

Señor Superintendente

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia Solicitud PCT/EP2015/058689

Asunto Solicitud de Patente para: ***“COMBINACIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE AZINAS”***

Solicitante BASF SE

I. **RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS**

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, en mi condición de apoderado de la sociedad BASF SE, solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted solicito **RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS**, para que la solicitud PCT internacional en referencia sea aceptada para estudio y en consecuencia se conceda su derecho de continuar con el trámite nacional de patente de invención para ***“COMBINACIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE AZINAS”*** a favor de BASF SE.

II. **OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD**

La solicitud de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS se solicita dentro del plazo fijado por la Regla 49.6 del Reglamento PCT, esto es *“12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22 [o 39.1]”*, tal como dispone el apartado 5.2.7. del Título X de la Circular Única de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pues la solicitud internacional PCT/EP2015/058689 -presentada el 22 de abril de 2015-, que reivindica prioridad sobre la solicitud de patente EP 14165564.7 de 23 de abril de 2014, debía haber ingresado en fase nacional en Colombia antes de 23 de noviembre de 2016.

III. **HECHOS RELEVANTES**

1. El 19 de octubre de 2016 recibimos instrucciones de los representantes regionales de BASF SE para iniciar fase nacional en Colombia de la solicitud internacional PCT/EP2015/058689 antes de 23 de noviembre de 2016. (Anexo)

2. Dentro de una revisión rutinaria de asuntos, realizada vía telefónica el pasado 23 de octubre de 2017, para revisar el estatus de los múltiples trámites que manejamos para el solicitante, notamos que la solicitud internacional no había ingresado en fase nacional y

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 385 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

procedimos a investigar internamente las causas por las cuales no se procedió a presentar dicha solicitud.

3. Revisando nuestros servidores de correo electrónico de la época, encontramos que en efecto, el solicitante había enviado un correo electrónico con instrucciones inequívocas que demuestran su intención de ingresar oportunamente a fase nacional en nuestro país, pero dichas instrucciones fueron enviadas por correo electrónico a Maria Isabel Molinares (mariamolinares@cavelier.com), antiguo miembro de nuestra Firma que se retiró de la organización el día 17 de septiembre de 2016, y por razones técnicas que aun tratamos de determinar, la correspondencia remitida a su buzón de correo no fue redireccionada como se suponía al correo electrónico de la persona que había asumido control sobre sus asuntos, hecho que impidió que se cumpliera con la instrucción dada de manera clara e inequívoca por el solicitante.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Respetuosamente me permito solicitar que se admita la presentación de la solicitud internacional PCT/EP2015/058689 y que admita el trámite de la presente solicitud para que se considere su patentabilidad.

La anterior solicitud tiene plena justificación jurídica, por cuanto la Regla 49.6) de Reglamento PCT dispone que:

“49.6) Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22 [o 39.1]”

a) (...) la Oficina designada, a petición del solicitante y 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”.

De esta manera, la Regla 76.5.ii) del Reglamento del PCT dispone que *“toda referencia que se haga en las mismas al Artículo 22 (...) se entenderá como una referencia al Artículo 39.1)”*. Por lo que la figura de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimientos de los actos mencionados en el Artículo 22 del PCT también se extiende a aquellos actos contemplados en el Artículo 39.1) del Tratado.

Por su parte, el Artículo 39.1)a) del PCT contempla lo siguiente:

"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 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 desde la fecha de prioridad".

Conforme a lo establecido por el Artículo 39.1)a) para que una solicitud internacional PCT ingrese en fase nacional en un respectivo país, es necesario presentar ante la Oficina designada copia de la solicitud internacional –salvo cuando la solicitud internacional, junto con el informe de búsqueda internacional, ya haya sido comunicada a la Oficina designada o la Oficina designada haya renunciado a este requisito-, junto con la traducción de la misma y el pago de tasa nacional de presentación correspondiente antes del vencimiento del plazo de 30 o 31 meses desde la fecha de prioridad.

