

701 101

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-070610- -00008-0001

Fecha: 2009-03-18 15:47:58 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 387 RESTABLEDERECI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Ref: Expediente No. 07.070.610

Solicitud de patente titulada: "GARAJE DE APARCAMENTO"

Solicitante: LUDWING MORASCH

**OBSERVACIONES POR EL EVENTUAL RECHAZO DE SOLICITUD DE
REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SOLICITADO CON BASE EN LA REGLA
49.6 DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES**

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del Señor de la referencia, por medio del presente escrito y dentro del término de 60 días hábiles concedido por su Despacho para presentar observaciones ante su intención de rechazar la solicitud de Reestablecimiento del Derecho presentada en este asunto, me permito dar respuesta a su Oficio No. 16183, que me fuera notificado mediante Fijación en Lista No. 414 de 19 de diciembre de 2008.

1. ANTECEDENTES

Presentación de solicitud internacional dando inicio a fase nacional

La solicitud de patente referida en este expediente fue presentada el día 11 de julio de 2007 como **solicitud de fase nacional PCT**. Como parte de la solicitud, se presentó el petitorio requerido con copia de la solicitud PCT tal como fue publicada (incluyendo Capitulo Descriptivo y Capítulo Reivindicatorio), así como la traducción correspondiente al español del Capítulo

Declaración de retiro de la solicitud

El Despacho, mediante Resolución No. 28188 de 31 de agosto de 2007, notificada por edicto desfijado el 28 de septiembre del mismo año, y sin haber requerido previamente al solicitante, procedió a **declarar la solicitud de fase nacional PCT como retirada** aduciendo que el solicitante no cumplió con el requisito formal establecido por el Artículo 22 del PCT al no haber aportado una traducción de la solicitud internacional dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad (que para el presente caso es el 17 de diciembre de 2004), lo que de acuerdo con el Artículo 24 del mismo tratado implicaba la pérdida de los efectos del Artículo 11.3 del PCT, referido a su vez a la fecha de presentación Internacional.

De acuerdo con su Despacho, esto coincide con lo dispuesto en el numeral 5.2.4 del Capítulo Quinto, del Título X, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que establece como requisito mínimo para solicitudes PCT que deseen entrar en fase nacional el de incluir una traducción al español en el evento en que la solicitud provenga escrita en otro idioma.

Igualmente manifestó su Despacho que, de acuerdo con el numeral 5.2.5 del mismo capítulo de la mencionada circular, para que esa traducción cumpla con el requisito exigido por el PCT, ésta deberá incluir como mínimo la descripción y las reivindicaciones, así como cualquier referencia a textos de los dibujos, si los hubiese.

Como consecuencia de lo anterior, se estableció que el solicitante no cumplió con lo preceptuado por el Artículo 22 del PCT, lo que a su vez implicaría, de acuerdo con el Artículo 24 del mismo tratado, la pérdida de los derechos establecidos en el Artículo 11.3 del PCT, por lo cual procedió a **declarar retirada la solicitud de patente por una supuesta falta de los requisitos formales de presentación**, en particular, la falta de traducción al español del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud tal como fue presentada dentro del trámite internacional del PCT.

Recurso de reposición

Dentro del término legal, el día 3 de octubre de 2007 se interpuso **Recurso de Reposición** solicitando a ese Despacho revocar la Resolución No. 28188 citada, para en su lugar ordenar

faltante del Capítulo Reivindicatorio requerida para la entrada en fase nacional del PCT de la solicitud de la referencia.

En efecto, esto se sustentó alegando que el Régimen Andino de Propiedad Industrial, Decisión 486 de 2000, es prevalente y debe interpretarse de manera armónica con el contenido del tratado PCT, así como cualquier requisito establecido por la Circular Única, máxime cuando:

- (i) el Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000 no exige la inclusión de un Capítulo Reivindicatorio para la obtención de una fecha de presentación de una solicitud de patente en los países miembros de la Comunidad Andina;
- (ii) el mismo Artículo 22.3) del PCT reconoce la posibilidad con la que cuentan los países miembros de dicho acuerdo para contemplar en sus legislaciones internas (entiéndase en el caso de Colombia la Decisión Andina 486 de 2000), plazos mayores para el cumplimiento de los requisitos de los párrafos 1) y 2) (esto es, i. Solicitud Internacional; y ii. Traducción al idioma admitido por de la oficina correspondiente); y,
- (iii) el Título X de la misma Circular Única en el numeral 5.2.10 establece de manera clara y sin ambigüedades que en el evento en que falten requisitos para entrar en fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que los subsane en los términos del Artículo 39 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Respuesta al recurso de reposición

