

546
541
554

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-121938- -00005-0000

Fecha: 2008-02-28 15:43:31 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Doctor:

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Ref.: SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT - FASE NACIONAL.

Invención: "FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS Y AMORFAS DE HALOFENATO (-) Y METODOS RELACIONADOS A LAS MISMAS"

Expediente: 07-121.938

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **METABOLEX, INC**, domiciliada en Estados Unidos de América, por medio del presente memorial me permito interponer recurso de reposición contra la Resolución No. 2265 de 30 de Enero de 2008, para que la revoque, y en su lugar se ordene la continuación del trámite en fase nacional de la solicitud PCT de la referencia.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

HECHOS

1. **METABOLEX, INC**, por medio de apoderado, presentó el 19 de Noviembre de 2007 solicitud en fase nacional de patente de invención PCT – Capítulo I, para la invención **"FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS Y AMORFAS DE HALOFENATO (-) Y METODOS RELACIONADOS A LAS MISMAS"**, para que se tramitase de acuerdo con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.
2. En fecha 20 de Diciembre de 2007, fue presentado **COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN**, adjunto al cual se aportaron los documentos en que consta la cesión de derechos de los inventores a favor de la sociedad solicitante **METABOLEX, INC**.
3. En fecha 20 de Diciembre de 2007, fue presentado **COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN**, adjunto al cual se aportó documento de poder debidamente otorgado a

547 582
555

nombre de **MAURICIO PATIÑO BONNET**, en el que también se certifica notarialmente la existencia y la representación legal de la sociedad solicitante **METABOLEX, INC.**

4. Mediante Resolución 2265 del 30 de Enero de 2008, notificada por listado No. 24 del 8 de Febrero de 2008, desfijado el Jueves 21 de Febrero de 2008, resuelve declarar el retiro de la solicitud de la referencia en los términos del artículo 24 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

ARGUMENTOS

En forma respetuosa y comedida nos permitimos disentar de la posición asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 2265 del 30 de Enero de 2008, de acuerdo como se expone a continuación:

- Interpretación de las normas que regulan el trámite específico.

Consideramos que existe una apreciación inexacta por parte del Señor Superintendente al señalar en el considerando Sexto de la Resolución 2265 del 30 de Enero de 2008, lo siguiente: *“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 a la 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., es decir, con la descripción, las reivindicaciones, copia de los dibujos, el resumen y, de ser el caso, las traducciones previstas en razón a las modificaciones”.*

En efecto, existe una equivocación en la apreciación de la División de Nuevas Creaciones pues, como se puede constatar en el expediente, al mismo obran 531 folios en los que se incluye la copia simple de la solicitud y su publicación PCT en el idioma original de tramitación, una traducción al castellano de dichos documentos, incluyendo reivindicaciones, descripción y resumen, entre otros apartes y una copia de la solicitud en castellano para su tramitación respectiva en fase nacional, además de los otros requisitos exigidos para el efecto.

Lo anterior significa que, fueron aportados todos los documentos que exige el tratado PCT en su Artículo 22 y la circular única en su numeral 5.2.5. No obstante, por una equivocación puramente material, involuntaria y de buena fe, dejó de ser aportada una sola página del capítulo de reivindicaciones de la traducción de la solicitud.

Ahora bien, el numeral 5.2.4. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

“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 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.

Dentro del plazo señalado el solicitante deberá pagar la tasa nacional establecida.

Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo referido la solicitud se considerará retirada.”.

Como puede notarse, todos los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo de 31 meses fueron, como lo ordena la norma, efectivamente ejecutados. Sin embargo, por una equivocación de buena fe, se ha omitido la presentación de una sola hoja correspondiente a la traducción de 5 de las 139 reivindicaciones de la solicitud.

