



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

**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 34536 de 16 de septiembre de 2008, se declaró retirada la solicitud de patente de invención titulada "TAPON DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y MECANISMO DE RETENCIÓN EN UN DISPENSADOR", debido a que no se presentó una copia de los dibujos de la solicitud internacional.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de octubre de 2008 bajo el número 08 069051- 00003 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB, interpuso recurso de reposición contra la citada decisión, con el objeto de que se revoque la resolución recurrida "y en consecuencia que admita y continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención (...)". De manera subsidiaria, solicita "que se restablezca el derecho de representada, con base en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (...)".

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

Manifiesta la recurrente, frente al cumplimiento de los requisitos para la entrada en la fase nacional, en virtud del Capítulo II del PCT: " (...) En primer lugar, señalan los puntos 5.2.4 y 5.2.5 del Capítulo V, del Título X, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, como requisitos mínimos para entrar en la fase nacional, la presentación de una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con la traducción de la misma que como mínimo debe 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, su presentación oportuna dentro del plazo de los 31 meses contados desde la fecha de prioridad y el pago de la tasa nacional establecida.

"Tal como ese Despacho puede constatar, la solicitud de fase nacional de la referencia fue presentada dentro del término de los 31 meses, aportando el recibo de la tasa legal vigente por concepto de presentación de la misma y una copia de la Solicitud Internacional junto con su correspondiente traducción. En cuanto a la



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

afirmación de ese Despacho sobre el hecho de que la "traducción presentada no contiene una copia de los dibujos de la solicitud internacional", solicito tener en cuenta que éstos no contienen texto alguno que deba ser traducido y su ausencia no puede en consecuencia generar la sanción del retiro de la solicitud de la referencia.

"Lo anterior por cuanto los hechos realizados por mi representada para entrar a la fase nacional en Colombia, solo demuestran su serio interés en la presentación oportuna de la misma y con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la ley.

"En segundo lugar, es preciso llamar su atención sobre la facultad de que goza la División de Nuevas Creaciones, para que con fundamento en los numerales 5.2.9. y 5.2.10. del Capítulo V, del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio requiera al solicitante para completar la solicitud. Estos numerales establecen lo siguiente:

*"5.2.9. Examen de la solicitud. La División de Nuevas Creaciones someterá la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la decisión 486." (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

*"5.2.10. Falta de requisitos nacionales. 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." (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

"Dando aplicación a la disposición del numeral 5.2.9 de la Circular Única se tiene que el artículo 27.1. del Tratado del PCT y la regla 51bis del Reglamento establecen el cumplimiento de los requisitos formales previstos en tal Tratado y Reglamento, pero sin embargo adiciona los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 De la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de los cuales en el numeral d) del artículo 26 se establece "uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción".

"Por lo anterior y en aplicación de la facultad del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral 5.2.10 de la Circular Única, se tiene que la División de Nuevas Creaciones puede



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

una vez efectuado el examen de forma requerir al solicitante para que complete cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma Decisión dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

"Lo anterior significa que una interpretación global de la Circular permite concluir con base en los numerales 5.2.9 y 5.2.10 que son normas posteriores al numeral 5.2.4, que si cualquiera de los requisitos formales no se da por cumplido, la División de Nuevas Creaciones efectuará un requerimiento al respecto.

"Debe tenerse en cuenta que los numerales 5.2.9 y 5.2.10 hacen referencia a *"cualquiera de los requisitos antes señalados"*, es decir, no diferencia entre los mismos, lo cual impide al interprete efectuar dicha diferenciación.

"Ahora bien, si el anterior entendimiento de los numerales 5.2.9 y 5.2.10 no corresponden al espíritu de la regulación en mención, es claro en todo caso, de acuerdo con las normas de hermenéutica jurídica que el tenor literal de una norma clara no se puede desatender so pretexto de consultar su espíritu y por tanto debe aplicarse la norma como tal.

"Todo lo anterior, teniendo en cuenta el Artículo 26 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en el cual claramente se establece lo siguiente:

**"Oportunidad de corregir la solicitud en las oficinas designadas. Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud internacional por el motivo que no cumple los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar primero al solicitante la oportunidad de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto por la legislación nacional para situaciones idénticas o semejantes que se presenten en relación con solicitudes nacionales"** (Resaltado y subrayado fuera del texto.

"Por lo anterior, es totalmente claro y aplicable las disposiciones contenidas en los numerales 5.2.9 y 5.2.10 de la Circular Única, pues dentro del trámite de las solicitudes de patentes en Colombia, reguladas por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece la oportunidad para el solicitante de completar la solicitud cuando falta alguno de los requisitos señalados en los artículos 26 y 27 de la misma Decisión. En consecuencia es posible y legal, dar la oportunidad al solicitante de corregir la solicitud de conformidad con el procedimiento previsto por la legislación nacional, por lo que la sanción de rechazo de la solicitud resulta ilegal en el presente caso". (...)



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

Finalmente, el recurrente se refiere al restablecimiento de los derechos con base en la Regla 49.6 del reglamento del Tratado de cooperación en materia de Patentes y anexa al escrito del recurso los dibujos que forman parte de la solicitud Internacional No. PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre de 2006 y el recibo correspondiente a la tasa oficial establecida por concepto de petición de restablecimiento de los derechos antedichos.

**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 39.1) a) y b) 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.

Por su parte, el artículo 39.2) del mismo Tratado señala, "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".

Que 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 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..."

Que 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 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".



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

Que según el mencionada 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".

Que el mismo punto 5.2.5 señala que "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 "TAPON DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR".

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, la cual entró en fase nacional, el 04 de julio de 2008.

