

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-082846

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 72826 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "INHIBIDORES DE HCV NS5A", con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitante no presentó respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 16006 notificado por fijación en lista de fecha 27 de agosto de 2013.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2014 con el N° 11-082846-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Presidio Pharmaceuticals, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente sostiene que: "Por un error involuntario se presentó una confusión y lamentablemente, se solicitó la prórroga de términos que debía solicitarse en este asunto, dentro de otro trámite de Nuevas Creaciones.

En la presente solicitud de patente identificada con el número 11-082846 a nombre de la sociedad Presidio Pharmaceuticals, Inc, se emitió un segundo examen de fondo, oficio 16006, el día 27 de agosto de 2013 fijación en lista 34.

Para la misma época, también habíamos sido notificados de un examen de patentabilidad en el expediente N° 11-15194 a nombre de Italfarmaco, S.A. según fijación en lista 26 del 02 de julio de 2013."

Señala a continuación: "En concreto, para el día 23 de septiembre de 2013 (fecha cercana a la fecha de vencimiento del caso de Italfarmaco, que era 26 de septiembre de 2013), se recibieron instrucciones de abandonar este caso y por lo tanto, no se debería dar respuesta al examen de patentabilidad. Para esta misma época debido al trabajo que teníamos acumulado de exámenes de patentabilidad, se tomó la decisión de solicitar plazo en los casos que estuvieran pendientes, incluido aquí el caso de Presidio Pharmaceuticals, Inc, bajo el expediente 11-082846.

Lamentablemente, debido a que el caso de Italfarmaco vencía muy pronto, y el caso Presidio Pharmaceuticals, Inc, vencía hasta el mes de noviembre, hubo una confusión en la instrucción y se pidió el plazo en el caso de Italfarmaco que no debía continuarse, y se omitió solicitar el plazo en el caso de Presidio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-082846

Pharmaceuticals, Inc, Bajo el expediente 11-082846 que sí debía continuarse por cuanto el solicitante tiene interés en este asunto."

Finalmente señala la recurrente que: *"Hemos procedido a solicitar el desglose del recibo N° 13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por \$103,000, correspondiente a prórroga de términos que erróneamente quedó radicado en el expediente N° 11-015194 a nombre de Italfarmaco. Adjunto encontrará el Oficio N° 23486 por medio del cual se ordena el desglose del recibo de (sic) N°13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por \$103,000.*

Solicitamos de manera respetuosa que se acceda a nuestra petición de trasladar el recibo de caja N° 13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por \$103,000, ya que fue desglosado del expediente N° 11-015194, y se traslade al expediente N° 11-082846 de Presidio Pharmaceuticals, Inc, expediente en el cual debió haber sido radicado en primer lugar.

Con el propósito de demostrar a ese Despacho que la intención del solicitante no es la de abandonar el presente asunto, y que la denegatoria se debió a un error de nuestra oficina y no del solicitante, es el deseo del solicitante que se acepte la respuesta al examen de patentabilidad que ahora presentamos adjunto a este Recurso, en donde se responden a todas las sugerencias y observaciones del Examinador hechas en el oficio 16006, el día 27 de agosto de 2013 fijación en lista 34."

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

En el presente trámite administrativo se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 16006 notificado por fijación en lista de fecha 27 de agosto de 2013, para que se pronunciara acerca de las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a modificación del título, falta de claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones y carencia de nivel inventivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Frente al referido requerimiento no hubo respuesta alguna por parte de la sociedad solicitante dentro del término concedido para tal fin, por lo que la consecuencia a darse es la que efectivamente consideró la Dirección de Nuevas Creaciones de acuerdo con lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486, es decir, la denegación de la solicitud.

Claramente la normativa aplicable señala cual es la consecuencia del incumplimiento al requerimiento de fondo. En efecto, prevé el mencionado artículo 45 que *"(...) Si el solicitante no respondiere a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente..."* (Subrayado fuera de texto).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-082846

De acuerdo con lo anterior, en principio no encuentra esta Oficina que la decisión contenida en la Resolución N° 72826 del 29 de noviembre de 2013 sea contraria a la normativa aplicable.

Señala la recurrente que *“Por un error involuntario se presentó una confusión y lamentablemente, se solicitó la prórroga de términos que debía solicitarse en este asunto, dentro de otro trámite de Nuevas Creaciones...”*

Sobre este punto es oportuno aclarar, que este Despacho luego de revisar el expediente administrativo distinguido con el radicado N° 11-15194, no evidenció error alguno en dicha radicación, pues tanto la petición de prórroga de términos, como el pago efectuado por este concepto, el cual fue debidamente aplicado, se realizó de forma oportuna dentro de dicho trámite el día 23 de septiembre de 2013. Igualmente se observa que no existe error en el nombre del solicitante, en el título de la invención y en el número del expediente al cual se le radicó dicha solicitud, como lo menciona la recurrente.

