

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36685

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-120813

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 037846 del 19 de julio de 2011, la Superintendencia de industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación denominada "*INHIBIDORES DE DESACETILASAS B A BASE DE HIDROXAMATO*", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no se allegó, en término, el documento de cesión de derechos correspondiente al señor Jianke Li, el cual aparece como inventor de la solicitud presentada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de agosto de 2011, bajo el número 10-120813- -00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad NOVARTIS A.G., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan.

El recurrente expresa su inconformidad frente a la decisión tomada por la Oficina y afirma que:

"1. Tal y como lo manifesté en los antecedentes del caso, el día 26 de noviembre de 2010, estando dentro del término legal, procedí en nombre de mi representada a dar respuesta al requerimiento de forma efectuado, para lo cual aporte los siguientes documentos:

- a. Formulario PCT/IB/306, en donde se adiciona al inventor Jianke Li; y,*
- b. Traducción oficial al español, debidamente legalizada, del documento de cesión en el que constan (i) la cesión de los siete (7) inventores Michael Shultz, Christine Hiu-Tung Chen, Young Shin Cho, Lei Jiang, Jianmei Fan, Gang Liu, Dyuti Majumdar, a la sociedad NOVARTIS AG.; todos estos documentos debidamente legalizados mediante apostilla.*

2. el documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante aportado como respuesta a su requerimiento, constituye prueba suficiente de la transferencia de derechos requerida de parte de los siete (7) inventores QUE FIGURABAN EN FASE INTERNACIONAL AL MOMENTO DE INICIARSE LA FASE NACIONAL.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36685

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-120813

3. *Tal y como se observa en el ANEXO 1 y de conformidad con la regla 92 bis.1 del PCT¹, la adición del inventor Jianke Li solamente fue aceptada por la Oficina Internacional un (1) día después de la fecha de ingreso en la fase nacional realizado el 29 de septiembre de 2010. Esto es, el 30 de septiembre de 2010.*

4. *En consecuencia, para efectos de cumplimiento de requisitos de forma para entrar a Fase Nacional en Colombia, no se debió tener en cuenta al inventor Jianke Li, como tal, hasta tanto no se hubiese presentado una modificación a solicitudes en trámite adicionando dicho inventor en la Fase Nacional.*

5. *Teniendo en cuenta que el 10 de febrero de 2011 el solicitante aportó el documento de cesión del inventor adicional Jianke Li, a favor de NOVARTIS AG., pero no adjuntó la tasa de modificación correspondiente, y considerando que dicha actuación puede realizarse en cualquier momento dentro de la Fase Nacional, manifiesto que en esta fecha procedo a presentar formalmente el formulario de modificaciones para solicitudes en trámite, así como la cesión de derechos del inventor Jianke Li, ya que el documento de cesión original debidamente legalizado y oficialmente traducido reposa en el expediente".- Negrilla y Subrayas del Original.-*

Por las razones expuestas, el apoderado solicita que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se continúe con el trámite, es decir, se cumpla con la publicación de la presente solicitud.

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

En relación con los argumentos del recurrente, esta Oficina observa que mediante escrito radicado bajo el No. 10-120813-00003-0000, de fecha 26 de noviembre de 2010, se presentó copia del documento en donde consta la cesión del derecho a la patente de los siete (7) inventores, debidamente legalizado, a la solicitante. Igualmente, se allega documento (Fl. 208) en donde se observa la adición como inventor de la solicitud al señor Jianke Li con fecha 30 de septiembre de 2010, es decir, un día después de la fecha de presentación en fase nacional de la presente solicitud.

1 Regla 92bis.1 Registro de cambios por la Oficina Internacional a ciertas indicaciones del petitorio o de la solicitud de examen preliminar internacional. 92bis.1 Registro de cambios por la Oficina Internacional. " a) A petición del solicitante o de la Oficina receptora, la Oficina Internacional registrará los cambios relativos a las siguientes indicaciones que figuren en el petitorio o en la solicitud:
i) persona, nombre, domicilio, nacionalidad o dirección del solicitante;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36685

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-120813

Asimismo, bajo el radicado No. 10-120813-00004-0000 de fecha 10 de febrero de 2011, se allegó copia del documento donde consta la cesión del derecho por parte del inventor Jianke Li a la solicitante (Fls. 235 a 239). Igualmente, con la presentación del recurso de reposición, esta Oficina observa que se adjuntó comprobante de pago de la tasa de modificaciones en trámite por valor de 118.000 pesos.

Del mismo modo, el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, menciona que *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial"*.

Ahora bien, para el presente caso y de acuerdo con el artículo anterior, esta Oficina observa que la adición del inventor Jianke Li corresponde a una modificación que puede realizarse en cualquier momento del trámite, razón por la cual le asiste la razón al señor recurrente, toda vez que la solicitud presentada no podía ser declarada abandonada por no haber allegado el documento de cesión de derechos correspondiente al señor Jianke Li.

En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, esta Oficina encuentra que es procedente revocar la resolución impugnada y proseguir el trámite legalmente previsto.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 037846 del 19 de julio de 2011, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del trámite de la presente solicitud.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, en su calidad de apoderado de la sociedad NOVARTIS A.G., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36685

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-120813

misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 15 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



CARMEN LGIA VALDERRAMA ROJÁS

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA.
Diagonal 34 No. 5 - 28
Bogotá D.C

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