



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715.

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 36980 de 8 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada la solicitud de patente de invención a la creación denominada NUEVOS COMPUESTOS presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de diciembre de 2007, bajo el número 07-094715-00004-0000, el doctor Carlos R Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Glaxo Group Limited., 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 ordene emitir un requerimiento de forma, como lo indica el artículo 39 de la Decisión 486...".

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, considero necesario señalar que nuestra normatividad en materia de propiedad industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es de carácter supranacional. Por su carácter, dicha norma debe ser aplicada de manera armónica con las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patente (PCT), y de la Circular (Circular Única) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

"En este sentido, la resolución impugnada debía haber considerado las disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Única de la SIC que se citan, pues, aplicados armónicamente, le habrían permitido concluir que, antes de la declaración de retiro de la solicitud, debía dar aplicación al Artículo 39 de la Decisión 486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar con el trámite de la solicitud de patente, sin hacer negatorio su derecho.

"La Decisión 486 en su artículo 33 establece los requisitos mínimos para poder obtener una fecha de presentación para una solicitud de patente. Es decir, cumplidos dichos requisitos mínimos, la SIC no puede rechazar, considerar

2762

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

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. (...acto seguido el recurrente transcribe el artículo en mención).

Y continua "En el presente caso, esta disposición andina debe leerse de manera conjunta con las disposiciones del Tratado PCT, pues, de lo contrario, el gobierno colombiano estaría incurriendo en un grave incumplimiento de sus obligaciones andinas. Particularmente, en una violación flagrante del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado en la Decisión 472.

"Con esto en mente, y al efectuar el análisis armonizado las disposiciones aplicables, resulta claro que, no obstante que existieran errores en la traducción aportada, el documento presentado guardaba estrecha relación con la solicitud en trámite, permitiendo concluir que, por su cercanía, la solicitud en referencia cumplió a cabalidad con los requisitos mínimos, para obtener una fecha y número de radicación -como en efecto los obtuvo- y que sólo debían efectuarse correcciones en la traducción aportada, de conformidad con una práctica que no resulta ajena al Despacho, pues esta no sería la primera vez que solicitaría la corrección de errores de traducción.

"En consecuencia, tendría que haberse 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, debiendo concluirse en un Requerimiento Formal, para que el solicitante presentara la traducción corregida de la solicitud de patente, dándole oportunidad, de las tantas que se prevén en el PCT y en la Circular Única, para corregir un error en los términos del artículo 39 de la Decisión Andina.

"Adicionalmente, es importante señalar que el procedimiento que establece nuestra norma supranacional, la Decisión 486, no contradice lo previsto en el Tratado PCT o en la Circular Única de la SIC, ni puede desestimarse como parte del procedimiento que debe aplicarse para trámites de solicitudes PCT, como erróneamente asumió el Despacho.

"En efecto de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 39.1 del PCT, los actos para iniciar fase nacional de una solicitud PCT en Colombia, deben cumplirse dentro de un plazo de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad. Dentro de estos actos que debe efectuar el solicitante, se encuentra la presentación de una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma. Sin embargo, esas mismas disposiciones, establecen también que la legislación nacional podrá fijar plazos más amplios para cumplir con dicho



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

requerimiento. Esto es precisamente lo que ocurre al leer la decisión 486 de manera armónica con las disposiciones del PCT, pues allí donde se establecen los requisitos mínimos que deben cumplirse para que una solicitud pueda ser admitida a trámite, según lo anotado en el punto anterior del presente recurso. Consecuentemente, la Decisión 486, al permitir la corrección de errores o fallas en la solicitud, efectivamente, establece condiciones especiales que ofrecen oportunidades para el perfeccionamiento de las solicitudes presentadas, en consonancia con las normas del PCT citadas. Dicho plazo especial 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.

"Así mismo, el Despacho no tuvo en cuenta el Art. 12 del Código Contencioso-Administrativo, que establece:

"Solicitud de informaciones o documentos adicionales-. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda la precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzaran otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir mas complementos y decidirán con base en aquello que dispongan".

"Mediante la simple aplicación de esta norma del procedimiento administrativo, en concordancia con las demás disposiciones citadas a lo largo de este escrito, el Despacho podría haber adoptado una decisión más acorde con los principios rectores que deben guiar la función administrativa, evitando una decisión que, a todas luces, vulnera las garantías mínimas que le asisten a mi representada en el marco del presente trámite.

