

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN      Nº    8 3 8 5**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

**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 5166 de 22 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada una solicitud presentada vía PCT.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de marzo de 2008, bajo el número 03-003340-00010-0000, el doctor Carlos R. Olarte, en calidad de apoderado de las sociedades SCHERING CORPORATION y DENDREON SAN DIEGO LLC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución con el objeto de que se revoque y, en su lugar, "se acepte la corrección del capítulo descriptivo y reivindicatorio... de manera que se tenga en cuenta la corrección de la fórmula I, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional..."

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

Señala el recurrente que "La solicitud de patente PCT entró a la fase nacional cumpliendo los plazos y términos aplicables en el PCT, con la única excepción de incluir un error involuntario en la traducción, producto de una equivocación no deliberada.

"La solicitud de patente presentada ante la SIC, que entró en fase nacional en Colombia el 20 de enero de 2003, era idéntica a la presentada en la fase internacional, con la única excepción de contener un error involuntario relacionado con la figura de la Fórmula I de la descripción y reivindicación 1.

"Dicho error consistía específicamente en la inclusión de una figura de una molécula distinta a la presentada en la descripción y en la reivindicación 1, como Fórmula I de la solicitud internacional, y fue claramente producto de un descuido involuntario que no pretendía la ampliación de la materia reivindicada, pues la materia incluida en el error no tenía nada que ver con la actual solicitud de patente.

"Así las cosas, si bien es cierto que la traducción de la solicitud PCT presentada en fase nacional contenía un error, es necesario tener presente que dicho error consistía en un error material o de forma, producto de un descuido involuntario, y que por la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN      N° 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

calidad del mismo, jamás se podría pensar que pretendía una protección adicional de materia nueva, pues es evidente que la fórmula I que se presentó equivocadamente en la fase nacional no tenía relación alguna con la materia reivindicada y de la que se pretende protección de patente."

Considera el recurrente que esta Oficina no objetó en su momento el error de forma en que se incurrió y "se encuentra castigando al solicitante por su omisión, pasando por alto no solo que la solicitud de patente ya había superado el examen de forma y se encontraba lista para su examen de patentabilidad, sino también y especialmente, la buena fe del solicitante que de manera voluntaria habría presentado la corrección del respectivo error."

Señala a continuación que el Despacho en este caso "procedió a examinar si la misma cumplía con los requisitos de forma conforme lo consagra el artículo 38 de la Decisión 486. Como resultado del examen de forma, el Despacho profirió un requerimiento de forma basado en el artículo 39 de la misma Decisión, según lo indicado en el numeral 3 de los antecedentes. Lo anterior, otorgándole la oportunidad al solicitante para que completara los requisitos de forma.

"Como consecuencia de dicho requerimiento, se presentaron los documentos solicitados y se procedió con el trámite de la solicitud, la cual fue debidamente publicada, ante lo cual, se solicitó se procediera al examen de patentabilidad de la misma.

"No obstante lo anterior, el día 27 de abril de 2005 nos percatamos del error involuntario en que se había incurrido en la traducción y relacionado con la Fórmula I, por lo cual se presentó voluntariamente y conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, un escrito ante el Despacho adjuntando un capítulo descriptivo y reivindicatorio corregido, y solicitando que en consecuencia, se tuviera en cuenta la corrección de la fórmula I, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional. Adicionalmente, solicitamos que se decretara una nueva publicación, en la que se dejara consignada la rectificación de la fórmula I, con el fin de darle cabal cumplimiento al artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

"Sin embargo, el Despacho se abstuvo de aceptar la modificación presentada adjuntando la corrección respectiva, y adicionalmente decidió declarar retirada la presente solicitud, pasando por alto principios fundamentales del derecho como la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y desconociendo la supremacía de la norma andina que no sólo permite la modificación de la solicitud y la corrección de los errores materiales en cualquier momento del trámite, sino que además impone a la SIC la obligación de pedirle al solicitante la presentación de cualquier requisito de forma que hubiese sido omitido por el mismo.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN**    **Nº 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

"En este sentido, la resolución impugnada debía haber considerado las disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues, aplicados armónicamente, le habrían permitido concluir que, antes de la declaración de retiro de la solicitud, debía dar aplicación al artículo 34 y/o 39 de la Decisión 486.