A continuación expresa la recurrente que: *“Hemos procedido a solicitar el desglose del recibo N° 13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por \$103,000, correspondiente a prórroga de términos que erróneamente quedó radicado en el expediente N° 11-015194 a nombre de Italfarmaco. Adjunto encontrará el Oficio N° 23486 por medio del cual se ordena el desglose del recibo de (sic) N°13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por \$103,000.*

Sobre el particular es del caso precisar, que si bien es cierto que mediante Oficio N° 23486 del 24 de diciembre de 2013 la Dirección de Nuevas Creaciones por error ordenó desglosar el recibo de caja N° 13-0095502 del 23 de septiembre de 2013 por valor de ciento tres mil pesos mcte (\$103.000.00), también lo es que a través del Oficio N° 303 del pasado 11 de marzo de 2014, se dispuso de oficio revocar la orden de desglose de dicho recibo de pago, al encontrar que la tasa que se había cancelado por concepto de prórroga de términos dentro del trámite administrativo distinguido con el N° 11-015194, ya se había causado al haberse concedido dicha prórroga una vez fue solicitada.

Posteriormente a dicho vencimiento, la Superintendencia profiere la Resolución N° 72936 del 29 de noviembre de 2013, que denegó la patente de invención allí solicitada.

Finalmente la recurrente señala que *“Con el propósito de demostrar a ese Despacho que la intención del solicitante no es la de abandonar el presente asunto, y que la denegatoria se debió a un error de nuestra oficina y no del solicitante, es el deseo del solicitante que se acepte la respuesta al examen de patentabilidad que ahora presentamos adjunto a este Recurso, en donde se responden a todas las sugerencias y observaciones del Examinador hechas en el oficio 16006, el día 27 de agosto de 2013 fijación en lista 34.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-082846

En este sentido es oportuno aclarar a la recurrente, que el requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 no se encuentra contenido en la Resolución que deniega la patente como equivocadamente lo interpreta, en el presente trámite se realizó a través del Oficio N° 16006 notificado por fijación en lista de fecha 27 de Agosto de 2013 como se indicó anteriormente y la consecuencia por no haberse dado respuesta al mismo fue la denegación de la patente conforme a lo establecido en el artículo 45 anteriormente mencionado.

Por lo tanto, las consideraciones de carácter técnico expuestas en el escrito del recurso tendientes a desvirtuar la falta de claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones y carencia de nivel inventivo de la solicitud, han debido plantearse en la respuesta al requerimiento de fondo, toda vez que, el argumento dado por la Superintendencia en la Resolución de denegación de la patente está referido a la desatención del requerimiento con las consecuencias ya conocidas y no a aspectos técnicos de la solicitud.

De igual manera resulta pertinente mencionar que la finalidad del recurso de reposición es, de acuerdo con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, que el funcionario que tomó la decisión *“la aclare, modifique o revoque”* y en modo alguno completar la solicitud como se pretende.

Sobre este punto de derecho ha señalado la Corte Constitucional citando a la Corte Suprema de Justicia que: *“El recurso de reposición se debe resolver teniendo en cuenta las circunstancias que se presentaban al momento de proferirse la providencia recurrida.*

La Corte Suprema de Justicia ha sido clara en afirmar que el posterior intento de subsanar las falencias en que incurrió el abogado no puede tener efectos retroactivos. De esa manera no se deja el proceso a la voluntad de las partes y se respeta el principio de preclusión de las etapas procesales que da seguridad a las partes durante el proceso...” (Sent. T-382/02 de la Corte Constitucional).

Resulta claro entonces, que la sociedad solicitante en este trámite administrativo no adecuó la solicitud en términos que hicieran posible su continuación, pues como se puede ver no se cumplió cabalmente con el deber de responder el requerimiento de fondo dentro de la oportunidad legal.

En ese orden de ideas, no encuentra este Despacho violación de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedición del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso confirmar la decisión que aquí se recurre.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-082846

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 72826 del 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención para la creación denominada "INHIBIDORES DE HCV NS5A".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Presidio Pharmaceuticals, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ANDREA TOBOS MATEUS, ANDREA.TOBOS@TOBOS.COM.CO

Elaboró: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez