

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 32736 de 30 de noviembre del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió privilegio de patente a la creación denominada: 'DERIVADOS DE N-(HETEROCICLIL)BENCENO-O-PIRIDIN-SULFONAMIDA, SU PREPARACIÓN, INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de enero de 2007 bajo el número 02 084189 00009 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su condición de apoderada de la sociedad SANOFI-AVENTIS, interpuso recurso de reposición contra "la parte que hace referencia a la vigencia de la presente patente, contenida en el ARTICULO PRIMERO de la Resolución No 32736,..." con el objeto de que se conceda el privilegio de patente solicitado "con una vigencia de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, esto es, desde el 19 de septiembre de 2002 hasta el 19 de septiembre de 2022".

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

Señala la recurrente que habiéndose presentado ante esta Superintendencia solicitud de patente de invención el 19 de septiembre de 2002, "con base en la solicitud internacional No PCT/FR01/00861 de 22 de marzo de 2001", mediante edicto fijado el 15 de diciembre de 2006 se le notificó al solicitante la Resolución 32736, mediante la cual se otorga una patente de invención vigente desde: 22 de marzo del 2001 hasta: 22 de marzo de 2021.

Considera la recurrente que "Como bien lo señala el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: 'Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente...'.

"Adicionalmente el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: 'La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el país miembro'.

"Estas normas son claras en el sentido de determinar que la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Nacional competente será la que se tendrá en cuenta como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

fecha de presentación de la solicitud, la cual en este caso es el 19 de septiembre de 2002; y adicionalmente, que el término de duración de veinte años se tomará desde dicha fecha de presentación.

"Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como se puede corroborar con la calcomanía de radicación del memorial de solicitud de patente (memorial del cual anexo copia), la fecha de presentación de la patente de la referencia es el 19 de septiembre de 2002, teniendo por lo tanto una vigencia desde esta fecha hasta el 19 de septiembre de 2022.

"Sin embargo, por un error de ese Despacho, en la Resolución No 32736 se estipuló como periodo de vigencia para la presente solicitud desde el 22 de marzo de 2001 hasta el 22 de marzo de 2021, fechas que están erradas, ya que de acuerdo con lo contenido en la Decisión 486, el periodo de vigencia se debió tener en cuenta desde el 19 de septiembre de 2002, fecha en que se radicó la solicitud de patente PCT entrada en fase nacional.

"En vista de los anteriores (sic), atentamente solicito a esa Oficina considerar los argumentos expuestos anteriormente, y revocar la Resolución impugnada No 32736 para conceder el privilegio de patente solicitado con una vigencia de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, esto es, desde el 19 de septiembre de 2002 hasta el 19 de septiembre de 2022".

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

Dispone el Artículo 2 sobre Definiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), lo siguiente:

"vi) las referencia a una 'solicitud nacional' deberán entenderse como referencias a solicitudes de patentes nacionales y de patentes regionales, distintas de las solicitudes presentadas en virtud del presente Tratado;

"vii) se entenderá por 'solicitud internacional' una solicitud presentada en virtud del presente Tratado;

"viii) las referencias a una 'solicitud' deberán entenderse como referencias a solicitudes internacionales y nacionales;..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

Por su parte, el Artículo 11 del Tratado prevé, sobre fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional, en el numeral 3): "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado... xi) a los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por 'fecha de prioridad': a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica;... c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación internacional de dicha solicitud;..."

A su vez, el numeral 4) del mismo artículo, dispone: "La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1), será equivalente a una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por el recurrente, se advierte que, presentada solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 19 de septiembre de 2002, mediante Resolución 32736 de 30 de noviembre de 2006, esta Superintendencia concedió patente con vigencia desde: 22 de marzo del 2001 hasta: 22 de marzo del 2021.

La decisión de conceder es impugnada por la apoderada del titular de la patente, quien manifiesta: "Como bien lo señala el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: 'Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente...' Adicionalmente el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone: 'La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el país miembro'. Estas normas son claras en el sentido de determinar que la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina Nacional competente será la que se tendrá en cuenta como fecha de presentación de la solicitud, la cual en este caso es el 19 de septiembre de 2002; y adicionalmente, que el término de duración de veinte años se tomará desde dicha fecha de presentación. Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como se puede corroborar con la calcomanía de radicación del memorial de solicitud de patente (memorial del cual anexo copia), la fecha de presentación de la patente de la referencia es el 19 de septiembre de 2002,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

teniendo por lo tanto una vigencia desde esta fecha hasta el 19 de septiembre de 2022...”