"Al respecto, consideramos pertinente señalar que nuestra normatividad en materia de propiedad industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es de carácter supranacional. Por su carácter, dicha norma debe ser aplicada de manera armónica con las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de la Circular (Circular Unica) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

"En este sentido, la resolución impugnada debía haber considerado las disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues, aplicados armónicamente, le habrían permitido concluir que, antes de la declaración de retiro de la solicitud, debía dar aplicación al Artículo 39 de la Decisión 486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar con el trámite de la solicitud de patente, sin hacer nugatorio su derecho.

"La Decisión 486, en su artículo 33, establece los requisitos mínimos para poder obtener una fecha de presentación para una solicitud de patente. Es decir, cumplidos dichos requisitos mínimos, la SIC no puede rechazar, considerar retirada, o no admitida a trámite, ninguna solicitud de patente de invención, sin antes haber solicitado los documentos faltantes por medio de un requerimiento formal, tal como lo establece el artículo 39 de dicha Decisión..."

Luego de transcribir el citado artículo 33 anota el recurrente: "En el presente caso, esta disposición andina debe leerse de manera conjunta con las disposiciones del Tratado PCT, pues, de lo contrario, el gobierno colombiano estaría incurriendo en un grave incumplimiento de sus obligaciones andinas..."

"Con esto en mente, y al efectuar el análisis armonizando las disposiciones aplicables, resulta claro que, no obstante que existieran errores en la traducción aportada, el documento presentado guardaba estrecha relación con la solicitud en trámite, permitiendo concluir que, por su cercanía, la solicitud en referencia cumplió a cabalidad los requisitos mínimos para obtener una fecha y número de radicación - como en efecto los obtuvo- y que sólo debían efectuarse correcciones en la traducción aportada, de conformidad con una práctica que no resulta ajena al Despacho, pues esta no sería la primera vez que solicitaría la corrección de errores de traducción... No obstante lo anterior, el Despacho pasó por alto la expedición del requerimiento formal solicitando la corrección del error que hoy ocupa nuestra

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

atención, y procedió con la publicación de la solicitud de patente, dando así por terminado el examen de forma de la solicitud. De este modo, el Despacho, al no elevar objeción alguna en el caso presente y haber permitido que el trámite procediera, tácitamente aceptó el cabal cumplimiento de todas las formalidades establecidas para solicitudes PCT.

"Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que antes de proceder a una rotunda declaratoria de 'retirada' de la solicitud, el Despacho debió darle la oportunidad al solicitante de subsanar el error de forma en que se había incurrido. Al no haber hecho esto, el despacho privó al solicitante de su derecho de corregir su solicitud, conforme lo establece el artículo 39 de la Decisión 486..."

**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**

El artículo 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes prescribe que: "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 (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad..."

Por su parte, el numeral 2 del artículo 39 del mismo Tratado establece: "Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1) a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1) a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado..."

Que el punto 5.2.4 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional en virtud de los Capítulos I y II del Tratado, así: "Si la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de la prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito para las traducciones en el siguiente punto 5.2.5.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

"Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo antes señalado, una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5".

A su vez el punto 5.2.5 relacionado con el contenido de la traducción de la solicitud internacional a los efectos de los artículos 22 y 39 del Tratado, prevé: "La traducción de la solicitud internacional como mínimo deberá contener, la descripción, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaración previstas en el artículo 19 del Tratado.

"Si como resultado del informe de búsqueda internacional el solicitante ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal como fueron modificadas.

"Si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por el informe de examen preliminar internacional.

"Cuando la traducción proporcionada por el solicitante solo contiene una de las dos traducciones de las reivindicaciones o solicitudes exigidas, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en los términos que fija el artículo 39 de la Decisión 486 presenta la traducción faltante..."

Finalmente, el artículo 19 del Tratado (PCT) establece con relación a la modificación de las reivindicaciones ante la Oficina Internacional, que: "1) Después de recibir el informe de búsqueda internacional, el solicitante tendrá una oportunidad para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional, presentando las modificaciones en la Solicitud Internacional dentro del plazo prescrito. Al mismo tiempo, podrá presentar una breve declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, según lo dispuesto en el reglamento.

"2) Las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada..."

**EL CASO EN ESTUDIO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RESOLUCIÓN N° 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "inhibidores de proteasa del virus de la hepatitis C ('HCV'), composiciones farmacéuticas que contienen uno o más de dichos inhibidores y métodos para usar dichos inhibidores en el tratamiento de la hepatitis C y trastornos relacionados..." (ver folio 2839)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 20 de enero de 2003 y la cual reivindicó prioridad de la solicitud US 60/220,108 de fecha 21 de julio de 2000.