Ahora, si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo citado anteriormente dentro del plazo previsto para aquello, *"cesarán los efectos previstos (...) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado"*. Es decir, no surtirán los efectos ni el trámite equivalentes a los de una presentación de solicitud nacional regular.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Reglamento del PCT contempla una solución a esta situación mediante la aplicación de la Regla 49.6) que promulga que la Oficina de Patentes nacional restablecerá los derechos del solicitante cuando la falta de presentación dentro del plazo fijado por el Artículo 22 o por el Artículo 39.1 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para entrar en fase nacional haya sido no intencional o a pesar de haber existido la debida diligencia por parte del solicitante.

Corolario a lo anterior, cuando un solicitante no haya presentado la solicitud internacional PCT en fase nacional ante la Oficina designada dentro del término de 30 o 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad, éste podrá solicitar el restablecimiento de los derechos de esa solicitud internacional y así, se le otorgará fecha de presentación nacional y continuará el trámite regular de solicitud de patente dentro del Estado designado u elegido.

Es de resaltar que las Reglas del Reglamento del PCT 49.6.c) y 49.6.d) disponen que esta solicitud debe exponer las razones por las que no se observó el plazo fijado en el Artículo 22 o el Artículo 39.1) del PCT (Regla 49.6.c)), deberá presentarse dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 22 o 39.1) (Regla 49.6.b)ii)) y debe acompañarse por la tasa fijada por la Oficina designada o elegida.

En espíritu de la Regla 49.6) del Reglamento del PCT, el apartado 5.2.7 del Título X de la Circular Única de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio contempla la posibilidad de restablecer los derechos de los solicitantes en casos de presentaciones tardías, tal y como se expone a continuación:

“5.2.7. Restablecimiento de los derechos

La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse mediante la presentación ante la Superintendencia de una petición que contenga las razones por las que no realizó los actos previstos en los artículos 22 ó 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, junto con las pruebas que la sustenten y la tasa establecida”.

Conforme al apartado citado, el solicitante deberá presentar esta solicitud dentro del término de 12 meses al cumplimiento del término de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad, tal como dispone la Regla 49.6.b) del Reglamento PCT.

Los requisitos exigidos por el artículo 39.1 del PCT para que la Oficina elegida otorgue la fecha de presentación internacional de la solicitud en fase nacional son: (i) copia de la solicitud internacional; (ii) traducción de la solicitud internacional; y (iii) pago de la tasa nacional, correspondiente a SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (COP\$ 69,000.00) M/Cte (Resolución 64742 de 2016).

En este sentido, al apartado 5.2.5 de Título V de la Circular Única dispone que los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional únicamente comprenden la traducción al español de la solicitud internacional como fue presentada y el pago de la tasa correspondiente de SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (COP\$ 69,000.00) M/Cte (Resolución 64742 de 2016). De no presentarse estos requisitos dentro de los 31 meses siguientes a la fecha en que la solicitud internacional reivindica prioridad, la solicitud se tomará como no presentada y se agotará el plazo para su presentación.

Pese a lo anterior, la Regla 49.6 del Reglamento del PCT permite bajo excusa justificada, la presentación de solicitudes de manera extemporánea. Esta norma dispone que “(...) la Oficina designada (...) 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” (negrillas fuera del texto original).

Siendo así, la Oficina delegada o elegida en Colombia, la SIC, estableció en el apartado 5.2.7 del Título X de la Circular Única de 2012, la facultada de recibir y decidir sobre las peticiones que contengan las razones por las cuales los actos previstos en los artículo 22 o 39.1 del Tratado no

fueron cumplidos, y que junto a esta petición se presentarían las pruebas que sustentan dicha petición y la tasa establecida. Es menester mencionar, que dicha petición debe conducir a demostrar que el incumplimiento no era intencional o que el solicitante actuó con la debida diligencia, en otras palabras, que el solicitante tomó las precauciones adecuadas para realizar los actos prescritos en el Tratado, pero que debido a circunstancias extraordinarias, como los que aquí acontecen, le fue imposible cumplir.

