

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 26994 de 29 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada una solicitud de patente presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 10 de junio de 2009, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas en su calidad de apoderado del solicitante FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se ordene la continuación del trámite de la solicitud de patente en referencia.

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

Manifiesta el recurrente, luego de transcribir algunas disposiciones del PCT y del Reglamento de este, que en este caso

"[...] se violó la normatividad enunciada, toda vez que la División de Nuevas Creaciones..., respecto a la patente de la referencia, no tuvo en cuenta que el incumplimiento del plazo señalado, o sea, de la entrada en fase nacional de la patente PCT denominada PAPEL DE SEGURIDAD O PAPEL ESPECIAL QUE INCORPORA ELEMENTOS SINTETICOS DE ALTA RESISTENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHOS PAPELES (Expediente PCT/ES2005/000179) dentro del plazo de los 31 meses contados desde la fecha de prioridad, se debió a fuerza mayor o caso fortuito consistente en la pérdida de documentos en un taxi en la ciudad de Bogotá, de la ingeniera encargada de revisar y organizar las patentes en nuestra oficina, doctora Lucrecia Navarro, lo cual se encuentra plenamente probado en el expediente mediante declaraciones juradas ante el notario 71 del Circulo de Bogotá de 25 de octubre de 2007 y 28 de octubre de 2008 y denuncias ante la Policía Metropolitana de Bogotá D.C...

En este punto es importante anotar que en el presente caso se presentó caso fortuito, toda vez que se cumplieron los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil señalados en sentencia de septiembre 13 de 1962 en cuanto a que: el hecho no es imputable al solicitante porque no se deriva de la culpa del mismo y es irresistible debido a que (es) impredecible.

A este respecto es importante señalar que por el caso fortuito ser inimputable e impredecible (sic), es imposible que al mismo se le aplique un plazo determinado para solucionarlo. Así mismo, se debe tener en cuenta que como el Artículo 1 de 1890 (sic) no establece casos taxativos de fuerza mayor o caso fortuito; sino que por el contrario faculta a las autoridades administrativas o judiciales para determinar los casos en que acaece el mismo, es a dichas autoridades a quienes les corresponde determinar el acaecimiento del caso fortuito y restablecer los derechos a los solicitantes que no han cumplido con los plazos establecidos en la

09210

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

norma por causas justificables.

De otra parte llamo su atención en el sentido de que de acuerdo a los Artículos 24, 25 y 48 2.b) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes la oficina receptora... se encuentra facultada para mantener los efectos de una patente internacional como una presentación nacional regular aun cuando no se cumpla lo dispuesto en el artículo 25.2 del Tratado (Art. 24 del PCT); señalar si la declaración de retiro está justificada de acuerdo con el tratado de cooperación en materia de patentes y su reglamento (Art. 25 del PCT) y excusar el cumplimiento de cualquier plazo (sic) que no se cumpla por los motivos que considere conducentes aunque los mismos no se encuentren plasmados en la legislación interna (Art. 48 del PCT) y máxime cuando se presenta un caso de fuerza mayor o caso fortuito.

Además de lo anterior, es importante agregar que aunque como bien lo señala la Resolución No 26994 de mayo 29 de 2009,... la solicitud internacional de la patente enunciada no entró en fase nacional dentro del plazo prescrito por la ley (31 meses) y no se dio cumplimiento a todo lo dispuesto dentro de la normatividad enunciada, en el sentido de aportar dentro del plazo de 31 meses una copia de la solicitud internacional, le reitero que esto sucedió por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron dentro del plazo legal establecido en la ley, no solo entrar en fase nacional, sino también dar cumplimiento al requisito establecido en la ley..."

Petición de restablecimiento de derechos

En la misma fecha de la interposición del recurso el apoderado del solicitante presentó solicitud de restablecimiento de derechos con fundamento en lo previsto en el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Regla 49.6)

La anterior solicitud la fundamenta en la existencia de un caso fortuito debido a que "a la ingeniera de patentes de nuestra oficina, doctora Lucrecia Navarro, al tomar un taxi en Bogotá el día 29 de junio de 2007, se le extraviaron entre otros los documentos referentes a esta patente, y lo cual se observa en la declaración jurada hecha por la citada doctora ante el Notario 71 del Círculo de Bogotá, realizada el 25 de octubre de 2007 y denuncia ante la Decimotercera Estación de Teusaquillo..." (ver folios 173 y siguientes)

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 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes prescribe:

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

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 tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislación podrá fijar plazos que venzan después del establecido en ese apartado..."

Por su parte, el numeral 2 del artículo 39 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..."

El numeral 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".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "un papel de seguridad o un papel especial que incorpora elementos sintéticos de alta resistencia (fibrillas, microesferas,...), así como un documento de seguridad fabricado con dicho soporte." (ver folio 46)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 02 de diciembre de 2008.

