

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-137504

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23259 del 30 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO FOTOELECTROQUIMICO PARA LA SEPARACIÓN DEL AGUA EN HIDRÓGENO Y OXÍGENO, UTILIZANDO COMO ELEMENTO CENTRAL ELECTROLIZANTE LAS MELANINAS, SUS ANÁLOGOS, SUS PRECURSORES O SUS DERIVADOS", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que expirado el plazo concedido para completar los requisitos de forma de la solicitud el solicitante no dio cabal cumplimiento a lo requerido, por cuanto no se adjuntó *"la traducción de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme lo dispone el Art. 36.2.b del Tratado PCT."*

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de junio de 2010, con el número 07 137504 00005 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, actuando en calidad de apoderado del solicitante Arturo Solís Herrera, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que la declaración de abandono se fundamenta en este caso en la *"no presentación de la traducción al español de los anexos del IPER (Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad.)"*

Señala a continuación:

"Estoy adjuntando el IPER junto con sus anexos, que como se puede apreciar están escritos en español. Al ser el español el idioma oficial de Colombia y en consecuencia, el idioma en el que se adelantan los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la señora directora no podía requerir la traducción al español de los anexos del IPER ni mucho menos fundamentar la declaración de abandono que nos ocupa en su no presentación."

El artículo 36.2.b del Tratado PCT citado en la resolución que se impugna, solo tiene sentido en los casos en que el documento IPER y sus anexos

54
16925

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16925,

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-137504

hayan sido escritos en un idioma diferente al idioma oficial del país en donde se adelanta la respectiva Fase Nacional... en el caso que nos ocupa, el español es el idioma tanto de los anexos del IPER como el del trámite de solicitud de patente en Colombia y en consecuencia, el requerimiento mencionado en la norma citada carece de todo sentido.

Lo cierto es que es completamente innecesario llegar hasta esta instancia de la declaración del abandono de la solicitud por cuenta de un documento que ni siquiera debió exigirse..."

Luego de transcribir el preámbulo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) señala el recurrente: *"De conformidad con su preámbulo, el PCT tiene como objetivo facilitar la solicitud de privilegio de patente a todos los nacionales de los Estados miembros, mediante la presentación de una solicitud 'internacional', y la asignación de un número de estados en los cuales el solicitante podría presentar la Fase Nacional con posterioridad."*

Concluye el recurrente señalando que

"La Resolución que se impugna fue expedida en contravía del principio de economía que debe orientar a las actuaciones administrativas, entre ellas, el trámite de solicitud de privilegio de patente. Como se concluye de la lectura de la norma transcrita, la Superintendencia de Industria y Comercio erró al requerir un documento que no es necesario para que este trámite pueda seguir su curso, porque no impide que la solicitud apruebe los exámenes de forma y de fondo a los que se somete. Y también, básicamente, porque tal documento (la traducción de los anexos del IPER) no existe.

La Resolución también se expidió en abierta oposición al principio de eficacia, puesto que la Superintendencia en vez de declarar el abandono de la solicitud debió hacer caso omiso del obstáculo puramente formal de citar una norma supuestamente incumplida, para adentrarse a analizar ella misma, por medio de las herramientas tecnológicas a las que tiene acceso, que el documento requerido no era necesario y que no tenía sentido alguno terminar el trámite de la solicitud de patente y privar a mi poderdante de la legítima expectativa de obtener un derecho de patente en Colombia con base en dicho argumento."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente afirma que *"Al ser el español el idioma oficial de Colombia y en*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16925,

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-137504

consecuencia, el idioma en el que se adelantan los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la señora directora no podía requerir la traducción al español de los anexos del IPER ni mucho menos fundamentar la declaración de abandono que nos ocupa en su no presentación."

Comparte esta Oficina con el recurrente que tratándose de una solicitud presentada en lengua española, puesto que se trata de una solicitud internacional mexicana (PCT/MX2005/000092), como se puede ver a folios 31 y 59 del expediente, no era necesaria ninguna traducción al español como se menciona en la Resolución que declara el abandono de la solicitud.

Sin embargo, en el requerimiento se pidió al solicitante aclarar si se trataba de una solicitud PCT radicada bajo el Capítulo I o el Capítulo II, y dependiendo de esto adjuntar los documentos correspondientes.

Considera el recurrente que *"El artículo 36.2.b del Tratado PCT citado en la resolución que se impugna, solo tiene sentido en los casos en que el documento IPER y sus anexos hayan sido escritos en un idioma diferente al idioma oficial del país en donde se adelanta la respectiva Fase Nacional... en el caso que nos ocupa, el español es el idioma tanto de los anexos del IPER como el del trámite de solicitud de patente en Colombia y en consecuencia, el requerimiento mencionado en la norma citada carece de todo sentido."*

Dado que en la respuesta al requerimiento se aclara que la solicitud PCT corresponde al Capítulo II y teniendo en cuenta que el idioma original es el español, el solicitante no estaba obligado a allegar traducción alguna. Al respecto establece el Artículo 36 del Tratado PCT: *"[...] 2)a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos prescritos se traducirán a los idiomas prescritos. b) La traducción del informe será efectuada por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad; la traducción de los anexos será efectuada por el solicitante..."*

Por lo demás, la Administración encargada del examen preliminar internacional fue, en este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Folio 60)

No obstante lo anterior, el solicitante sí debió allegar los anexos, puesto que se efectuaron modificaciones a la solicitud en la etapa internacional, independientemente del idioma de la solicitud.

En efecto, según la Circular Única expedida por esta Superintendencia (Modificaciones realizadas en la etapa internacional en virtud de los capítulos I y II)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-137504

del Tratado Circular Única Pág. 28 Título X) "Si como resultado del informe de búsqueda internacional (capítulo I) el solicitante ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener además las reivindicaciones tal como fueron modificadas. Si durante el examen preliminar internacional (capítulo II) el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional, la traducción proporcionada por el solicitante además debe contener las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2)b) del Tratado. Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones según sea capítulo I o II, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traducción de las modificaciones faltantes. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada."

Es claro que en este caso, vencido el plazo de dos meses concedido de acuerdo con el artículo 39 de la Decisión 486, el solicitante no allegó los documentos relacionados con las modificaciones en la etapa internacional, por lo tanto para efectos del examen de fondo de la solicitud se tendrá en cuenta la solicitud inicialmente presentada

En ese orden de ideas, puede concluirse que el requerimiento efectuado para completar la solicitud no se adecuó íntegramente al procedimiento aplicable previsto en el PCT y en su Reglamento, por lo tanto hay lugar a revocar la decisión adoptada. Por otra parte, no se allegaron por parte del solicitante los documentos necesarios de acuerdo con lo actuado en fase internacional para la presente solicitud.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No 23259 del 30 de abril de 2010, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la publicación de la solicitud. Para efectos del examen de patentabilidad y siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16925
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-137504

se tendrá en cuenta la solicitud inicialmente presentada.

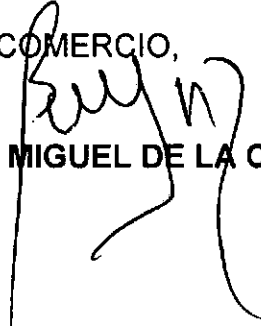
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado del solicitante, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 MAR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Luis Felipe Castillo Gibsone
Carrera 13 No 37 – 43, piso 12
Bogotá D.C.

202006