"La misma Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la aplicación de este principio en situaciones similares a la que nos ocupa en el presente caso y así lo dejó ver en sus resoluciones 3034, 3035, 3037, 3041 del 31 de enero de 2001..."

"(...) Finalmente, debe señalarse a que la decisión adoptada por la Sic en esta oportunidad, también se aparta del precedente generado por sus reiterados requerimientos bajo el artículo 39 de la Decisión 486, en casos similares, con lo cual, se vulnera también la seguridad jurídica y la confianza legítima que deben poder tener los usuarios en los actos de la administración y en su actuación como garante de la prevalencia de principios como la prevalencia del derecho sustancial..."



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

"Teniendo en cuenta lo anterior es perfectamente claro que el Despacho declaró la solicitud de patente de la referencia como 'retirada' pudiendo, con fundamento en disposiciones legales vigentes y aplicables, haber adoptado una decisión menos gravosa para mi representada, otorgándole una oportunidad para la corrección del error cometido. Por lo anterior, le solicito respetuosamente REVOCAR la Resolución No. 36980, del 8 de noviembre de 2007, y emitir un requerimiento de forma, como lo indican el artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con lo previsto en el PCT y su reglamento, solicitando los errores en la traducción, así como la presentación de cualquier otro documento formal necesario para continuar con el trámite de la fase nacional del PCT de la solicitud de la referencia.

"En caso de que el Despacho no encontrará procedente la petición hasta este punto formulada **SUBSIDIARIAMENTE**, dar aplicación al artículo 49.6 del Reglamento del Tratado PCT, que establece lo siguiente... (el recurrente transcribe el literal a, b, c, d, e y f del artículo mencionado anteriormente).

"Como primera medida, es importante señalar que en el marco del PCT, Colombia no ha manifestado ninguna reserva o limitación, ni estableció, dentro de los plazos previstos en el Tratado, condicionamientos para su aplicación. En vista de lo anterior, la petición efectuada en el presente escrito debe estimarse, a primera vista, como oportuna (de conformidad con el literal b. ii de la norma citada), legítima y procedente.

"Ahora bien, parte en cuanto a los requisitos sustanciales para su aplicación, el artículo establece que se restablecerán '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 pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias'.

"En este caso, la causal fundamental que se aduce por el Despacho para la declaración de retiro de la solicitud es no haber cumplido con los actos previstos en el artículo 39.1. A pesar de ello, y tal y como puede verificarse de la revisión del expediente administrativo que reposa en la SIC, mi representada intentó promover, dentro de los términos legales previstos en el PCT, todos los actos necesarios para iniciar la fase nacional de esta solicitud, pero incurrió en un error, evidentemente involuntario, respecto de la traducción puntual que debía aportar, lo cual inequívocamente permite acreditar las dos circunstancias alternativas previstas en el artículo 49.6 para su aplicación:

- 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;



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

RESOLUCIÓN 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

- ii) **Que la inobservancia del plazo ocurrió a pesar de la diligencia requerida por las circunstancias.** Pues dicha solicitud local fue presentada oportunamente buscando cumplir con la totalidad de los requerimientos según las disposiciones legales y la traducción aportada, resultaba fácilmente confundible con la que realmente debía entregarse.

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

Según el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad.

El Tratado de Cooperación en Materias de Patentes PCT, sobre la copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas, señala específicamente 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 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).

El artículo 24 del mismo Tratado establece, "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..."

El punto 5.2.4 del Capítulo quinto, del Título X, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos mínimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los Capítulo I y II del Tratado, así: "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, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de la prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada con el contenido prescrito para las traducciones..."

Así mismo establece que "si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional el solicitante deberá presentar ante la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

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".

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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "Nuevos Compuestos".

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, para solicitud de patente en fase nacional, el 13 de septiembre de 2007.

Mediante Resolución 36980 de 8 de noviembre 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, lo siguiente:

Señala el recurrente que "(...) la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es de carácter supranacional. Por su carácter, dicha norma debe ser aplicada de manera armónica con las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patente (PCT), y de la Circular (Circular Única) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

"En este sentido, la resolución impugnada debía haber considerado las disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Única de la SIC que se citan, pues, aplicados armónicamente, le habrían permitido concluir que, antes de la declaración de retiro de la solicitud, debía dar aplicación al Artículo 39 de la Decisión 486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar con el trámite de la solicitud de patente, sin hacer negatorio su derecho.

Al respecto, es importante recordar el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, este establece: "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 forma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^a - 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

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 y subrayado y negrilla fuera de texto original).