No obstante, si considerase la División de Signos Distintivos que haber presentado la traducción de la solicitud con una hoja de menos afecta el cumplimiento de los requisitos, esto es, si la ausencia de una sola hoja implica el incumplimiento de los mandatos del numeral 5.2.5. citado, a pesar de haberse constatado que todos los demás documentos fueron aportados en debida forma y oportunidad, con el debido respeto creemos que la División debió dar aplicación al numeral 5.2.10 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual expresamente se indica:

“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.”

Justamente, entendemos que con la frase “*requisitos anteriormente señalados*” se hace necesaria referencia a los requisitos para entrada en fase nacional señalados en los numerales 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 y 5.2.9 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual así mismo significa que la División de Nuevas Creaciones debió considerar el dar al solicitante una oportunidad de corregir la solicitud, claro está, mediante un requerimiento en el que se le pidiera que aportase el requisito que, de buena fe, le hubiera faltado.

En efecto, en relación con lo que ha faltado, aprovechamos para destacar que la simple ausencia de una sola página de la traducción, de entre 531 folios, en donde claramente se evidencia la intención de aportar una traducción de la solicitud tal y como fue presentada, además de todos los otros requisitos exigidos por la legislación vigente, no debería entorpecer la claridad de la solicitud, ni la labor de examen de forma que debe surtir la División de Nuevas Creaciones en relación con la misma, pues es claro que los documentos fueron oportunamente presentados durante el plazo previsto para el efecto en el Artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT.

Ciertamente y considerando que se podrá siempre dar oportunidad de defensa al administrado, el requerimiento señalado por el numeral 5.2.10 debería ser aplicado en ausencia de algún requisito para la solicitud de entrada en fase nacional para un patente PCT. Ahora bien, sobre este respecto vale la pena considerar que no es dable efectuar dicho requerimiento antes del vencimiento del plazo de 31 meses previsto en virtud del Artículo 22 del PCT, pues el Artículo 23 del mismo tratado expresamente señala:

“Artículo 23 - Retraso en el procedimiento nacional

- 1) Ninguna Oficina designada tramitará ni examinará la solicitud internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, según lo dispuesto en el Artículo 22.*
- 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina designada podrá tramitar o examinar la solicitud internacional en cualquier momento a petición expresa del solicitante.”*

Así las cosas y considerando que en el presente trámite no procedería la aplicación del numeral segundo del Artículo 23 transcrito, es claro que una interpretación armónica de las normas permitiría, necesariamente, que cualquier examen que se realice sobre la solicitud, se haga una vez expirado el término de 31 meses. De este modo, la aplicación del numeral 5.2.10, esto es, la

expedición de un requerimiento por ausencia de requisitos de forma, debería darse sólo después de vencidos los 31 meses de prioridad y, en aplicación del Artículo 38 de la Decisión 486 de 2000, después de los 30 días subsiguientes a dicho vencimiento.

De acuerdo con lo anterior, si se da aplicación al numeral 5.2.4. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la cesación de los efectos de la solicitud, esta cesación debería presentarse una vez haya sido aplicado el requerimiento establecido en virtud del numeral 5.2.10. siempre que no haya habido respuesta de parte del solicitante.

Visto todo lo expuesto, en forma muy respetuosa consideramos que, de haber existido una falla que afecte algún requisito, la División de Nuevas Creaciones pudo dar aplicación a la norma contenida en el numeral 5.2.10 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, permitiendo así al solicitante contar con un plazo siquiera mínimo para defender su solicitud y aportar el único folio que, de buena fe y de forma involuntaria, no fue aportado, cual es el que corresponde a la última página del capítulo de reivindicaciones de la traducción de la solicitud.

De forma adicional y con independencia de todas las consideraciones sobre la legislación interna, con sumo respeto y comedimiento por la División de Nuevas Creaciones, estimamos que el Tratado en de Cooperación en materia de Patentes se erige como un instrumento internacional que propende por la facilitación de los trámites. De ahí que consideramos que la División deba consultar dicho espíritu del tratado en aras de imprimirlo a todas las actuaciones en donde tenga la necesidad de aplicarlo y así facilitar la efectividad y realización de los derechos de los solicitantes.