Sólo hasta el 29 de julio de 2008, esto es, casi un año después de haber emitido la resolución recurrida y en todo caso **después de vencido el término de 12 meses con los que cuenta el solicitante como uno de los posibles términos para pedir el Restablecimiento del Derecho en los términos de la Regla 49.6.b) ii**, su Despacho profirió la Resolución No. 26729 con la que resolvió el Recurso de Reposición interpuesto y confirmó la determinación inicial de retiro.

De acuerdo con su Despacho, tal y como lo afirma el solicitante, el régimen Andino de Propiedad Industrial es autónomo y no se contradice sino que se complementa con el PCT y la

109 10A
U

Por lo anterior, en el creer de esa SIC, si el solicitante al haber iniciado fase nacional (como en efecto se hizo en este caso desde el día 11 de julio de 2007) no cumplió con un requisito formal de haber aportado una traducción del Capítulo Reivindicatorio, ello implica el incumplimiento del Artículo 22 del PCT con la consecuencia establecida en el Artículo 24 del mismo tratado, lo que a su vez implica no haber iniciado nunca una fase nacional. Al no haber fase nacional, no puede aplicarse la legislación andina y, por lo tanto, no hay lugar a requerimiento alguno. **Sin embargo, y pese a que la resolución en mención se emite con posterioridad al 17 de julio de 2008, aclara el Despacho que en el evento que esto ocurra (es decir, que se decrete la cesación de efectos), el solicitante podrá pedir un Reestablecimiento del Derecho basado para ello en la Regla 49.6 del PCT.**

Con respecto al argumento del solicitante relativo a que el Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000 no contempla la presentación de un Capítulo Reivindicatorio para el otorgamiento de fecha de presentación (de fase nacional), la SIC aplica nuevamente la misma teoría arriba mencionada y concluye que al no haber fase nacional por incumplimiento del Artículo 22 del PCT, debe aplicarse directamente el Artículo 24 de dicho tratado y no hay lugar para la aplicación de la norma andina citada.

Por otra parte, las referencias del solicitante que aluden a la posibilidad dada por el PCT para aplicar plazos mayores al de 30 meses establecido por el Artículo 22 de dicho tratado son desvirtuadas por su Despacho al limitar dicha facultad a la ampliación a 31 meses para la solicitud de fase nacional, pero no a la Decisión Andina 486 de 2000, la cual cataloga nuevamente como independiente y aplicable sólo a fases nacionales (que en su criterio no se han iniciado en este caso) o a solicitudes nacionales, teoría que le cierra la puerta a la aplicación del Artículo 39 de la mencionada Decisión, y que ordena requerir al solicitante.

No explicó su Despacho en ningún aparte de su resolución confirmatoria el sentido que éste le da al numeral 5.2.10 de su propia Circular Única, que en efecto, como ya lo dije, de manera clara y sin ambigüedades, establece que de haber incumplimiento de cualquiera de los requisitos (entiéndase de los numerales 5.2.1 a 5.2.9 y particularmente el numeral 5.2.4 referido a la traducción de la solicitud internacional PCT) “la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla los requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486.”

Solicitud de reestablecimiento del derecho

Teniendo confirmada la decisión de retiro de la solicitud de fase nacional, y considerando que con su firmeza se darían por cesados los efectos de la solicitud internacional de acuerdo con la Regla 49.6.a) del PCT por el incumplimiento involuntario de requisitos mínimos para la entrada en fase nacional, el día 3 de septiembre de 2008 se solicitó el Reestablecimiento del Derecho para así poder cumplir con los requisitos del Artículo 22 del PCT de acuerdo con la Regla 49.6.b) del PCT.

