

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21807

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-098708

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 47116 del 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a "USO DE RANOLAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES" con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que expirado el plazo concedido para completar los requisitos de forma la respuesta dada por el solicitante no fue acorde con lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de septiembre de 2011, con el número 10 098708 00007 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, actuando en calidad de apoderada del solicitante: GILEAD SCIENCES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala que el solicitante radicó el 30 de noviembre de 2010 un memorial dando respuesta al requerimiento, con el cual se anexaron los siguientes documentos: *"Copia certificada de los documentos de traspaso presentados en la solicitud prioritaria ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, en donde consta la cesión del derecho de la patente de los Sres. WHEDY WANG, EWA KARWATOWSKA-PROKOPCZUK, LUIZ BELARDINELLI, MARKUS JERLING y ANDREW WOLFF, inventores de la solicitud de la referencia, como aparecen identificados en la solicitud PCT/US2009/033950, a favor de la sociedad GILEAD SCIENCES, INC. Dicho documento se encontraba debidamente legalizado y apostillado, cumpliendo así con los requisitos establecidos para estos efectos, junto con su correspondiente traducción oficial."*

También allegó, manifiesta: *"Copia certificada de los documentos de traspaso presentados en la solicitud prioritaria ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, en donde consta la cesión del derecho de la patente de los Sres. LOUIS LANGE, MARKUS JERLING y ANDREW WOLFF, inventores de la solicitud de la referencia, como aparecen identificados en la solicitud PCT/US2009/033950, a favor de la sociedad GILEAD PALO ALTO, INC. Dicho documento se encontraba debidamente legalizado y apostillado, cumpliendo así con los requisitos establecidos para éstos"*

Página 1 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 162552856

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21807

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-098708

efectos, junto con su correspondiente traducción oficial. Formato PCT/IB/306 de la OMPI, de fecha 30 de septiembre de 2010, en la que se registra el cambio de nombre del solicitante a la sociedad GILEAD SCIENCES, INC."

Aclara la recurrente que de los documentos citados "el primer traspaso de los inventores se encuentra otorgado a favor de GILEAD SCIENCES, INC. titular de la solicitud presentada en Fase Nacional. De igual manera, fue presentado un segundo documento de traspaso en el que el inventor LOUIS LANGE cede sus derechos a favor de la sociedad GILEAD PALO ALTO, INC. Este documento de traspaso, si bien no está a favor de GILEAD SCIENCES, INC. solicitante en Fase Nacional, encuentra sustento en el Formato PCT/IB/306 inicialmente expedido por la OMPI, con fecha 6 de agosto de 2010, por medio del cual se realizó el primero de dos cambios en el nombre del solicitante, a la sociedad GILEAD PALO ALTO, INC."

Señala a continuación que "en el momento en que el Sr. LOUIS LANGE cedió sus derechos sobre la solicitud en cuestión ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el titular era la sociedad GILEAD PALO ALTO, INC. Sin embargo, como ya se mencionó y consta en el Formato PCT/IB/306 de fecha 30 de septiembre de 2010, posterior a esto el titular cambió de nombre a GILEAD SCIENCES, INC., actual titular de la solicitud en Fase Nacional."

En vista de lo anterior, aclara el recurrente: "(...) el solicitante sí presentó la documentación requerida, en tiempo y cumpliendo todos los requisitos establecidos, dado que la Solicitud Internacional PCT/US2009/033950, así como el petitorio radicado ante esta Superintendencia para la solicitud de la referencia, identifican como inventores y cedentes de los derechos a los señores WHEDY WANG, EWA KARWATOWSKA-PROKOPCZUK, LUIZ BELARDINELLI, MARKUS JERLING, ANDREW WOLFF y LOUIS LANGE. Dichas personas son, por ello, quienes debieron ser y en efecto fueron firmantes de los documentos de traspaso radicados ante este despacho dentro del término legal. De lo anterior es claro que cinco de los seis inventores presentaron una cesión de derechos a favor de GILEAD SCIENCES, INC., titular en Fase Nacional. Por su parte, se presentó un documento de cesión del inventor LOUIS LANGE a GILEAD PALO ALTO, INC., y en virtud del cambio de nombre que se registró el 6 de agosto de 2010, queda claro que el solicitante cambió de nombre a GILEAD SCIENCES, INC."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente afirma que su representado radicó el 30 de noviembre de 2010 un memorial dando respuesta al requerimiento, con el cual se anexaron, entre otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21807

