



No. 00-024842- -00010-0000

Fecna: 2009-01-26 16:40:41 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

AS. 82.220

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 00 024 842 - Solicitud de Patente de Invención a favor de INTEVEP S.A.

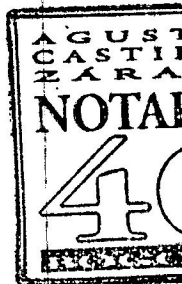
Titulada: "PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÉTERES EN UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN CATALÍTICA".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la Sociedad INTEVEP S.A., domiciliada en Caracas, Venezuela, según lo acredita el documento de poder presentado ante esa División, manifiesto a usted que, debidamente notificado de la Resolución No. 55275 del 24 de diciembre de 2008, interpongo contra ella, en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad y, en su lugar, se conceda el Privilegio de Patente para el objeto de la solicitud en referencia.

Fundamento el RECURSO en los siguientes

I. HECHOS

1. Mediante Concepto Técnico N° 1169, notificado en lista el 18 de agosto de 2005, una vez llevado a cabo el examen de fondo de la solicitud de patente según el expediente de la referencia, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó a esta oficina las observaciones de carácter técnico y jurídico sobre dicha solicitud y concluyó que la misma no cumplía "con el requisito de nivel inventivo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486".



2. Dicho Concepto Técnico N° 1169 concedió un plazo de sesenta (60) días para dar respuesta al mismo, contados desde el día de la notificación. Por lo tanto, el plazo se vencía el día 15 de noviembre de 2005.
3. Mediante escrito radicado el 16 de noviembre de 2005, se solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC prórroga del término para dar cumplimiento al requerimiento notificado por fijación en lista el 18 de agosto de 2005.
4. A través de escrito presentado el 25 de noviembre de 2005, se solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC excusar la presentación extemporánea del escrito de solicitud de prórroga del término, presentado, como se mencionó, el 16 de noviembre de 2005.
5. El 26 de diciembre de 2005, se presentó ante la entidad la respuesta al Concepto Técnico N° 1169, cuya prórroga de término se solicitó el 16 de noviembre de 2005.
6. Mediante Resolución N° 55275 del 29 de diciembre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente al expediente de la referencia, por cuanto consideró que la solicitud de prórroga de término para dar respuesta a las observaciones de fondo era improcedente, por haberse presentado por fuera del plazo señalado por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Solicito al Señor Superintendente de Industria y Comercio revocar su decisión y proceder a estudiar el escrito de respuesta a las observaciones presentado el 26 de diciembre de 2005, con base en los siguientes argumentos:

IN
LO
TE
IO
O

JUS
STI
ARA
OTA
4

2. 1. Violación del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

La decisión objeto del recurso interpuesto contraviene el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo que consagra, como criterio orientador de toda actuación administrativa, el principio de la eficacia.

Esta norma dispone que ***“se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias”***.

El quebrantamiento de este principio se evidencia en la decisión recurrida, por cuanto la sanción que prevé el artículo 45 de la Decisión 486 no tiene como finalidad procurar el cumplimiento de formalidades o el respeto de los plazos allí establecidos per sé.

Su finalidad es la de permitir que la administración pueda dar con celeridad curso a las solicitudes de registro para que estas logren sus fines, es decir, el registro de las patentes. A tal fin, la norma también otorga a las oficinas de registro de los países de la Comunidad Andina de Naciones una salida frente a solicitudes cuyos titulares no demuestran interés en continuar con sus trámites y no completan los requisitos necesarios para ello.

Por tal razón, la norma consagra la presunción legal de que ante el silencio de los solicitantes o ante su inacción para completar los requisitos, en este caso la respuesta a las observaciones de carácter técnico y/o jurídico, se entiende que han abandonado sus solicitudes y ya no están interesados en la obtención del privilegio de patente.

Tal situación es distinta a aquella en la que el solicitante demuestra su interés en que se continúe con el trámite, al responder a las observaciones que le hayan sido requeridas, aún si lo ha hecho con posterioridad al plazo fijado por el artículo 45 de la Decisión 486.

A esto se agrega que la administración hizo caso omiso de previos pronunciamientos del Consejo de Estado que han anulado actos administrativos proferidos por la misma Superintendencia de Industria y



Comercio en los que esta no apreció como pruebas documentos cuyo aporte o legalización se acreditó por fuera del término para presentar oposiciones a solicitudes de registros de propiedad industrial, dando equivocadamente prevalencia al cumplimiento de plazos procedimentales en detrimento del derecho sustancial del interesado en la valoración de tales pruebas, y haciendo nugatoria la protección otorgada por normas internacionales de propiedad industrial.

Es así como en sentencia del 10 de agosto de 2006, la Sección Primera del Consejo de Estado, antes de fallar la nulidad de los actos en esa ocasión demandados, puntualizó:

Obra en el expediente el escrito de observaciones en el cual la sociedad observante enunció las pruebas que pretendía hacer valer como fundamento de su oposición y que fueron allegadas posteriormente al expediente.