Mediante Resolución 26994 de 29 de mayo de 2009 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 39.1) del Tratado PCT dentro del plazo establecido. El solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional "radicó la solicitud...el 2 de diciembre de 2008 y el plazo prescrito venció el 6 de noviembre de 2007."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

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, en síntesis, que en este caso "[...] se violó la normatividad enunciada, toda vez que la División de Nuevas Creaciones..., respecto a la patente de la referencia, no tuvo en cuenta que el incumplimiento del plazo señalado, o sea, de la entrada en fase nacional de la patente PCT denominada PAPEL DE SEGURIDAD O PAPEL ESPECIAL QUE INCORPORA ELEMENTOS SINTETICOS DE ALTA RESISTENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHOS PAPELES (Expediente PCT/ES2005/000179) dentro del plazo de los 31 meses contados desde la fecha de prioridad, se debió a fuerza mayor o caso fortuito consistente en la pérdida de documentos en un taxi en la ciudad de Bogotá, de la ingeniera encargada de revisar y organizar las patentes en nuestra oficina, doctora Lucrecia Navarro, lo cual se encuentra plenamente probado en el expediente mediante declaraciones juradas ante el notario 71 del Círculo de Bogotá de 25 de octubre de 2007 y 28 de octubre de 2008 y denuncias ante la Policía Metropolitana de Bogota D.C..."

Efectuada una revisión de los documentos que conforman este expediente, se advierte que, efectivamente, la solicitud en cuestión se radicó ante esta Oficina para entrar en fase nacional el 02 de diciembre de 2008, siendo que ha debido radicarse hasta el 06 de noviembre de 2007, teniendo en cuenta que la solicitud internacional tiene fecha de presentación 06 de abril de 2005.

Por lo anterior, no queda duda de que la solicitud entrada en fase nacional no cumplió con lo previsto por el artículo 39 del PCT, dado que su presentación se hizo por fuera del plazo legalmente establecido.

En consecuencia, la decisión de declarar retirada la solicitud adoptada en su momento, conforme se dispuso en la Resolución 26994 de 29 de mayo de 2009, fue acorde a la normativa aplicable.

No obstante lo anterior, mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2008 el apoderado del solicitante presentó solicitud de restablecimiento de derechos argumentando "caso fortuito", el cual se origina en el hecho de que "a la ingeniera de patentes de nuestra oficina, doctora Lucrecia Navarro, al tomar un taxi en Bogotá el día 29 de junio de 2007, se le extraviaron entre otros los documentos referentes a esta patente,...", para sustentar su dicho allega Acta Extraprocesal extendida ante Notario 71 de Bogotá, denuncia de pérdida de documentos hecha ante la Décima Tercera Estación de Policía de Teusaquillo (Bogotá D.C.)

Dicha solicitud fue rechazada por la División de Nuevas Creaciones mediante Oficio 6182, por cuanto "se presentó por fuera de los plazos establecidos en la regla 49.6 b) del Tratado PCT, comoquiera que el plazo máximo venció el 6 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

noviembre de 2008 y el solicitante presentó la petición hasta el 10 de diciembre de 2008.”

Al mencionado Oficio respondió el apoderado del solicitante el 10 de junio de 2009, esto es, en la misma fecha de interposición del recurso, insistiendo en su solicitud de restablecimiento de derechos, para lo cual argumenta que al amparo de la Regla 49.6 tal solicitud deberá presentarse en la Oficina designada debiendo, a su vez, “realizarse los actos mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes: ... a condición de que el solicitante pueda presentar la petición en cualquier momento posterior, si lo permite la legislación nacional aplicable por la Oficina designada...” (subrayas del apoderado).

Revisada nuevamente la petición de restablecimiento que obra en los folios 173 y siguientes del expediente en estudio, se observa que se ajusta a lo dispuesto en la regla 49.6b)ii) del Reglamento PCT, en cuanto al plazo de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo demás, se realizaron los actos mencionados en el artículo 39.1a) del Tratado PCT dentro del plazo previsto en la mencionada regla 49.6b)ii).

Así mismo, se observa que se ajusta a lo dispuesto en la regla 49.6c) del Reglamento PCT, debido a que en la solicitud de restablecimiento se expusieron las razones por las que no se ejecutaron los actos previstos en el artículo 39.1a) del Tratado PCT en el plazo aplicable. Finalmente se acreditó el pago de la tasa por la mencionada petición, de conformidad con lo dispuesto por la regla 49.6d)i) del Reglamento PCT.

Dado lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la regla 49.6 del Reglamento PCT hay lugar a restablecer los derechos del solicitante en lo que respecta a la solicitud internacional PCT/ES05/000179 del 06 de abril de 2005, la cual, surtirá desde esa fecha los efectos de una solicitud nacional regular en Colombia.

En consecuencia, se dispone revocar la decisión impugnada y como consecuencia restablecer los derechos del solicitante y continuar con el trámite previsto para la obtención de patente, previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 26994 de 29 de mayo de 2009 por medio de la cual se declaró retirada una solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Restablecer los derechos del solicitante respecto a la solicitud internacional PCT/ES05/000179, para efectos de continuar con la actuación prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-128402

Para tal fin se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado de FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 FEB. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Eduardo Delgado Villegas
Avenida Kra 24 Park Way No 37 – 31, Of. 202
Bogotá D. C.