Del anterior artículo se infiere, que debe allegarse la solicitud internacional tal como fue presentada, en concordancia con el numeral 5.2.4 de la Circula Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así las cosas, si bien el solicitante radicó una copia de la solicitud (modificada), no allegó una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, antes del vencimiento del plazo de 31 meses desde la fecha de prioridad, razón por la cual no debe aceptarse a fase nacional.

Continúa el recurrente, "(...) Con esto en mente, y al efectuar el análisis armonizado las disposiciones aplicables, resulta claro que, no obstante que existieran errores en la traducción aportada, el documento presentado guardaba estrecha relación con la solicitud en trámite, permitiendo concluir que, por su cercanía, la solicitud en referencia cumplió a cabalidad con los requisitos mínimos, para obtener una fecha y número de radicación –como en efecto los obtuvo- y que sólo debían efectuarse correcciones en la traducción aportada, de conformidad con una práctica que no resulta ajena al Despacho, pues esta no sería la primera vez que solicitaría la corrección de errores de traducción".

En primer término, es preciso recordar al recurrente que no es deber de la Administración requerir al solicitante para que allegue la totalidad de los documentos exigidos por el PCT para entrar a fase nacional, teniendo en cuenta que es claro el tratado al señalar que debe allegar la solicitud internacional tal como fue presentada dentro del término establecido. Se suma a lo anterior, que el requerimiento por artículo 39 de la Decisión 486 se da cuando la solicitud ya ha entrado en fase nacional, lo cual no sucedió en el presente caso.

Al respecto, es necesario aclarar que las disposiciones del PCT, así como las de la Decisión 486 se aplican internamente dependiendo del momento en que se halle la actuación, es decir: fase internacional y fase nacional.

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 mínimos para tal finalidad. Así las cosas, no es del caso aplicar al presente trámite el artículo 39 de la Decisión 486, cuando la solicitud aún se encontraba en transición de fase internacional a fase nacional, 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 la mencionada norma dentro del plazo aplicable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

Como se señalo anteriormente, no se aplica al presente trámite la Decisión 486, por cuanto al momento de la actuación el trámite estaba 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 tramita, como la retirada de una solicitud nacional.

Manifiesta el recurrente que "(...) Finalmente, debe señalarse que la decisión adoptada por la Sic en esta oportunidad, también se aparta del precedente generado por sus reiterados requerimientos bajo el artículo 39 de la Decisión 486, en casos similares, con lo cual, se vulnera también la seguridad jurídica y la confianza legítima que deben poder tener los usuarios en los actos de la administración y en su actuación como garante de la prevalencia de principios como la prevalencia del derecho sustancial...".

Por su parte, si bien no se desconocen las disposiciones administrativas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, cabe señalar que el trámite de solicitud de privilegio de patente de invención es un trámite especialmente regulado por disposiciones internacionales que deben cumplirse y acatarse, las que son claras al señalar como consecuencia jurídica la cesación de los efectos por no completar oportunamente los requisitos exigidos. El allegar los documentos junto con el recurso, así sea con la intención de continuar el trámite por parte del solicitante, no es excusa para desconocer la normatividad especial y vigente de un trámite clara y completamente definido.

En relación con la petición subsidiaria, es preciso aclarar que para estudiar la aplicabilidad de la Regla 49.6 del PCT debe cumplirse con lo establecido en la Resolución 36155 del 28 de diciembre de 2006, que señala expresamente el costo para peticiones de restablecimiento de derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT.

Finalmente el recurrente hace referencia a que: "La misma Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la aplicación de este principio en situaciones similares a la que nos ocupa en el presente caso y así lo dejó ver en sus resoluciones 3034, 3035, 3037, 3041 del 31 de enero de 2001..."

Al respecto, es menester reiterar que cada caso es particular, concreto y lo envuelven condiciones y circunstancias diferentes, razón por la cual, deben verse por separado y resolverse según el caso.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 2762

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 07 094715

RESUELVE

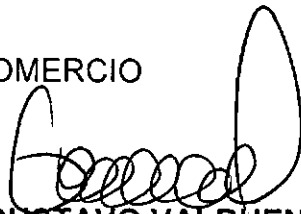
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 36980 de 8 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de la sociedad Glaxo Group Limited., 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 **31 ENE. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS R. OLARTE
World Trade Center Torre A
Calle 100 No. 8A - 53, piso 6.
Bogotá D. C.

202066