Mediante Resolución 5166 de 22 de febrero de 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, luego de publicar la solicitud, declarar retirada esta por cuanto "al confrontar la materia de la solicitud presentada en fase nacional con la presentada en la solicitud internacional, se encontró que no corresponde la materia técnica de dichas solicitudes, es decir, no se presentó una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada..."

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que la solicitud de patente PCT entró a la fase nacional cumpliendo los plazos y términos aplicables en el PCT, "con la única excepción de incluir un error involuntario en la traducción, producto de una equivocación no deliberada. La solicitud de patente presentada ante la SIC, ...era idéntica a la presentada en la fase internacional, con la única excepción de contener un error involuntario relacionado con la figura de la Fórmula I de la descripción y reivindicación 1. Dicho error consistía específicamente en la inclusión de una figura de una molécula distinta a la presentada en la descripción y en la reivindicación 1, como Fórmula I de la solicitud internacional, y fue claramente producto de un descuido involuntario que no pretendía la ampliación de la materia reivindicada, pues la materia incluida en el error no tenía nada que ver con la actual solicitud de patente..."

Al respecto reitera esta Oficina lo manifestado en la resolución que se impugna en el sentido que la materia de la solicitud presentada en fase nacional no coincide exactamente con la comprendida en la solicitud internacional, específicamente si dicha materia reivindicada se examina teniendo en cuenta el contenido de la traducción allegada.

En efecto, como reconoce el recurrente, al momento de radicarse la solicitud entrada en fase nacional se presentó por parte de los solicitantes una equivocación al incluir en la traducción de la solicitud una Fórmula I (en la descripción y en la reivindicación 1) que no es la misma Fórmula I divulgada en la descripción y en la reivindicación 1 de la solicitud internacional.

Tal error puede encontrarse en el folio 290 correspondiente a la traducción de la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

descripción y donde se muestra una Fórmula I que no es la misma que se muestra en la solicitud internacional (ver folio 17), error que se repite en la parte de la traducción de la reivindicación 1, folio 773, en la cual se incluye la Fórmula I que tampoco coincide con la que se muestra en la solicitud internacional (ver folio 247). En síntesis, al momento de allegarse la traducción de la descripción y de la reivindicación 1 se incluye repetidamente, para cada caso, una fórmula I que no es la que se reproduce en la versión en inglés de la solicitud internacional.

Es de anotar que este error no se advierte por la Oficina al momento de examinar si procedía o no dar inicio al procedimiento nacional, ni luego al requerir por artículo 39 de la Decisión 486; además, no se corrige por el solicitante aún al momento de responder al requerimiento oficial con el cual se pide allegar nueva copia de la traducción pues "Los dibujos adjuntos no son legibles o copiables para trámites posteriores de publicación y título". (ver folio 1020)

Al atender al citado requerimiento señala el solicitante que "En respuesta a la primera observación del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial el Capítulo Descriptivo de la Publicación Internacional (WO 02/08244) el cual contiene la totalidad de las figuras legibles."; sin embargo, se repite el error al incluir en la descripción y en la reivindicación 1 la Fórmula I equivocada (ver folios 867 y 1327).

No obstante este error, inadvertido también por la Oficina al momento de efectuar el examen formal, como se dijo, se ordenó publicar la solicitud el 31 de agosto de 2004.

Cabe señalar que la publicación efectuada en la Gaceta No 545 de fecha 29 de octubre de 2004 tuvo en cuenta la Fórmula I de la reivindicación 1 traducida que, como se ha visto, no coincide con la Fórmula I de la reivindicación 1 original o en inglés (ver fotocopia de la publicación).

Por lo anterior es claro que la publicación no es acorde con el verdadero objeto de la solicitud, el cual si bien es un compuesto no está definido por la Fórmula I que se publicó sino por la que se muestra a folio 247 vuelto del expediente, esto es la que define la reivindicación 1 de la solicitud internacional (WO 02/08244).

