

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION... 27335

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-50487

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 escrito radicado el día 13 de junio de 2003 bajo el número 03050487, se solicitó conceder patente en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) entrada en fase nacional, para la invención denominada "INHIBIDORES DE GIRASA Y USOS DE LOS MISMOS", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante Resolución 22477 del 10 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención PCT a que hace referencia el considerando anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de septiembre de 2004 bajo el número 03050487 00000009, la doctora Helena Camargo Williamson en su calidad de apoderada de Vertex Pharmaceuticals Incorporated., Interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque totalmente la mencionada decisión y en su lugar, se ordene continuar el trámite correspondiente.

CUARTO: Que el recurso a que se refiere el anterior considerando se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta la doctora Camargo Williamson que, "La sociedad VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED tiene varias solicitudes de patente en trámite, entre las cuales están las de los expedientes Nos. 03.050.487, 03.050.947, 03.052.657 y 03.067.869 y 03.052.658.

"En todos estos expedientes, existía un requerimiento para presentar el documento de cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante y en todos ellos se dio respuesta oportuna.

"Sin embargo, por un error al efectuar la traducción o al tomar las correspondientes fotocopias, se intercalaron las hojas de cada documento de cesión, de forma tal que las firmas que aparecen en un documento corresponden en realidad a otro.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 27335

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-50487

"Por esta razón, comedidamente solicito a esa División efectuar el correspondiente desglose de los documentos y su traslado al expediente correcto, así:

"Desglosar la página 14 (4 of 4) del documento de cesión que obra en el expediente No. 03.067.869, que en su parte superior tiene como referencia Docket No. VPI/00-128 US, y trasladarla al documento de cesión que obra en el expediente 03.050.487.

"Hecho este desglose y traslado, la División podrá constatar que aparecen las firmas de todos los inventores de esta patente y que la referencia superior coincide perfectamente.

"Acompaño fotocopia de la forma como ha debido quedar armado el mencionado documento de cesión.

"Por los argumentos anteriores, solicito a la señora Jefe de la División de Nuevas Creaciones, y en subsidio al señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se sirva:

1. Revocar la Resolución 22477 del 10 de septiembre de 2004; y
2. Continuar el trámite de la patente de invención".

QUINTO: 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 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación...".

Por su parte, el artículo 26 literal k), de la misma normativa comunitaria dispone lo siguiente: " La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ...k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante".

De otra parte, el artículo 5.2.9 de la Circular Única expedida por la Superintendencia de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 27335

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-50487

Industria y Comercio señala: "La División de Nuevas Creaciones someterá la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislación nacional aplicables de conformidad con el artículo 27.1) del Tratado y los admitidos según la regla 51 bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486".

El artículo 5.2.10 de la misma Circular dispone que "Si cualquiera de los requisitos antes señalados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificará al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos señalados en el artículo 39 de la Decisión 486".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente, se encuentra que la solicitud se relaciona con "Inhibidores de girasa y usos de los mismos".

En el presente trámite administrativo se radicó la solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 13 de junio de 2003. Mediante oficio 09095 del 24 de octubre de 2003 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que: "La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k Decisión 486)".

Al mencionado requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 24 de octubre de 2003 se dio respuesta dentro del plazo de prórroga solicitado, sin embargo la misma fue parcial, en consideración de la Oficina, dado que "...el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito únicamente por cinco de las seis personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k), de la decisión 486". Como consecuencia de lo anterior, este Despacho declaró abandonada la solicitud.

Frente a la anterior decisión, la recurrente argumenta que "... por un error al efectuar la traducción o al tomar las correspondientes fotocopias, se intercalaron las hojas de cada documento de cesión, de forma tal que las firmas que aparecen en un documento corresponden en realidad a otro... Por esta razón, comedidamente solicito a esa División efectuar el correspondiente desglose de los documentos y su traslado al expediente correcto..."

De acuerdo con lo expuesto y con el fin de verificar lo manifestado por la recurrente, este Despacho procedió a revisar el expediente PCT N° 03-67869, encontrando que efectivamente a folios 392 y 393 reposa el documento Docket N°.: VPI/00-128 US página 4 of 4, correspondiente a la cesión de derechos del inventor Martin Trudeau, por lo que

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 27335

Por la cual se resuelve un recurso

Rad. N° 03-50487

es procedente efectuar internamente su desglose e incorporación al expediente objeto del presente recurso.

Así las cosas, resulta atendible la petición de la recurrente en el sentido de revocar la determinación adoptada por esta Entidad a través de la Resolución 22477 del 10 de septiembre de 2004 y en consecuencia acceder a la continuidad del trámite de la solicitud de patente en cuestión, en atención a que cumple a cabalidad con el requerimiento efectuado mediante oficio 09095 del 24 de octubre de 2003.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 22477 del 10 de septiembre de 2004, por medio de la cual se declaró abandonada la presente solicitud de patente de invención y, en consecuencia, ordenar la continuación del trámite correspondiente, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el desglose de los documentos que obran a folios 392 y 393 del expediente PCT N° 03-67869, para que sean adjuntados al documento de cesión que reposa dentro del expediente PCT N° 03-50487 objeto del presente recurso, dejando copia de ellos dentro del mismo.

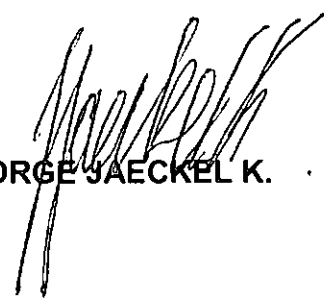
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Helena Camargo Williamson, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Vertex Pharmaceuticals Incorporated, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

29 OCT. 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


JORGE JAECKEL K.

Doctora
HELENA CAMARGO WILLIAMSON
Carrera 9 N° 74 – 08 Of. 504.
Bogotá, D.C. bms