

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

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 42148 del 14 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada la solicitud presentada vía PCT denominada "SIEMBRA DE UN MATERIAL VEGETAL".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de enero de 2008, bajo el número 07-121784-00003-0000, el doctor Luis Felipe Castillo Gipsone, en calidad de apoderado de la sociedad PRECISION DRIP B.V, 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 dicte otra en la que se ordene continuar 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: "Sea lo primero advertir que esa solicitud de patente que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), si cumplió con todos y cada uno de los requisitos mínimos previstos en la Ley, esto es en el Tratado PCT y en la Decisión 486, razón por la cual, deberá continuar su trámite ordinario.

"Establece el artículo 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes que, '...si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado de la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante facilitará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de esa solicitud tal y como está prescrita y pagará si procede la tasa nacional antes de transcurrir 30 meses antes de la fecha de prioridad'.

"A esta solicitud de Patente se acompañó lo siguiente: traducción de la solicitud internacional (resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos), comprobante de pago de la tasa, poder y las artes, cumpliendo así con los requisitos mínimos

11582

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

establecidos tanto la Decisión 486 como el artículo 39) 1) del Tratado de Cooperación de en Materia de Patentes.

"Al dar inicio a la Fase Nacional de las solicitudes de Patente, debe darse aplicación a las disposiciones de procedimiento legales contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, siendo por lo tanto aplicable el procedimiento establecido en el Capítulo relativo a las patentes de Invención de la Decisión 486 y en este orden de ideas, es claro que la SIC, debe estudiar los aspectos de forma de la solicitud, y si es del caso requerir, para que se complete la solicitud en los términos del artículo 39 de la Decisión.

"Por lo anterior es preciso concluir que, el análisis de la División en este caso y en esta etapa, en relación con los requisitos mínimos de la solicitud de Patente, fue mas allá de lo que permite el Procedimiento establecido en la Decisión, toda vez que, en esta etapa procesal únicamente se estudian los aspectos de forma de la solicitud (artículo 22 del Tratado, artículos 26 y 27 de la Decisión), y, no es el momento procesal en el que se estudian las reivindicaciones ya que para eso está concebida el primer estudio de fondo.

"Sumado a lo anterior, ni la Decisión ni el Código Contencioso Administrativo consagran la figura jurídica del **retiro**, como sanción al incumplimiento de requisitos formales, lo que opera es el abandono **previo** requerimiento de la División en relación con los aspectos formales, y por lo tanto, no puede una circular de la Entidad crear sanciones jurídicas imponiendo a los particulares cargas que van más allá de las contenidas en las normas Supranacionales y en el Código Contencioso Administrativo.

"Si bien es cierto que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en el artículo 39) 2) contempla la posibilidad de pérdida de efectos en los Estados designados si el solicitante no cumple con los requisitos del artículo 39) 1), es preciso señalar que: i) esta solicitud cumplió los requisitos mínimos del artículo 39 1) y, ii) la figura jurídica de retiro no existe en la Decisión 486 y por lo tanto no puede aplicarse por falta de un requisito formal, siendo que los requerimientos básicos si se allegaron.

"Establece la norma arriba mencionada que, 'dichos efectos cesaran con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado'. De la lectura de la disposición se observa con claridad que, la sanción de retiro está supeditada a la legislación interna de cada estado, adicionalmente, dicha sanción, no existe en relación con las solicitudes Nacionales de patentes y por lo tanto, no puede sancionarse una solicitud de Patente con el retiro, por el incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya existe la figura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

jurídica del requerimiento y posterior abandono.

"Ahora bien, si en gracia de discusión para tal División hacía falta una traducción de las dos reivindicaciones tal y como se presentaron con la solicitud internacional, debió entonces la División **requerir** para que se adecuaran y se aportaran los documentos faltantes; siendo que establece la resolución reglamentaria lo siguiente: '*...Cuando la traducción proporcionada por el solicitante solo contiene una de las dos traducciones de las reivindicaciones o solicitudes exigidas, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en los términos que fija el artículo 39 de la Decisión 486 presente la traducción*'. "

"Por lo anterior podemos concluir que, en la resolución N° 42148 existió *falsa motivación materialmente inexacta*, lo cual llegaría a traducirse inclusive, en una desviación de poder por parte del funcionario administrativo que no requirió el documento faltante y aplicó una sanción que no está contenida en la Ley de Procedimiento.