Lo anterior demuestra que, al momento de decidir la observación, el funcionario tenía, en efecto, fundamentos de hecho y de derecho que le permitían decidir la observación, pues las pruebas fueron allegadas después de presentarse la oposición pero antes de que la misma fuera decidida por el funcionario competente.”¹

En el presente asunto, al momento de decidir la concesión del privilegio de patente, el Superintendente de Industria y Comercio contaba con todos los fundamentos de hecho y de derecho que le permitían decidir de fondo la concesión o negación del mismo.

Efectivamente, la entidad tenía en su poder el documento de respuesta a las observaciones técnicas y jurídicas expedidas por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, que fue presentado, tal como ya se mencionó en este escrito, el 26 de diciembre de 2005.

¹ C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de agosto 10 de 2006.C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Ref.: Expediente 11001-03-24-0002002-0149-01.



3. El artículo 48 del PCT y las Reglas 49.6 y 82 Bis están incorporadas a la legislación interna de la República de Colombia, y son normas especiales, aplicables a las solicitudes de patente PCT, respecto de las normas generales de la Decisión 486 y del Código Contencioso Administrativo.

Antes de analizar las normas mencionadas, cabe anotar que la República de Colombia no hizo reserva alguna al PCT. Por lo tanto, todas sus disposiciones, incluyendo por supuesto el artículo 48 y las Reglas 49.6 y 82 Bis, se entienden incorporadas al derecho interno y son de obligatoria aplicación por las autoridades competentes.

De conformidad con lo anterior, transcribimos dichas normas del PCT, incorporadas como se ha dicho a nuestra legislación interna:

Artículo 48. Retrasos en el cumplimiento de ciertos plazos.

1 (...)

2. a) *Todo Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislación nacional;*
- b) *Todo Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).*

Esta norma establece la posibilidad de que las autoridades competentes (en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio) excusen el retraso en el cumplimiento de un plazo, si se cumplen las formalidades previstas en el Reglamento del PCT.

En cuanto a los plazos que pueden ser sujetos a excusa, la Regla 82bis del PCT señala:

Artículo 82 bis 1. Significado de "plazo" en el artículo 48.2:

La referencia a "un plazo" en el Artículo 48.2 se entenderá correctamente a una referencia:

- 1) *a cualquier plazo fijado en el Tratado o en el presente Reglamento;*

RE
C
US
ATI
RA
ITAL
E

- II) a cualquier plazo fijado por la Oficina Receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional, o a cualquier plazo aplicable por la Oficina receptora en virtud de su legislación nacional;
- III) a cualquier plazo fijado por la Oficina designada o elegida o en la legislación nacional aplicable por esa Oficina para todo acto que deba ser realizado por el solicitante en dicha Oficina.

Artículo 82 bis 2. Restablecimiento de los derechos y demás disposiciones a las que es aplicable el artículo 48.2)

Las disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el artículo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la restauración, la restitución in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevé la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos.

En virtud de la norma citada 82 bis 1, el plazo establecido por ese despacho mediante el Concepto Técnico No. 1169 puede ser objeto de una excusa, pues es un plazo fijado por la Oficina designada para el cumplimiento de actos que deben ser realizados por el solicitante.

Por su parte, la Regla 49.6 del PCT señala:

49.6. Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22.

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 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.**

2000
C
(
E

2000
C
(
E

b) La petición de restablecimiento de los derechos mencionada en el párrafo a) deberá presentarse en la Oficina designada, y deberán realizarse los actos mencionados en el Artículo 22, en el que venza primero de los plazos siguientes:

- i) dos meses desde la fecha de supresión de la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del Artículo 22; o
- ii) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del artículo 22; 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.

c) La petición mencionada en el párrafo a) deberá exponer las razones por las que no se ha observado el plazo fijado en el artículo 22.

d) La legislación nacional aplicable por la Oficina designada podrá exigir:

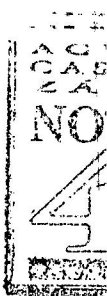
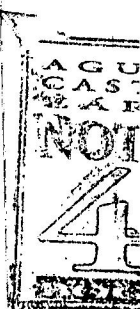
- i) que se pague una tasa por la petición mencionada en el párrafo a);
- ii) que se presente una declaración u otras pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el párrafo c).

e) La Oficina designada no deberá rechazar una petición formulada en virtud del párrafo a), sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el rechazo previsto, en un plazo razonable según el caso.

Si el 1 de octubre de 2002 los párrafos a) a e) no fueran compatibles con la legislación nacional aplicada por la Oficina designada, no se aplicarán a ésta mientras subsista la incompatibilidad con dicha legislación, a condición de que la Oficina en cuestión informe de ello a la Oficina Internacional el 1 de enero de 2003 a más tardar. La Oficina Internacional publicará lo antes posible esa información en la Gaceta". (Subrayado fuera del texto).

