

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

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 24585 de 18 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada una solicitud de patente presentada vía PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de junio de 2009, bajo el número 09-010373-00003-0000, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en calidad de apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, "se traslade la solicitud radicada bajo el número 09.10.373 al expediente 02.104.492 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177."

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

Señala la recurrente que "El 18 de noviembre de 2002 se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente titulada 'Derivados sustituidos de prorroldinona útiles como inhibidores de fosfodiesterasa'.

"Mediante oficio número 12177 esa entidad dio traslado de sus objeciones de fondo acerca de la claridad, unidad de invención y novedad.

"Como consecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial.

"No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicación, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud independiente radicándola bajo el número 09.010.373

"En atención a lo anterior, se generó un error material, del cual se derivó la inadmisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses.

"En realidad mi mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional como una solicitud independiente sino la intención real fue la presentación de una solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

divisional de la solicitud 02-104.492 como respuesta a un oficio o examen de patentabilidad, como así se puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2009, del Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes."

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 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

"La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención..."

Según la disposición del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo: "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- "1o) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
- 2o) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
- 3o) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "derivados novedosos de pirrolopiridinona, intermediarios usados en la síntesis de, y composiciones farmacéuticas que contienen, los compuestos y su uso para el tratamiento de disfunción sexual..." (Ver folio 5)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 18 de noviembre de 2002, la cual reivindicó prioridad de la solicitud US 60/204,646 de fecha 17 de mayo de 2000.

Mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2009 se presentó solicitud divisional de la solicitud 02-104492, no obstante tal escrito se radicó como otra solicitud PCT entrada en fase nacional bajo el número 09-010373.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

Mediante Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud de patente radicada bajo número 09-010373 por cuanto revisada la misma se constató "...que el solicitante no entró a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 39.1) dentro del plazo aplicable...", por lo que "cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia".

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que mediante Oficio número 12177 esta Oficina dio traslado de las objeciones de fondo acerca de la claridad, unidad de invención y novedad. "Como consecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial. No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicación, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud independiente radicándola bajo el número 09.010.373. En atención a lo anterior, se generó un error material, del cual se derivó la inadmisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses."

Efectuada una revisión de los documentos que conforman la solicitud 02-104492 y verificado lo manifestado por la recurrente, se advierte que efectivamente al momento de darse respuesta al requerimiento de la Oficina, hecho mediante Oficio 12177 de 26 de septiembre de 2008, se anunció por el solicitante que "Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar: La patente divisional titulada DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA,..." (Ver folio 410)

En la misma oportunidad de respuesta al citado Oficio 12177 (04 de febrero de 2009) el solicitante presentó escrito separado conformado por 178 folios el cual, no obstante, por incluir como portada o primera hoja un Formulario de solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional generó un error al momento de la radicación entendiéndose por el funcionario encargado de radicar documentos que, efectivamente, se trataba de una solicitud de patente PCT entrada en fase nacional a la cual se le asignó número de radicado como si se tratara de una nueva solicitud cuando realmente correspondía a parte de la respuesta al Oficio 12177 del expediente 02-104492.

Por lo anterior, dado que en ningún momento se pretendió radicar una nueva solicitud sino que el memorial identificado con número 09-010373-00000-0000 en verdad corresponde a parte de la respuesta presentada el 04 de febrero de 2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

al oficio de requerimiento de la solicitud 02-104492, resulta procedente disponer el traslado o anexión del citado memorial al expediente acabado de enunciar.

Por otra parte, dado que mediante Oficio 3453, notificado el 20 de marzo del 2009, se comunica al interesado el examen de fondo de la solicitud sin tener en cuenta el escrito de fecha 04 de febrero de 2009 (radicado bajo número 09-010373 00000 0000) por medio del cual se propone una división de la solicitud, se hace necesario proceder a efectuar un nuevo examen de fondo de la solicitud teniendo en cuenta todo los documentos allegados al expediente.

En virtud de lo expuesto, encuentra la Oficina que hay lugar a revocar la Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009, así como el Oficio 3453 de 20 de marzo de 2009 y disponer la continuación del trámite surtido bajo el expediente 02-104492.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención y retrotraer lo actuado hasta el momento de la respuesta dada al Oficio 12177 y consecuente petición de división de la solicitud en trámite haciendo valoración de estas.

ARTICULO SEGUNDO: Revocar el contenido del Oficio 3453 de 20 de marzo de 2009 por el cual se comunica al interesado el examen de fondo con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTICULO TERCERO: Disponer la anexión del memorial de fecha 04 de febrero de 2009, radicado con número 09-010373-00000-0000, que consta de 178 folios al expediente 02-104492.

ARTICULO CUARTO: Disponer la continuación del trámite dando aplicación al procedimiento previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en calidad de apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., entregándole copia de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

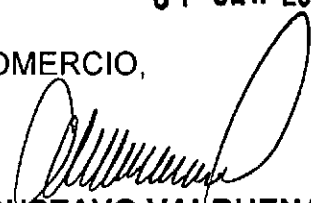
misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

07 SET. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
Dilia María Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 – 53, Piso 6
Bogotá D. C. *gmj*