"Al respecto me permito citar al Profesor Gustavo Penagos en su Obra:

'La idea de inexactitud material de los motivos puede constituir un desviación de poder del respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes, en realidad carece de motivos, significando que quien lo profirió no obró en función de un buen servicio, sino caprichosamente, lo cual es inaceptable.'

Sin embargo, dentro de la hipótesis anterior, cabe a la administración demostrar que el motivo fue expresado por explicable error...' Subrayado fuera de texto.

"Lo anterior para concluir que, las circunstancias de derecho que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a ordenar el retiro de esta solicitud, no fueron reales y adecuadas, NO cumplió con la obligación de requerir y por lo tanto, dicho acto administrativo adolece de *'falsa motivación materialmente inexacta*'.

"De otro lado, si bien es cierto que una de las traducciones de las reivindicaciones no se acompañaron junto con el petitorio de registro, ahora con la presentación de este recurso me permito aportar el texto traducido.

"El trámite administrativo que se adelantará con la interposición de este recurso, está sometida a los principios orientadores establecidos en el Código Contencioso Administrativo, y por lo tanto, sus actuaciones deben ceñirse a los mismos, en la medida que están concebidos para buscar el equilibrio en las relaciones entre el administrado y la administración, de la siguiente manera:

'Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, y en general, conforme a las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

normas de esta parte primera'

"El recurso de reposición debe resolverse **de plano**, esto es, con todos los documentos, pruebas e informaciones que reposen en él al momento de decidirse.

"Ahora bien, desde la óptica del Derecho Administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio en sus procedimientos está sometida a los principios que orientan las actuaciones administrativas, en la medida que estos están concebidos para buscar un equilibrio en las relaciones entre el administrado y la administración, de la siguiente manera:

'Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, y en general, conforme a las normas de esta parte primera'

"El principio de eficacia consagrado establece lo siguiente:

'...En virtud del principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias...'

"La finalidad del procedimiento de solicitud de patente de invención es que el Superintendente de Industria y Comercio se pronuncie respecto a la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de las invenciones solicitadas y no que se tome una **decisión inhibitoria** alegando la ausencia de requisitos formales, cuando los requisitos formales si se encontraban en la solicitud, **no se requirió por ellos**, y por lo tanto, era procedente seguir adelante con la solicitud.

"Por ultimo, solicito a su Despacho dar aplicación al principio de imparcialidad que se impone en las actuaciones administrativas, y dar a este trámite de patente el mismo tratamiento que se le dio a las solicitudes de patente contenidas en los expedientes Ns° 07096993 y 07096991, caso en el que los mismos presupuestos de hecho y de derecho de los planteados en este asunto, inclusive se trata de la misma sociedad solicitante, la Jefe de la División no aceptó las modificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones efectuadas en la fase internacional y requirió con fundamentos en el artículo 39 de la Decisión 486 para su adecuación.

"Aplicando la posición del Despacho al caso contenido en los expedientes Ns° 07 96993 y 07096991 en este trámite de Patente, podemos ver que se trata de la misma situación formal, y por lo tanto debe darse a esta solicitud el mismo tratamiento legal. (Anexo copia de los oficios N°13131 y 13129 mediante los cuales se hizo el requerimiento).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1) a) y b) del Tratado de Cooperación en Materias de Patentes PCT, el solicitante proporcionará 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 artículo 39.2) del mismo Tratado establece, "si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1)a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1)a) o b), cesarán los efectos previstos en el artículo 11.3) en el estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado".

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

"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 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 una "SIEMBRA DE UN MATERIAL VEGETAL".

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, para solicitud de patente en fase nacional, el 19 de noviembre de 2007.

Mediante Resolución 42148 de 14 de diciembre 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 39.1 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 presente solicitud entró en fase nacional, cumpliendo todos los requisitos mínimos previstos en la ley, es decir, con los del Tratado PCT y con la Decisión 486.

Al respecto, es importante recordar lo establecido en el artículo 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: "1)a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante proporcionará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de esa solicitud (en la forma prescrita), y pagará la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación nacional podrá fijar plazos que venzan después del establecido en ese apartado." (Subrayado 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 Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). Así las cosas, si bien el solicitante radicó una copia de la descripción y de las reivindicaciones (modificadas), 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.

Con relación al argumento del recurrente, respecto a que la SIC debió estudiar los aspectos de forma de la solicitud y requerir al solicitante con el fin de completar la solicitud, bajo los presupuestos del artículo 39 de la Decisión 486, 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 39 del Tratado PCT, como consecuencia jurídica de su incumplimiento, es decir, por el incumplimiento de los actos allí señalados, dentro del plazo aplicable.