Señala el recurrente que no obstante lo anterior, "el día 27 de abril de 2005 nos percatamos del error involuntario en que se había incurrido en la traducción y relacionado con la Fórmula I, por lo cual se presentó voluntariamente y conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, un escrito ante el Despacho adjuntando un capítulo descriptivo y reivindicatorio corregido, y solicitando que en consecuencia, se tuviera en cuenta la corrección de la fórmula I, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional. Adicionalmente, solicitamos que se decretara una nueva publicación, en la que se dejara consignada la rectificación de la fórmula I,... Sin embargo, el Despacho se abstuvo de aceptar la modificación presentada

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No. 8385**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

adjuntando la corrección respectiva, y adicionalmente decidió declarar retirada la presente solicitud, pasando por alto principios fundamentales del derecho como la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y desconociendo la supremacía de la norma andina...”

Examinado el expediente se advierte que, efectivamente, el 27 de abril de 2005 se radica por parte del apoderado Carlos R. Olarte escrito por medio del cual se manifiesta que “Al momento de presentar esta solicitud, pasó inadvertido para nosotros, el hecho de que la traducción al español de sus Capítulos Reivindicatorio y Descriptivo contenía un error material en la Fórmula I, de manera que resultaba reclamándose una estructura química incorrecta y distinta de la reivindicada durante la fase internacional de la presente solicitud. En efecto, de la simple revisión de la primera página del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud internacional PCT con número WO 02/08244,... puede apreciarse que se trata de fórmulas químicas diferentes, siendo la correcta, aquella de la solicitud internacional PCT.” (ver folio 1614)

De lo expuesto se concluye que es cierto que previo al examen de fondo de la solicitud existía en el expediente una petición de corrección la que no fue atendida por la Oficina pese a reconocer qué, teniendo en cuenta la fórmula publicada, “Se definen connotaciones para los radicales Y, X11, X12, R1, Z, W, Q A, E, G, J, L, M, R2, R3 y R4 que no se encuentran presentes en la característica esencial acotada bajo la fórmula estructural (I)...” (ver folio 2199)

También se dijo por la Oficina que “Producto de la comparación elemento por elemento del objeto reivindicado en fase internacional y el reclamado en la solicitud nacional se demostró lo siguiente: ... La solicitud nacional presenta como característica esencial un compuesto de fórmula (I) -ver folio 773- en contraposición a la solicitud en fase internacional que presenta como característica esencial de la invención la fórmula Markush de estructura (I) -ver folio 247-, como a continuación se demuestra:...” (ver folio 2198 y siguientes)

De lo anterior resulta que no obstante reconocerse por la Oficina las inconsistencias entre la Fórmula I de la solicitud internacional y la Fórmula I de la solicitud que entró en fase nacional, y pese a solicitarse por el interesado la corrección de la publicación, no se atendió tal petición y se dio continuidad al trámite para finalmente declarar retirada la solicitud.

Así las cosas, no resulta ajustado a derecho declarar retirada una solicitud cuando, por una parte, no se han incumplido los términos del artículo 39.1 del PCT para entrar en fase nacional ni se ha señalado por la Oficina objeción alguna a la traducción y, por otra parte, no se requirió al solicitante para adecuar su solicitud de acuerdo con el error advertido.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN    Nº    8 3 8 5**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-003340

Si bien se cometió un error por el solicitante al radicar la solicitud en fase nacional, también es cierto que la Oficina no se percató del mismo de manera que se hiciera saber al solicitante oportunamente la necesidad de la corrección de la solicitud o, en su caso, la declaratoria de retiro para que de estimarlo pertinente solicitara el restablecimiento del derecho.

Por lo expuesto, encuentra la Oficina que ante las fallas presentadas en el trámite desarrollado debe retrotraerse la actuación hasta el momento de la publicación para ordenar una nueva teniendo en cuenta la Fórmula I de la solicitud internacional de acuerdo con la corrección pedida y, como consecuencia, revocar la decisión de declarar retirada la solicitud.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución 5166 de 22 de febrero de 2008, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención.

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar una nueva publicación de la solicitud teniendo en cuenta la Fórmula I de la solicitud internacional y de acuerdo con la corrección hecha por el solicitante.

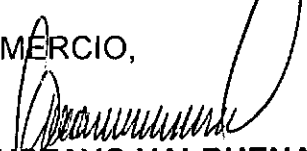
**ARTICULO TERCERO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de las sociedades Schering Corporation y Dendreon San Diego LLC, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

25 FEB 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

Doctor  
Carlos R. Olarte  
Calle 100 No 8A - 37, piso 10 -World Trade Center- Torre A  
Bogotá D. C.