- **Aplicación de los principios rectores del Derecho Administrativo:**

Al margen de los criterios de interpretación expuestos, vale la pena destacar que los argumentos esgrimidos se ven reforzados si se hace una armoniosa aplicación de los principios rectores del derecho administrativo y el derecho constitucional en torno a la relación entre la administración y los administrados.

En efecto, es importante hacer mención de que siempre debe primar la sustancialidad de las actuaciones ante la administración antes que la formalidad sobre las mismas. Justamente este es un principio previsto en la Constitución Política en el Artículo 228 que se desprende claramente

del derecho fundamental al Debido Proceso, también previsto en el Artículo 29 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo expuesto, es preciso llamar la atención de la División respecto de que es preciso dar prevalencia al fondo sustancial de las actuaciones surtidas y que, de ser así, podrá entender que las traducciones y demás requisitos mínimos para la entrada en fase nacional se encuentran cumplidos por haber sido en realidad presentados, esto a pesar de que haya detectado la ausencia de un solo folio en la traducción de la solicitud por razones ajenas a la voluntad del solicitante.

Interpretar las normas bajo otra luz implicaría invertir los principios rectores del derecho administrativo y, particularmente, significaría dar prevalencia a los aspectos puramente formales sobre el fondo sustancial de la actuación, todo en desmedro de los derechos del administrado que, se supone, es por cuyos derechos por los que se debe propender mediante la aplicación de las normas.

En efecto, en el caso presente nos encontramos ante un procedimiento administrativo, entendido éste como el modo de producción de los actos administrativos, siendo su objetivo principal la satisfacción del interés general, mediante la aplicación del principio del Debido Proceso contenido el Artículo 29 de la Constitución Política.

A este respecto ha señalado la Corte Constitucional:

“El procedimiento administrativo se entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad¹.”

¹ Sentencia Corte Constitucional C – 640 de 2002

Adicionalmente, la Corte Constitucional en relación con el Debido Proceso ha manifestado:

“Esta Corporación ha definido el derecho fundamental al debido proceso, como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley”².

De acuerdo con esto, de la manera más respetuosa consideramos que es necesario aplicar e interpretar las normas legales consultando su espíritu y alcance, en plena armonía con las garantías constitucionales que le sirven de sustento y en el sentido que resulten más favorables y útiles para la realización del derecho sustancial, el cual, por mandato expreso del artículo 228 Superior, está llamado a prevalecer sobre el derecho adjetivo o formal.³

De tal modo y para finalizar, de la forma más atenta y en concordancia con lo anterior, creemos necesario la Administración, además de propender por la aplicación de todas las normas que rigen los procedimientos administrativos, podría enseñar y difundir el conocimiento de dichas normas en los administrados para facilitar su gestión. Es por ello que estimamos, con la debida consideración por la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es muy importante dar aplicación a los mandatos del Artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, de modo que, con la misma claridad y transparencia que se surten todas las actuaciones, se pueda dar información al administrado de los requisitos especiales que se exigen en éste y todos los demás procedimientos que se deban adelantar ante la ella, los cuales, si faltasen, pudieran entonces ser fácil y claramente requeridos en cumplimiento del Artículo 11 del Código Contencioso Administrativo ya citado.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con todo lo expuesto, es fácil concluir que el solicitante sí ha aportado todos los documentos exigidos por el artículo 22 del Reglamento PCT para el trámite en fase nacional, pues presentó los documentos pertinentes de la solicitud internacional, junto con su correspondiente traducción, antes del mes 31 y con el pago de la tasa correspondiente. Esto es claro en tanto puede constatarse que el solicitante allegó copia de la solicitud presentada inicialmente, incluyendo título, resumen, descripción y reivindicaciones, al igual que su correspondiente traducción al español, justo como lo requiere la legislación vigente.

² Sentencia Corte Constitucional C-641 de 2002.

³ Sentencia Corte Constitucional C - 426 de 2002.