Como se señaló 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 39 del mencionado Tratado, 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.

Señala el recurrente, que respecto a los requisitos mínimos de la solicitud de patentes, la SIC fue más allá de lo permitido por la Decisión 486, teniendo en cuenta que no es el momento procesal para estudiar las reivindicaciones.

Al respecto es importante precisar, que esta Entidad en ningún momento se ha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^a - 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

manifestado sobre el estudio de fondo de la solicitud, más exactamente de las reivindicaciones. En ningún momento ha realizado estudio de forma ni de fondo, tomando en cuenta la Decisión 486, solo ha verificado la inexistencia de los requisitos establecidos por PCT para entrar a fase nacional.

Respecto al argumento de que la Superintendencia de Industria y Comercio no puede sancionar una solicitud de Patente con la figura jurídica del retiro por su inexistencia, por el incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya existe la figura jurídica del requerimiento y posterior abandono, es preciso aclarar que tal y como se ha señalado, el solicitante no cumplió con los requisitos exigidos para entrada en fase nacional al no radicar dentro del término establecido la solicitud internacional tal como fue presentada, razón por la cual, dando cumplimiento a las disposiciones internacionales, cesan los efectos del artículo 11.3 del P.C.T.

De otro lado, si bien es cierto que la "figura jurídica del retiro" no esta consagrada en la Decisión 486, también lo es, que en aras de dar aplicación a las disposiciones supranacionales, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 del PCT, cesan los efectos de la solicitud internacional en el país designado, en este caso Colombia, entendiéndose como retirada de la solicitud internacional.

Sobre el argumento, relacionado con que la División debió requerir al solicitante, y así actuar de manera diligente y cuidadosa, 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, y la consecuencia jurídica por su incumplimiento.

Respecto a "la falsa motivación materialmente inexacta" esgrimida por el recurrente, este Despacho se permite manifestar que tal y como se mencionó anteriormente la solicitud en cuestión no entro a fase nacional, razón por la cual no era procedente realizar el requerimiento indicado por el recurrente. Por su parte, la normatividad PCT es clara al señalar como consecuencia jurídica la cesación de los efectos establecidos en el artículo 11.3 del PCT, por el incumplimiento del artículo 39 1) del mismo. Así las cosas, si existieron motivos y circunstancias claras y reales para proferir la decisión contenida en la Resolución ahora impugnada, razón por la cual no hubo falsa motivación en la misma.

Por su parte, sobre el argumento del recurrente respecto de los principios orientadores del Código Contencioso Administrativo y su contenido, cabe señalar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

que los principios allí consignados no pueden ser aducidos para desconocer claras obligaciones señaladas en la ley vigente, ni desconocer la normatividad internacional sin que sea procedente argüir que existen condiciones jurídicas particulares creadas para desconocerlas. Así mismo, son de obligatoria observancia los preceptos legales establecidos para el cumplimiento de requisitos en los trámites administrativos.

Además de lo anterior, 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 la traducción de unas reivindicaciones 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.

Respecto a la solicitud de "dar aplicación al principio de imparcialidad" y dar el mismo tratamiento que se le dio a las solicitudes de patente Nos. 07-096993 y 07-0096991, es menester precisar que cada caso es particular, concreto y lo envuelven condiciones y circunstancias diferentes, razón por la cual, deben verse por separado y resolverse según las circunstancias específicas de cada caso.

Si bien es cierto que la traducción de las reivindicaciones originales se aportaron con el presente recurso, también lo es que las mismas no se allegaron conjuntamente con la solicitud de entrada a fase nacional, ni en el término de 31 meses a partir de la prioridad, tal como lo admite el recurrente

Finalmente debe observarse que el PCT presenta una alternativa para las personas que no cumplen con los requisitos para entrada en fase nacional, señalados en los artículos 22 y 39 respectivamente y es lo relacionado con el restablecimiento del derecho, el cual en cada caso, debe ser solicitado con el lleno de los requisitos legales.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera por esta oficina que el solicitante no dio cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 39) 1) del Tratado PCT dentro del plazo aplicable al caso, en consecuencia no es del caso revocar la decisión que ahora se impugna.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 11582

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 07 121784

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 42148 del 14 de diciembre 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 Luis Felipe Castillo Gipsone o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de la sociedad PRECISION DRIP B.V, 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 **21 ABR. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIPSONE
Carrera 13 No. 37 - 43, piso 12.
Bogotá D. C.

202066
TC