En esta solicitud de reestablecimiento del derecho se aportaron las razones que demuestran i) **que el retraso en la observancia del plazo no fue intencional**, pues, de otra manera, no se explicaría el porqué de la presentación de una solicitud local. y; ii) **que la inobservancia del plazo ocurrió a pesar de la diligencia requerida por las circunstancias**, ya que dicha solicitud local fue presentada oportunamente buscando cumplir con la totalidad de los requerimientos según las disposiciones legales. Así mismo se aportó el comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Considerando que los plazos establecidos en la Regla 49.6 del PCT sólo pueden ser aplicados desde que el acto administrativo que declara la cesación de los efectos del Artículo 11.3 del PCT cobra firmeza y que esto sólo ocurrió con la ejecutoria de la Resolución No. 26729 de 29 de julio de 2008, que confirmó la Resolución No. 28188 de 31 de agosto de 2007 y que se emitió por su Despacho después de haber vencido el término de 12 meses contados desde la fecha máxima para inicio de fase nacional (17 de julio de 2007 a 17 de julio de 2008), es claro que la solicitud de Reestablecimiento del Derecho efectuada el 3 de septiembre de 2008 se encuentra dentro de los términos previstos en la regla 49.6.b)i. del PCT y que para el solicitante no fue posible presentar dicha solicitud de Reestablecimiento del Derecho dentro de los 12 meses siguientes a la fecha máxima para el inicio de fase nacional (17 de julio de 2007 a 17 de julio de 2008) debido al retardo de la administración en la resolución del Recurso de Reposición, cuya interposición suspendió todos los términos relacionados con este trámite administrativo, incluidos los términos alternativos contemplados en la Regla 49.6 del PCT. En efecto, tal y como lo indica el Artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, el Recurso de Reposición se concede en el **efecto suspensivo**, por lo que al radicarse el mencionado recurso en el presente caso, se suspendieron todos los términos, particularmente el de 2 meses contemplado en la Regla 49.6.b)i. del PCT.

Solicitud de revocatoria directa

Dentro del mismo escrito de solicitud de Reestablecimiento del Derecho se hizo a su Despacho una solicitud subsidiaria de **Revocatoria Directa** de la Resolución No. 28.188 de 31 de agosto de 2007, así como de la Resolución No. 26.729 de 29 de julio de 2008. **Dicha solicitud no ha sido resuelta por su Despacho.**

Oficio No. 16183

Sorpresivamente su Despacho ha notificado al solicitante de su intención de no aceptar la solicitud de Reestablecimiento del Derecho y en cumplimiento del literal e) de la Regla 49.6 del PCT procede a dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde el 19 de diciembre de 2008 y que se extienden hasta el próximo 18 de marzo de 2009. Este requerimiento se fundamenta en las siguientes razones:

“La petición de reestablecimiento se presentó por fuera de los plazos establecidos en la regla 49.6 b) del Tratado PCT, como quiera que el plazo máximo venció el **17 de julio de 2008** y el solicitante presentó la petición hasta el 3 de septiembre de 2008.

“No se comprueba mediante evidencias que el cumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22, no era intencional, o que se dio a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.”

2. RESPUESTA A REQUERIMINETO DE OFICIO No. 16183

Consideración Previa

Antes de proporcionar al Despacho las observaciones a su requerimiento, quiero manifestar que, con su forma de proceder, la SIC está vulnerando derechos del solicitante a un debido proceso, a la defensa y a la igualdad, ya que al no haber procedido conforme a la ley requiriendo al solicitante el los términos establecidos de manera clara por el Título X, Capítulo V, numeral 5.2.10 de la Circular Única y el Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, esa dependencia no dio cabal cumplimiento al PCT, que igualmente de manera clara, dispone en su Artículo 26 de una

idénticas o comparables respecto de solicitudes nacionales. El Artículo 26 del PCT, dice textualmente lo siguiente:

“Oportunidad de efectuar correcciones ante las Oficinas designadas:
Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar previamente al solicitante la oportunidad 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.”

Lo anterior implica, como lo he reiterado a lo largo del trámite y del agotamiento de vía gubernativa, que al momento de haber notado la falta de algún documento de la solicitud que fuese necesario para continuar con el trámite, la SIC y particularmente su Despacho han debido notificar al solicitante de tal irregularidad para que procediera a subsanarla tal y como se hace con las solicitudes nacionales con fundamento y dentro de los términos legales establecidos dentro del Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000.

La falta de presentación de la traducción de un capítulo reivindicatorio en ningún momento y bajo ninguna circunstancia puede ser interpretado por esa dependencia como un retiro de solicitud por falta de requerimientos formales para iniciar fase nacional, ya que los mismos están claramente delimitados por el Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000, en los que no se menciona la necesidad de presentar un capítulo reivindicatorio y mucho menos su traducción al español.

Tenor literal de la Regla 49.6 del PCT

La regla objeto de análisis dice lo siguiente:

“49.6 Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22.

“a) Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Artículo 22, la Oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la presente Regla, restablecerá los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a

“b) La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el párrafo a) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes:

“i) dos meses desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del Artículo 22; o

“ii) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22;

a condición de que el solicitante pueda presentar la petición en cualquier momento posterior, si lo permite la legislación nacional aplicable por la Oficina designada.

“c) La petición mencionada en el párrafo a) deberá exponer las razones por las que no se ha observado el plazo fijado en el Artículo 22.

“d) La legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir:

“i) que se pague una tasa por la petición mencionada en el párrafo a);

“ii) que se presente una declaración u otras pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el párrafo e).

“e) La Oficina designada no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a), sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso.

“f) Si, el 1 de octubre de 2002, los párrafos a) a e) no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, no se aplicarán a ésta mientras subsista la incompatibilidad con dicha legislación, a condición de que la Oficina en cuestión informe de ello a la Oficina Internacional el 1 de enero de 2003 a más tardar. La Oficina Internacional publicará lo antes posible esa información en la Gaceta.” (Negrilla fuera de texto)

Observaciones a las consideraciones del Despacho referentes a la aplicación de la Regla 49.6 del PCT

Afirma su Despacho que “(L)a petición de reestablecimiento se presentó por fuera de los

109 109
9

venció el 17 de julio de 2008 y el solicitante presentó la petición hasta el 3 de septiembre de 2008”

De la lectura de las consideraciones del oficio se desprende que su Despacho interpreta que el término máximo con el que contaba el solicitante para solicitar el reestablecimiento del derecho en aplicación de la Regla 49.6 del PCT venció el 17 de julio de 2008, esto es, 12 meses después de vencido el término de 31 meses para el inicio de fase nacional en Colombia.

Para llegar a esta conclusión, su Despacho sólo emitió una resolución definitiva de cesación de efectos de solicitud internacional y retiro de la solicitud en fase nacional con posterioridad al 17 de julio de 2008. En efecto la Resolución No. 26729 sólo fue emitida el 29 de julio de 2008 y, más aun, sólo fue notificada mediante edicto desfijado el día 22 de agosto de 2008. Esto es, de acuerdo con la teoría de la SIC, 36 días después de la supuesta fecha límite para solicitar el Reestablecimiento del Derecho en los términos de la Regla 49.6.b)ii, teoría que por lo demás no tiene en cuenta la suspensión de términos que afectaba el asunto de la referencia en vista del Recurso de Reposición oportunamente interpuesto el 3 de octubre de 2007.

Considerando que su Despacho no dio aplicación a los Artículos 33 y 39 de la Decisión Andina 486 de 2000, y que esto se une al hecho de su retardo en la resolución del Recurso de Reposición válidamente interpuesto contra la Resolución 28288 de 31 de agosto de 2008, incurriría su Despacho en un error de llegar a impedir el Reestablecimiento del Derecho solicitado el 3 de septiembre de 2008 con base en el argumento de vencimiento de término consagrado en el numeral ii) del literal b) de la Regla 49.6 del PCT, ya que con ello violaría el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la igualdad, garantizados constitucionalmente a los administrados, y en este caso particular al solicitante.

Lo correcto, tal y como lo interpretó el solicitante, es dar aplicación al único numeral del PCT aplicable en este caso. Esto es, el numeral i) del literal b) de la Regla 49.6 del PCT que otorga dos meses de plazo para la solicitud de reestablecimiento, contados desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del Artículo 22 del PCT. Dicho plazo debe entenderse contado desde la fecha de

110
10

legalmente se entiende suprimida la causa de inobservancia del plazo de 31 meses establecido por el Artículo 22 del PCT, ya que es en este momento cuando su Despacho determina, erradamente en mi opinión, que no es pertinente requerir en los términos del Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 y, mas aún, que lo pertinente es proceder a solicitar el Reestablecimiento del Derecho de conformidad con la Regla 49.6 del PCT.

Es con base en lo anterior que el solicitante decide, sin alternativa legal alguna, dentro del término de dos meses concedido por el numeral i) del literal b) de la Regla 49.6 del PCT, pedir a su Despacho el Restablecimiento del Derecho, lo cual hace mediante escrito radicado el día 3 de septiembre de 2008.

Para este efecto, vale la pena recordar nuevamente al Despacho que el Artículo 55 del Código Contencioso Administrativo establece que el Recurso de Reposición se concede en el efecto suspensivo, por lo que al radicarse el Recurso de Reposición contra la Resolución No. 28288 de 31 de agosto de 2008, se suspendieron todos lo términos relacionados con el trámite de dicha solicitud, suspensión que finalizó con la ejecutoria de la Resolución No. 26729 de 29 de julio de 2008, notificada por edicto desfijado el 22 de Agosto de 2008.

Observaciones a las consideraciones del Despacho referentes al cumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22 del PCT

Afirma su Despacho que “(N)o se comprueba mediante evidencias que el cumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22, no era intencional, o que se dio a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.”

Al respecto solo cabe aclarar que el día 3 de septiembre de 2008 el solicitante pidió formalmente a la SIC el Restablecimiento del Derecho en ejercicio de la Regla 49.6 del PCT, para lo cual reiteró a su Despacho el hecho de que su omisión se debió a un claro error involuntario que se hace evidente ya que se aportó la integridad de la solicitud,

777
11

la traducción del Capítulo Reivindicatorio. Estas tres hojas fueron aportadas al expediente acompañando la solicitud de restablecimiento de 3 de septiembre de 2008.

3. REITERACIÓN DE ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN

De no aceptar su Despacho los argumentos expuestos en el punto 2 para dar trámite a la solicitud de Reestablecimiento del Derecho en los términos de la Regla 49.6 del PCT y considerando la sin salida en la que se dejaría al solicitante, a fin de evitar violaciones al derecho de defensa, el debido proceso y el derecho a la igualdad, solicito a su Despacho responder a la solicitud de Revocatoria Directa efectuada de manera subsidiaria el mismo 3 de septiembre de 2008.

Como fundamento para dicha revocatoria directa solicito a su Despacho considerar los argumentos expuestos en este documento, así como aquellos expuestos dentro del Recurso de Reposición de 3 de octubre de 2008, particularmente en lo que tiene que ver con:

- (i) la aplicabilidad del Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000, referente a la no exigencia de la inclusión de un Capítulo Reivindicatorio para la obtención de una fecha de presentación de una solicitud de patente (nacional o PCT) en los países miembros de la Comunidad Andina; y,
- (ii) el hecho que el Título X de la misma Circular Única en el numeral 5.2.10 establece de manera clara y sin ambigüedades que en el evento en que falten requisitos para entrar en fase nacional, “la Superintendencia notificará al solicitante para que los subsane en los términos del Artículo 39 de la Decisión Andina 486”.

Tenga en cuenta además que en el seno de la OMPI, el Comité sobre la Reforma del PCT acordó en su segunda sesión que en la propuesta de Regla 49.6 se establecerían **requisitos mínimos**, entendiendo que “toda Oficina designada o elegida podría aplicar libremente disposiciones del derecho nacional aplicable a esas Oficinas que, desde el punto de vista del solicitante, fueran más favorables que los requisitos establecidos en la propuesta de Regla 49.6.”¹ (Negrilla fuera

772 112
12

Lo anterior implica que siempre que en la legislación nacional de la oficina designada exista legislación que le sea mas favorable al solicitante de una patente, esta podrá ser aplicada sin que con ello se vulnere el espíritu del PCT, que en todo caso creó la Regla 49.6 para permitir a los solicitantes unos **rangos de flexibilidad mínimos** al momento de iniciar la multiplicidad de fases nacionales que implica la tramitación de una solicitud internacional.

Este es el caso del Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000, que claramente permite a un solicitante de patente obtener una fecha de presentación con el cumplimiento de unos requisitos mínimos, **requisitos entre los que no se incluye la presentación de Capítulo Reivindicatorio, como tampoco de la traducción del mismo al idioma español**, así:

“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.” (Negrilla fuera de texto)

Este raciocinio guarda plena relación con la aplicabilidad de la Circular Única, que en el **Título X, Capítulo 5, numeral 5.2.10 establece de manera clara y sin ambigüedades que “en el evento en que falten requisitos para entrar en fase nacional², la Superintendencia notificará al solicitante para que los subsane en los términos del Artículo 39 de la Decisión Andina 486”**.

El Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 establece a su vez lo siguiente:

“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

773 44
13

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.” (Negrilla fuera de texto).

Nótese que es el Artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 referido en el artículo citado, el que en su literal c) exige la presentación de “*una o más reivindicaciones*” y que **éstas pueden ser presentadas en cualquier momento del trámite entre la solicitud inicial y un requerimiento en los términos del Artículo 39 de la Decisión Andina 486 de 2000.** Nótese igualmente que sólo en el evento en que no se contestare dicho requerimiento en el término de dos meses, podrá la administración entender que la solicitud de patente ha sido abandonada.

Con la anterior interpretación se muestra de manera clara que el Régimen Andino de Propiedad Industrial es por sí mismo compatible con el sistema PCT y que no es cierto, como se empeña en creer esa dependencia, que el PCT sea un sistema aplicable exclusivamente a fases internacionales y que el Régimen Andino sólo sea aplicable a solicitudes que han iniciado fase nacional. Por el contrario, debe entenderse que el sistema PCT fue ideado para permitir un ingreso posterior en fase nacional y que en ningún momento puede convertirse en el obstáculo para que dicha fase nacional se inicie.

En efecto, el Régimen Andino de Propiedad Industrial contempla el procedimiento establecido para solicitudes de patente (nacionales) en cada uno de sus países miembros. Dicha fase nacional se entiende iniciada sin más requisitos que los del Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000, que permite una interpretación congruente con el sistema PCT en la medida en que se de aplicabilidad al Artículo 39 de la misma Decisión. Así lo entendió la SIC cuando emitió la Circular Única y es por eso que se consagró en ésta el deber de la administración de requerir al solicitante cuando detectare la falta de algún elemento que impida dar trámite a la solicitud.

Una interpretación contraria de la situación de hecho que se pone bajo consideración, **conlleva un trato desigual** a solicitudes nacionales que tienen origen en una solicitud internacional, ya que mientras a una solicitud de origen nacional no se le exige para otorgar fecha de presentación la radicación de un capítulo reivindicatorio, al solicitante de una patente nacional con origen en una solicitud internacional PCT se le exige, además de los requisitos del Artículo 33, 1, 1

774
M
##

realización del examen de patentabilidad o, en todo caso, dentro del término establecido en el Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, en caso en que su Despacho lo requiera.

Este trato desigual al que se hace referencia, vulneraría, como ya se mencionó, disposiciones sustanciales del mismo PCT, como el ya citado Artículo 26 que, reitero, dice a la letra lo siguiente:

“Artículo 26.- Oportunidad de efectuar correcciones ante las Oficinas designadas: Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar previamente al solicitante la oportunidad 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.” (Negrilla fuera de texto).

De no darse la oportunidad mencionada en el artículo citado y contemplada en la legislación nacional en el Artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 y la Circular Única de la SIC, ello conllevaría a un evidente trato desigual injustificado, a la violación del derecho de defensa, así como al irrespeto del debido proceso a que tiene derecho el solicitante.

Por último, en cualquier caso, tanga en cuenta que la falta de presentación de la traducción de un capítulo reivindicatorio en ningún momento y bajo ninguna circunstancia puede ser interpretado por esa dependencia como un retiro de solicitud por falta de requerimientos formales para iniciar fase nacional, ya que los mismos están claramente delimitados por el Artículo 33 de la Decisión 486 de 2000 y en estos no se menciona la necesidad de presentar un capítulo reivindicatorio y mucho menos su traducción al español.

4. SOLICITUD

De conformidad con los argumentos expuestos en los numerales 2 y 3 de este documento, solicito a su Despacho lo siguiente:

4.1. Que acepte la solicitud de Reestablecimiento del Derecho presentada el día 3 de septiembre de 2008; o,