Con relación a estas manifestaciones de la recurrente cabe precisar que, como bien lo señala, el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina hace relación específicamente a la presentación de **solicitudes nacionales**, esto es, que se presenten ante los Países Miembros de la Comunidad Andina. En efecto, dispone el artículo citado: “Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente...”

A su vez el artículo 26 de la Decisión 486, establece que “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener....”

Por lo demás, cuando la Decisión 486 hace referencia a la oficina nacional competente debe entenderse que esta es, para Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio y le corresponde, en tal calidad, “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma” y al Superintendente de Industria y Comercio “Decidir las solicitudes de patentes de invención” (Decreto 2153 de 1992).

Lo anterior, concordado con la legislación nacional especializada en materia de propiedad industrial, permite establecer que corresponde a la Oficina Nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), en su calidad de órgano administrativo, el registro de la Propiedad Industrial (Art. 273 de la Decisión 486 y Resolución 210 de 2001 expedida por esta Superintendencia).

Ahora bien, de acuerdo con lo actuado en este trámite administrativo es claro que no se está en presencia de una solicitud nacional que corresponda en todo a lo prescrito por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sino que, muy por el contrario, se trata en este caso de una solicitud internacional que ha seguido el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Cabe señalar que es el mismo Tratado en mención el que establece distinción entre solicitudes nacionales y solicitudes internacionales de la siguiente manera:

Artículo 2 del PCT sobre Definiciones:

“(...) ”

“vi) las referencias a una ‘solicitud nacional’ deberán entenderse como referencias a solicitudes de patentes nacionales y de patentes regionales, distintas de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

solicitudes presentadas en virtud del presente Tratado;

"vii) se entenderá por 'solicitud internacional' una solicitud presentada en virtud del presente Tratado;..."

Como bien se desprende de lo actuado en este trámite administrativo, seguido en el expediente (02-084189), se trata de una solicitud de patente PCT, entrada en fase nacional el 19 de septiembre de 2002, cuya fecha de presentación internacional es 22 de marzo de 2001.

Por otra parte, dispone el Artículo 11 del Tratado, sobre fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional, en el numeral 3): "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la que haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, surtirá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional, que se considerará la de presentación efectiva en cada Estado designado..."

De manera que si la solicitud en cuestión es una solicitud internacional presentada vía PCT en Francia, a la cual se le ha otorgado una fecha de presentación internacional y entrada en fase nacional en Colombia el 19 de septiembre de 2002, entonces, surtirá los efectos de una presentación regular en Colombia no desde el momento de su radicación acá sino "desde la fecha de presentación internacional", esto es desde el 22 de marzo de 2001.

Recuérdese que normativamente se entiende por 'solicitud internacional' una solicitud presentada en virtud del presente Tratado, y la que ahora se cuestiona lo es.

De acuerdo con lo anterior, lo prescrito por el artículo 50 de la Decisión 486, aplicable en comienzo a las solicitudes nacionales, debe entenderse en armonía con las disposiciones del PCT, teniendo en cuenta que la presentación a que dicho artículo se refiere (en los Países Miembros de la CAN) no coincide con la situación en estudio ni con la noción de solicitud internacional a la luz del referido Tratado.

En vista de lo expuesto, no resulta procedente la revocatoria propuesta con relación a la vigencia de la patente concedida.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 32736 de 30 de noviembre de 2006.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5774

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-084189

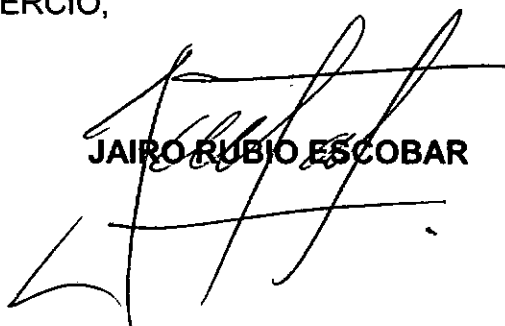
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de SANOFI-AVENTIS, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

28 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

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