Sin embargo, se ha podido igualmente constatar que por una omisión puramente involuntaria y de buena fe, no se allegó la traducción de 5 de las 139 reivindicaciones que corresponden a la solicitud, esto es, por una equivocación en la preparación de la solicitud se omitió aportar la última hoja de la traducción de las reivindicaciones de la solicitud.

La buena fe de esta omisión se puede inferir fácilmente pues, se puede observar que la última página de reivindicaciones (página 157) que obra en la traducción aportada debía continuar en una última página que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no llegó a ser aportada. Por su parte, el contenido de la traducción de las 134 reivindicaciones restantes corresponde de manera idéntica con las reivindicaciones de la solicitud presentada originalmente en la Fase Internacional.

Justamente, de lo anterior se concluye que el solicitante ha obrado de buena fe y su intención siempre ha sido la de incluir todas las páginas correspondientes a la traducción de la solicitud, pero por circunstancias fortuitas, la preparación de la solicitud se vio carente de una página que involuntariamente no fue entregada. Más aún, los documentos allegados a ese despacho demuestran claramente que durante el trámite internacional no existen antecedentes de la modificación de la solicitud o de un requerimiento para tal modificación, dado que nunca ha existido el ánimo de excluir de la traducción tales reivindicaciones 135 a 139.

De acuerdo con lo anterior y con el ánimo de corregir el error en que se ha incurrido, adjunto al presente memorial se adjunta la página de faltante de la traducción, por lo que solicito a esa Oficina se sirva considerar los argumentos expuestos y reponga los contenidos de la Resolución impugnada, ya que la presente solicitud sí fue presentada teniendo en mente el cumplimiento con los contenidos del artículo 22 del reglamento PCT, siendo ese el único ánimo cierto y verdadero del solicitante a pesar de la ausencia de la página de la traducción que contenía las reivindicaciones 135 a 139, lo cual sólo se debió a una omisión involuntaria en el momento de preparación de la solicitud.

ANEXOS

Adjunto al presente escrito, adjunto los siguientes documentos que hacen parte integrante del mismo para efectos de las argumentaciones propuestas y las peticiones formuladas:

1. Se anexa al presente escrito copia de la página 158 de la traducción al español de las reivindicaciones 135 a 139, traducidas del correspondiente texto en inglés de la solicitud presentada inicialmente durante la Fase internacional.

PETICIONES

De acuerdo con los argumentos expuestos y en aplicación del principio de presunción de la buena fe, solicito en forma respetuosa y comedida al Sr. Superintendente de Industria y Comercio se sirva conceder las siguientes peticiones:

1. Que se dé aplicación a los numerales 5.2.10 y 5.5.5. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y a los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486 de 2000.
2. Que se incorpore al expediente la página 158 de la traducción de la solicitud internacional, la cual se aporta como Anexo 1 del presente recurso.
3. Que revoque la resolución No. 2265 del 30 de Enero de 2008.
4. Que de acuerdo con lo anterior, se dé continuación al trámite en fase nacional de la solicitud de patente PCT para la invención **"FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS Y AMORFAS DE HALOFENATO (-) Y METODOS RELACIONADOS A LAS MISMAS"** a nombre de **METABOLEX, INC**, y contenida en el Expediente No. 07-121.938.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho o en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la Ciudad de Bogotá D.C.

De usted, Señor Superintendente


MAURICIO PATIÑO BONNET
C.C. 11.342.699 de Zipaquirá
T.P 73583 del C.S. de la J.

DME 162353
REF. 61962

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTE CUMPLIMIENTO
Bogotá, D.C. 28 FEB 2006
ANTE MI EL C. MANUEL COTRERO REQUENA
GOVERNADOR DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ
COMPARECÍO: Mauricio Patiño
Bonnet
Firma (es) de (los) (los) (los) (los) D.C.
CC# 11.342.699
TP# 13.583
y declaro (arón) que (los) (los) (los) (los) que aparece(n)
en el presente documento es (son) la(s) suya (s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia y se imprime
huella dactilar.

Jmrosfano