Las normas transcritas señalan la posibilidad de que el solicitante que de manera no intencional inobservó un plazo específico, como ocurrió en este caso, pueda ser excusado de esta inobservancia y que, en consecuencia, el trámite continúe su curso normal y su derecho a la patente no sea desconocido.

El artículo 48 y las Reglas 49.6 y 82 bis del PCT están establecidas como un mecanismo para proteger la prevalencia del derecho sustancial de los



solicitantes y permitir que la finalidad perseguida con la solicitud internacional de la patente se cumpla.

En esta medida, la normatividad mencionada se establece como una protección a los solicitantes, quienes pueden salvaguardar su derecho a pesar de la omisión de ciertas formalidades.

En el caso que nos ocupa, la inobservancia del plazo fijado por ese despacho no fue un acto intencional, pues mi poderdante llevó a cabo todos los actos necesarios para dar una respuesta fundamentada a las observaciones técnicas y jurídicas establecidas en el Concepto Técnico N° 1169, tal y como se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2005, hecho que demuestra claramente la intención de obtener la protección sobre la patente.

Por motivos ajenos a su voluntad, mi poderdante no pudo observar debidamente el plazo establecido por ese despacho, tal y como se explicó en el escrito radicado el 25 de noviembre de 2005.

Reiterando lo expresado en dicho escrito, la presentación extemporánea de la solicitud de prórroga para responder el Concepto Técnico N° 1169 se debió a un error involuntario originado en el hecho de que, para determinar la fecha de vencimiento para dar respuesta oportuna al requerimiento, se tomó como base un calendario que incluía como día festivo el 1° de noviembre, día que no tenía tal carácter.

Por tal razón, y no debido a ningún tipo de negligencia o intención de no cumplir con el plazo fijado o abandonar la solicitud de patente, el escrito de solicitud de prórroga del término se presentó un día después de la fecha límite para responder el requerimiento, es decir, el 16 de noviembre de 2005.

5.El artículo 48 del PCT y las Reglas 49.6 y 82 Bis son normas especiales, aplicables a las solicitudes de patente PCT, respecto de las normas generales que se encuentran en la Decisión 486 y en el Código Contencioso Administrativo.

El PCT y sus reglas establecen requisitos y aspectos procedimentales que son solo aplicables a las solicitudes de patente que se tramiten bajo el amparo de ese tratado. Esos requisitos y aspectos procedimentales son

STI
ILL
ATI
ARIC
O
DIA

STI
ILL
RAT
ARIC
O
DIA

diferentes a aquellos que son propios de las regulaciones internas, como es el caso para Colombia, de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y las normas del Código Contencioso Administrativo.

Al incorporarse las normas del PCT a la legislación interna, lo hacen como normas especiales, respecto de las generales que se consagran en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y del Código Contencioso Administrativo. En efecto, las normas del PCT son aplicables a todas las solicitudes que se adelanten bajo el mencionado tratado, con prevalencia respecto de las normas generales.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta el principio de la buena fe en las actuaciones de los particulares. En ausencia de requisitos expresos para la aplicación del artículo 48 del PCT y las Reglas 49.6 y 82 Bis, debe bastar con la presunción de buena fe consagrada por la Constitución Política, según al cual:

Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el presente escrito, y debido principalmente a que mi cliente carece por completo de responsabilidad en la presentación extemporánea de la respuesta a las observaciones de carácter técnico y jurídico, deben aplicarse las normas transcritas del PCT y permitir a mi cliente INTEVEP S.A. obtener una decisión sobre la concesión o negación del privilegio de patente de la referencia, con base en el escrito presentado a la entidad el 26 de diciembre de 2005.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho revocar la decisión tomada mediante Resolución No. 55275 del 24 de diciembre de 2008 y, en consecuencia, proferir una decisión tomando en cuenta los argumentos presentados en nuestro escrito de respuesta a las observaciones técnicas y jurídicas, presentado el 26 de diciembre de 2005.



III. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D.C., compareció: Juan Pablo Cadenas Sarmiento

quien exhibió la C.C. No: 80410337

expedido en BOGOTÁ

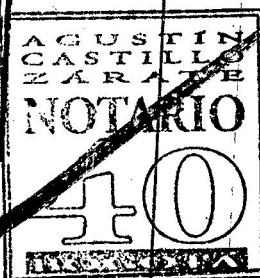
y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

[Firma manuscrita]

Firma autógrafa del declarante

Bogotá D.C. 26 ENE. 2009

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superintendencia de Medios masivos de comunicación

Comercio

fue presentado personalmente por el signatario Juan Pablo Cadenas Sarmiento

quien se identificó con C.C. No. 80410337

de BOGOTÁ

en la Notaría Cuarenta del Circulo de Bogotá D.C., hoy 26 ENE. 2009

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