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-098708

documentos la copia certificada de traspaso presentada en la solicitud prioritaria ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, *"en donde consta la cesión del derecho de la patente de los Sres. WHEDY WANG, EWA KARWATOWSKA-PROKOPCZUK, LUIZ BELARDINELLI, MARKUS JERLING y ANDREW WOLFF, inventores de la solicitud de la referencia, como aparecen identificados en la solicitud PCT/US2009/033950, a favor de la sociedad GILEAD SCIENCES, INC."*

Con el fin de constatar lo manifestado por el recurrente se hizo revisión de lo actuado en el expediente encontrándose que, efectivamente, el 30 de noviembre de 2010, dentro del plazo concedido mediante Oficio No. 13104 para completar la solicitud, la apoderada del solicitante manifestó allegar *"los documentos que acreditan el traspaso, que los autores de la patente de la referencia hacen a favor de mi representado, de los derechos sobre la misma, debidamente apostillados, junto con sus Traducciones Oficiales..."*

Con el referido escrito se presentó documento de cesión de derechos de los inventores Louis Lange, Markus Jerling y Andrew Wolff a la compañía Gilead Palo Alto, Inc., el cual se encuentra debidamente apostillado, como se puede ver de folios 170 a 177 del expediente.

También se allegó documento de cesión de derechos de los inventores Whedy Wang, Ewa Prokopczuk, Luiz Belardinelli, Markus Jerling y Andrew Wolff a la compañía Gilead Sciences, Inc., solicitante ante la oficina nacional colombiana (Folios 185 a 193)

Por otra parte, se encuentra en el expediente: *"(...) Formato PCT/IB/306 de la OMPI, de fecha 30 de septiembre de 2010, en la que se registra el cambio de nombre del solicitante a la sociedad GILEAD SCIENCES, INC."*

Al respecto se advierte que, en efecto, a folios 38 y 39 obra solicitud a la Oficina Internacional (12 de febrero de 2009) para registrar un cambio bajo la regla 92 bis, según el cual se pide que el nombre del solicitante CV THERAPEUTICS, INC. "sea modificado y registrado para que se lea: GILEAD SCIENCES, INC., de conformidad con la Regla 92bis.1 (a) (i)."

Más adelante, a folio 195 del expediente, se muestra el formato PCT/IB/306 (30 de septiembre de 2010) por el cual se informa ya del cambio de nombre de CV THERAPEUTICS, INC. por GILEAD SCIENCES, INC.

Posteriormente, a folio 207, se encuentra notificación de la Oficina Internacional de un cambio de nombre (the person) de CV THERAPEUTICS, INC., por GILEAD PALO ALTO, INC., a pesar de que esta inscripción es corregida el 30 de septiembre de 2010 para que quede como solicitante finalmente GILEAD SCIENCES, INC.

Vale recordar que en este caso la declaratoria de abandono se dio por cuanto en el

Página 3 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 162552856

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21807

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-098708

documento de cesión de derechos allegado por el solicitante *"la cesión correspondiente al inventor Louis Lange está conferida a la sociedad Gilead Palo Alto, Inc., sociedad distinta a la que se relaciona como titular en el petitorio..."*. Al respecto, admite esta Oficina que aunque no hay en estricto sentido acreditado un cambio de nombre de Gilead Palo Alto, Inc. por Gilead Sciences, Inc., la cesión de derechos del citado inventor se hizo a una sociedad que en algún momento existió y luego cambió de nombre, lo que no debería afectar el cumplimiento del mencionado requisito, como se puede inferir de la doble cesión de derechos que hicieron algunos de los inventores.

En efecto, aunque al momento de realizarse la cesión de derechos del inventor Louis Lange se presentó un error con relación al cesionario, según documento que obra a folio 195, es clara su intención de ceder en las mismas condiciones de los restantes inventores, quienes probablemente corrigieron luego al efectuar la cesión a Gilead Sciences, Inc., final solicitante.

Por lo anterior, en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas y en particular al principio de la buena fe, admite esta Oficina que en este caso el documento de cesión presentado para dar respuesta al requerimiento hecho mediante Oficio No. 13104 satisface las exigencias del literal k) del artículo 26 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 47116 del 31 de agosto de 2011, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la publicación de la solicitud, si fuere del caso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de GILEAD SCIENCES, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21807

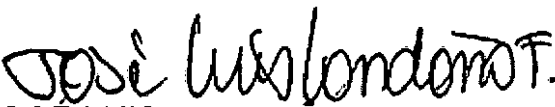
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-098708

procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 17 Abr 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No. 5 – 83, piso 5
Bogotá D.C.

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