COLOMBIA
ROJAS DE URUE
TARIA

El Despacho, en la Resolución aquí impugnada, declara la solicitud de fase nacional del PCT

retirada aduciendo lo siguiente:

“**SEGUNDO:** Que según lo dispuesto en el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional 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 (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad.

“**TERCERO:** Que 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”.

“**CUARTO:** Que el punto 5.2.4 del Capítulo Quinto, del Título X, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional en virtud de los Capítulos I y II del Tratado, así: “Si la solicitud nacional 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...”.

“Que así mismo establece que “si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en 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”.

“**QUINTO:** Que según el mencionado punto 5.2.5 de la Circular Única, “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”.

“Que el mismo punto 5.2.5 señala que “si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional en virtud de los (sic) dispuesto en el

OLARTE RAISBECK
OLARTE RAISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA.

DE URUETA
A
ogotá DC

“SEXTO: que de la simple revisión de la presente solicitud, se ha constatado que el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 22 dentro del plazo aplicable. Es así como el solicitante, para efectos de entrar en 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, como quiera que no allegó las reivindicaciones exigidas.

“SEPTIMO: Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el artículo 22 del Tratado PCT y Circular Única, 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.”

En resumen, el Despacho declara retirada la solicitud de patente de la referencia por una supuesta falta de los requisitos formales de presentación, en particular, la traducción al Español del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud tal como fue presentada dentro del trámite internacional del PCT.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se ordene emitir un Requerimiento de Forma, como lo indica el artículo 39 de la Decisión 486 y artículo 5.2.10 del Título X de la Circular Única del Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la traducción faltante del Capítulo Reivindicatorio, así como cualquier otro documento formal requerido para la entrada en fase nacional del PCT de la solicitud de la referencia.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. 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

Bogotá D.C.

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.

3.2 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 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.

El artículo 33 de la Decisión 486 lee:

“Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la 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.

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.”

Según el ilustrado artículo 33 de la Decisión 486, los requisitos mínimos para obtener una fecha de radicación, es decir considerar la solicitud de patente como admitida a trámite, son:



- 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 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.

3.3 El procedimiento que establece nuestra norma Supranacional, la Decisión 486, no va en contra de el Tratado PCT o de la Circular Única de la SIC, como erróneamente asumió el Despacho. El artículo 22 del Tratado PCT dice:

“Artículo 22 Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

- 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 30¹ meses [plazo de 31 meses aplicable para Colombia] desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30¹ meses [plazo de 31 meses aplicable para Colombia] desde la fecha de prioridad.
- 2) Cuando, según lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el

¹ *Nota del editor:* El plazo de 30 meses, en vigor desde el 1 de abril de 2002, no se aplicará respecto de una Oficina designada que haya notificado a la Oficina Internacional de su incompatibilidad con la legislación nacional aplicada por la Oficina en cuestión. El plazo de 20 meses, tal como estaba en vigor hasta el 31 de marzo de 2002, continuará aplicándose después de esa fecha, en lo que respecta a la Oficina designada en cuestión, mientras el Artículo 22 (1), en su

párrafo 1) del presente Artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1).

3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos."
(subrayado fuera de texto)

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, al 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;
- 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.

3.4 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 es 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.

Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486." (subrayado fuera de texto).

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 por 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.

3.5 Teniendo en cuenta lo anterior, es perfectamente claro que el Despacho declaró la solicitud de patente de la referencia como "retirada" sin fundamento legal. Con base en los anteriores argumentos, le solicito respetuosamente al Despacho revocar la Resolución No. 28188, notificada por edicto desfijado el 28 de septiembre de 2007, y ordene emitir un Requerimiento de Forma, como lo indica el artículo 39 de la Decisión 486, el artículo 5.2.10 del Título X de la Circular Única del Superintendencia de Industria y Comercio y en consonancia con el artículo 22 de Tratado PCT, solicitando la traducción faltante del Capítulo Reivindicatorio, así como cualquier otro documento formal requerido para la entrada en fase nacional del PCT de la solicitud de la referencia.

4. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en el World Trade Center, Calle 100 No. 8A-37, Torre A, Piso 10, de Bogotá.

Atentamente,

DECLARACION DE PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

NOTARIA

Industria y Comercio

Amorao

27

Jan Raibeck

79376996 3h 101357999

Jan Raibeck

3 OCT 2007

BUENA

MARIA LUCERNA DE JESUS DE UDELA

NOTARIA VENEZUELA
REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

[Large stylized signature]