Mediante Resolución 34536 de 16 de septiembre de 2008 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, lo siguiente:

Señala el recurrente que "(...) Dando aplicación a la disposición del numeral 5.2.9 de la Circular Única se tiene que el artículo 27.1. del Tratado del PCT y la regla 51bis del Reglamento establecen el cumplimiento de los requisitos formales previstos en tal Tratado y Reglamento, pero sin embargo adiciona los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 De la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de los cuales en el numeral d) del artículo 26 se establece "uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción".

"Por lo anterior y en aplicación de la facultad del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral 5.2.10 de la Circular Única, se tiene que la División de Nuevas Creaciones puede una vez efectuado el examen de forma requerir al solicitante para que complete



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

*cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma Decisión dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad..”.*

No encuentra aceptable esta Entidad el argumento que aduce el apoderado ya que la norma es clara al establecer los requisitos, plazos y las consecuencias que se derivan por no cumplir dichos preceptos.

De lo anterior 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 solicitud internacional, no allegó una copia de los dibujos de la solicitud internacional tal como fue presentada, antes del vencimiento del plazo de 31 mese desde la fecha de prioridad, como lo exige claramente el punto 5.2.5 de la Circular Única, razón por la cual no fue aceptada en fase nacional.

Recordamos 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 la normatividad PCT señala como consecuencia jurídica, por el no cumplimiento en término de los actos establecidos en el artículo 39.1, la cesación de los efectos establecidos en el artículo 11.3 del PCT.

Se suma a lo anterior, que el requerimiento por artículo 39 de la Decisión 486, como lo contempla el numeral 5.2.10 del Título X de la Circular Única, se realiza cuando la solicitud ya ha entrado en fase nacional, lo cual no sucedió en el presente caso.

Por su parte, en el caso que nos ocupa no se desconocen las disposiciones administrativas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, ya 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.

En efecto, los puntos 5.2.9 y 5.2.10, parten de la base de la entrada de la solicitud de patente de invención a fase Nacional, lo cual no ocurrió en el presente caso, ya que previamente deben cumplirse con los requisitos señalados en los puntos 5.2.4 y 5.2.5 de la Circular Única, por lo anterior no son de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente, al considerar la viabilidad de aplicación del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

De otra parte, el recurrente cita el Artículo 26 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en el cual claramente se establece la posibilidad de corrección de una solicitud Internacional, lo cual no es una situación idéntica a la presentada en este expediente, ya que en este caso se trata de cumplimiento de requisitos mínimos cuya falta ocasiona que la solicitud se entienda retirada, más no de corrección de una solicitud Internacional, por lo tanto no se trata de un argumento pertinente.

Finalmente, el recurrente solicita como petición subsidiaria el restablecimiento de los derechos con base en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el cual señala:

*"Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el Artículo 11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido con los actos mencionados en el Artículo 22, la oficina designada, a petición del solicitante y a reserva de los párrafos.b) a e) de la presente Regla, restablecerá 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".*

Así mismo, la regla 76.5 del reglamento PCT dispone la aplicación de la mencionada regla 49.6 en los procedimientos que se lleven a cabo ante las oficinas elegidas, en los siguientes términos:

*"Las Reglas 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter y 51bis serán aplicables, con la salvedad de que:*

*ii) toda referencia que se haga en las mismas al Artículo 22 o al Artículo 24.2) se entenderá como una referencia al Artículo 39.1) o al artículo 39.3), respectivamente..."*

Observada la petición subsidiaria de restablecimiento del expediente en estudio, se observa que se ajusta a lo dispuesto en la Regla 49.6c) del Reglamento PCT, debido a que se realizó dentro del término y en la solicitud de restablecimiento se expusieron las razones por las que no se ejecutaron los actos previstos en el artículo 39 del Tratado PCT en el plazo aplicable. El solicitante explica que no aportó los dibujos con la traducción porque consideró que no era necesario, ya que estos no tienen texto alguno para ser traducido, así mismo se acreditó el pago



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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

de la tasa, de conformidad con lo dispuesto por la regla 49.6d)i) del Reglamento PCT.

Ahora bien, una vez revisada la actuación administrativa este Despacho ha podido corroborar que ciertamente, como lo advierte el solicitante *"(...) la ausencia de los dibujos que obran en la solicitud Internacional No. PCT/EP2006/010279 y a los cuales la División de Nuevas Creaciones tiene acceso a través de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se debió a un error totalmente involuntario y éste no puede ocasionar una sanción tan grave como es el retiro de la solicitud, más aún cuando, como señalé anteriormente, éstos dibujos no tienen texto alguno para ser traducido.(...)"*, el cual, ya fue subsanado, como quiera que el solicitante finalmente cumplió los actos mencionados en el artículo 39.1)a) del Tratado PCT, pues con motivo de la petición de restablecimiento formulada en el recurso de reposición incoado, allegó copia de los dibujos de la solicitud Internacional, según se evidencia en los folios 132 a 150 del expediente en estudio.

Dado lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento PCT se restablecen los derechos del solicitante en lo que respecta a la solicitud Internacional PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre de 2006, la cual, surtirá desde esa fecha los efectos de una solicitud nacional regular en Colombia.

Por lo anteriormente expuesto, considera el Despacho que no es del caso revocar la decisión que ahora se impugna y como consecuencia de ello se procede a admitir la petición subsidiaria de restablecimiento del derecho.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 34536 de 16 de septiembre de 2008., por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención.

**ARTICULO SEGUNDO:** Restablecer los derechos del solicitante respecto a la Solicitud Internacional PCT/EP2006/010279, para efectos de continuar con la actuación prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

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

**RESOLUCIÓN 10839**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08 069051

**ARTICULO TERCERO:** Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB., el contenido de la presente resolución, 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 **04 MAR. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)

  
GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor.  
Emilio Ferrero  
Carrera 4 No. 72-35  
Bogotá D. C.

202069