V. FUNDAMENTOS DE HECHO

En consideración a los hechos relatados anteriormente y las normas previamente invocadas es evidente que la presentación extemporánea de la solicitud internacional en referencia se debió a un **error involuntario**, en los sistemas de CAVELIER ABOGADOS, y que el solicitante, BASF SE, obró con **debida diligencia** y tuvo y conserva toda la **intención** de adelantar fase nacional de su solicitud en Colombia en ejercicio de las prerrogativas y plazos que le otorga el PCT.

Considerando la naturaleza de este error, una inconsistencia en el aplicativo de control y redireccionamiento de correos electrónicos, es evidente que fue **involuntario** para el solicitante – BASF SE-, dado que correspondió a motivos ajenos a su control y voluntad.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

1. Que al considerar las razones precedentes se admita el restablecimiento de derecho de la solicitud internacional PCT/EP2015/058689;
2. Que se inicie el trámite el presente solicitud para que su Despacho considere su patentabilidad con respecto al capítulo reivindicatorio anexado a este escrito;

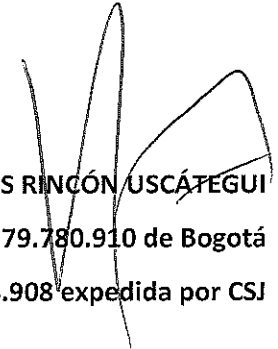
VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como prueba el correo electrónico de 19 de octubre de 2016 enviado a CAVELIER ABOGADOS por parte de los representantes del solicitante.

VIII. NOTIFICACIONES

Manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,



ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
CC 79.780.910 de Bogotá
TP 114.908 expedida por CSJ

De: Susana Maria Braun [mailto:smb@obligado.com.ar]
Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 1:03 p. m.
Para: María Isabel Molinares
CC: Enviados Cavelier; Irene Holzmann
Asunto: BASF SE - Fase Nacional en COLOMBIA - Nueva Solicitud de Patente basada en la solicitud PCT/EP2015/058689 - VENC. 23.11.2016 - N/Ref. 5739

Estimada Maria Isabel,

Por la presente les encomendamos la presentación de una nueva solicitud de patente en COLOMBIA - entrada en fase nacional - basada en los datos que surgen de nuestra carta orden adjunta.

Les hacemos llegar además los siguientes documentos:

- publicación de la solicitud PCT con el Informe de Búsqueda Internacional;
- particulares del caso (nómina de inventores).

La traducción al español del documento técnico internacional que deberán utilizar para ingresar la fase nacional en COLOMBIA, les será enviada tan pronto esté lista. Les informamos que no se han realizado modificaciones a la solicitud internacional durante el trámite.

Quedamos a la espera de vuestro acuse de recibo mientras nos despedimos con cordiales saludos.

Atentamente,

Susana Braun
Obligado & Cia.
Paraguay 610
C1057AAH – Buenos Aires
ARGENTINA
E-mail: smb@obligado.com.ar

This E-mail is confidential, legally privileged and for the use of the recipient named on the message only. If you are not the intended recipient and you have had access to it, please notify us immediately by reply e-mail and delete it. The unauthorized use, disclosure and reproduction of this message and/or its attachments, is strictly prohibited and subject to laws that govern confidential information.

Este correo electrónico es confidencial, puede contener información amparada por el secreto profesional y ha sido enviado para uso del destinatario a quien va dirigido únicamente. Si usted no es el destinatario previsto y ha tenido acceso a este mensaje, por favor notifique inmediatamente respondiendo a este correo electrónico y elimínelo. El uso no autorizado, divulgación y reproducción de este mensaje y / o sus anexos, están estrictamente prohibidos y su
