

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 1 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-067170

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 35061 de 19 de septiembre de 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró retirada una solicitud de patente presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de octubre de 2008, bajo el número 08-067170-00004-0000, el doctor Alvaro Correa Ordóñez, en calidad de apoderado de la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se proceda a dar trámite a la presente solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el recurrente, en comienzo, que el solicitante cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 22 del PCT dentro del plazo aplicable. Agrega que por medio de escrito radicado el 30 de julio de 2008 él presentó "traducción al español del capítulo reivindicatorio tal y como fue presentado en la fase internacional y la traducción al español de las modificaciones al capítulo reivindicatorio según artículo 34 del PCT. De igual manera, presente la traducción del sustento de las modificaciones presentadas bajo artículo 34 del PCT."

Por lo anterior solicita se evalúe su memorial de alcance "radicado dentro del término de 31 meses desde la fecha de la prioridad (30 de diciembre de 2005), por medio del cual el solicitante completó los requisitos para entrada en fase nacional."

Considera el recurrente que en este caso se ha violado el numeral 5.2.5 de la Circular Unica de la SIC resaltando la parte de la disposición que señala "...Cuando la traducción proporcionada por el solicitante sólo 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 faltante..."

Concluye en esta parte el recurrente que el examinador "debía haber requerido al solicitante en los términos del artículo 39 de la Decisión 486 para que presentara la traducción que, a su juicio, hacía falta. No era procedente en este caso, que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 1 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-067170

ese Despacho emitiera la Resolución 35061 que retira la solicitud, cuando la misma circular única propone mecanismos idóneos para que el solicitante presente dentro del término de dos meses las traducciones que hicieran falta en su expediente."

Finalmente, señala el recurrente que se ha violado el artículo 209 de la Constitución Política y los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo, pues el Despacho no utilizó los mecanismos propuestos para que el administrado cumpliera con los requisitos faltantes a la solicitud entrada en fase nacional y añade: "... ante la duda del Examinador frente al cumplimiento del requisito de las traducciones, contaba con caminos más propicios que permitieran al solicitante aclarar sus dudas, y presentar las traducciones que fueran del caso, antes de pronunciarse de manera que retirara la solicitud del trámite cuando el solicitante demostró su intención de continuar con el trámite al presentar todos los requisitos considerados por ley... Así mismo, la SIC vulneró el principio de la prelación del objeto de los procedimientos sobre las formas y omite su obligación de dar prelación al derecho sustancial sobre obstáculos formales."

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

El Artículo 22 del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), sobre Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas, señala 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 la 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 PCT establece, a su vez, que:

"Artículo 24. Posible pérdida de efectos en los Estados designados

"1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso previsto en el punto ii) *infra* 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:

"(...)

" iii) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 5 3 9 1 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-067170

Que el punto 5.2.4 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional en virtud de los Capítulos 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 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".

A su vez el punto 5.2.5 relacionado con el contenido de la traducción de la solicitud internacional a los efectos de los artículos 22 y 39 del Tratado, prevé: "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.

"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 presenta la traducción faltante..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "ciertas Isoxazolinás, su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 3 9 1 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-067170

N-óxidos, sales y composiciones adecuadas para usos agronómicos y no agronómicos,...” (ver folio 130)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 01 de julio de 2008 y la cual reivindicó prioridad de la solicitud US 60/755,247 de fecha 30 de diciembre de 2005.

Mediante Resolución 35061 de 19 de septiembre de 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud, 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. El solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional “no presentó una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada. En efecto, la traducción del capítulo reivindicatorio allegado no coincide con el inicialmente presentado,...” (ver folio 356)

Por lo anterior “cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia”.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que el solicitante cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 22 del PCT dentro del plazo aplicable. Agrega que por medio de escrito radicado el 30 de julio de 2008 este presentó “traducción al español del capítulo reivindicatorio tal y como fue presentado en la fase internacional y la traducción al español de las modificaciones al capítulo reivindicatorio según artículo 34 del PCT. De igual manera, presente la traducción del sustento de las modificaciones presentadas bajo artículo 34 del PCT.” Por lo tanto, solicita se evalúe su memorial de alcance “radicado dentro del término de 31 meses desde la fecha de la prioridad (30 de diciembre de 2005), por medio del cual el solicitante completó los requisitos para entrada en fase nacional.”

Efectuada una revisión de los documentos que conforman este expediente, advierte la Oficina que si bien al momento de radicarse la solicitud en fase nacional esta no cumplía con todos los requisitos de ley, posteriormente mediante escrito presentado el 30 de julio de 2008, y estando aún dentro del plazo permitido, se completó la misma. En efecto, en la fecha antes mencionada se radicó escrito que contiene traducción al español del capítulo reivindicatorio tal y como fue presentado en la fase internacional así como la traducción al español de las modificaciones al capítulo reivindicatorio de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, con lo que se completó la solicitud; sin embargo, dicho escrito no fue allegado oportunamente al expediente razón por la cual no se tuvo en cuenta al momento de hacer una primera evaluación de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53918

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-067170

Por lo anterior, encuentra la Oficina que al estar completa la solicitud hay lugar a revocar la decisión adoptada mediante Resolución 35061 de 19 de septiembre de 2008 y, en consecuencia, a disponer la continuación del trámite para la obtención de la patente previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

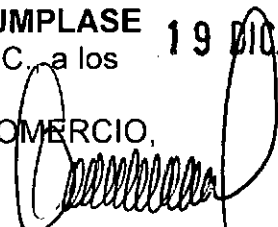
ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 35061 de 19 de septiembre de 2008, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite dando aplicación al procedimiento previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tal fin se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Alvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 19 DIC. 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Alvaro Correa Ordóñez
Avenida 82 No 10 – 62, piso 6
Bogotá D. C.