

297

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTÁ, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
 Radicación : 04124120 00000000 Folios: 17
 Fecha (HH): 2006-01-23 17:21:31
 Tramite : 031 PCT-PATENT 379 FASE MARC 1:2 150000
 Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No 04:124:128

Asunto : Solicitud de patente para **POLIPÉPTIDOS DE ANTICUERPOS ANTI-IDIOTÍPICOS RELACIONADOS CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PÉPTIDO-MIMÉTICO, UN PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPÉPTIDO Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENE**

Solicitante : 1) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, 2) LUCIANO POLONELLI Y 3) ANTONIO CASSONE

Fecha solicitud : 10 de diciembre de 2004

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de los solicitantes UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELLI Y ANTONIO CASSONE, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 34315 de 21 de diciembre de 2005, interpongo en su contra el recurso de REPOSICIÓN para que sea revocada y en consecuencia se continúe el trámite de la solicitud de patente de la referencia y se conceda el privilegio de patente de invención titulada "POLIPÉPTIDOS DE ANTICUERPOS ANTI-IDIOTÍPICOS RELACIONADOS CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PÉPTIDO-MIMÉTICO, UN PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPÉPTIDO Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENE" a favor de los solicitantes.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 34315 de 21 de diciembre de 2005, me fué notificada personalmente el día dieciséis (16) de enero de dos mil seis (2006), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el día veintitrés (23) de enero de dos mil seis (2006). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención de la referencia.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se hace referencia a los siguientes fundamentos de la decisión:

3.2.1 Como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la División de Nuevas Creaciones mediante el Oficio N° 11877 notificado por fijación en lista de 14 de enero de 2006, requirió al solicitante conforme lo dispone el artículo 39 de la citada Decisión 486, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma.

3.2.2 El artículo 39 de la Decisión 486 establece que: *"Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud"*.

3.2.3 El requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones fue atendido el día 9 de marzo de 2005, dándose cumplimiento en forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesión del

derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito únicamente por dos de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486. Adicionalmente adjunta un documento de cesión de derechos de un inventor que no figura relacionado en el petitorio inicial, sin que se haya efectuado la modificación de la solicitud en tal sentido. De acuerdo con lo anterior, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39 de la Decisión 486.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

- 4.1. **Revocar la Resolución N° 34315 de 21 de diciembre de 2005.**
- 4.2. **Continuar con el trámite de la presente solicitud de patente de invención y en especial ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido.

Lo anterior por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del expediente de la referencia y que demuestran el cumplimiento de todos los requisitos legales, tal y como lo expondré a continuación.

5.1. Declaratoria de abandono, Artículo 39 de la Decisión 486:

El primer punto a ser analizado, corresponde a determinar cuándo procede la declaración de abandono de una solicitud de patente de invención, conforme al Artículo 39 de la Decisión 486.

El examen de forma que debe efectuar la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra regulado en el Artículo 39 de la Decisión 486 y la inobservancia del mismo, cuando de él se deducen observaciones, tiene una consecuencia jurídica que igualmente, encuentra sustento en la aludida norma.

El siguiente, es el tenor literal del Artículo 39:

"Artículo 39.- 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 período 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud."
(lo subrayado fuera del texto).

Como se observa, la declaratoria de abandono a la que expresamente se refiere la Norma Comunitaria procede cuando el solicitante **NO COMPLETA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA**. En consecuencia, el abandono de una solicitud de patente de invención no podrá ser declarado en ningún otro evento diferente al indicado en el artículo 39, por tratarse de una sanción y por ende ser de aplicación restrictiva y no analógica.

En efecto, la interpretación del Artículo 39 en cuanto al abandono, debe ser **restrictiva** ya que contiene una sanción para el administrado y en consecuencia, jamás podrá ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por analogía.

En el desarrollo del recurso presentado, demostraré cómo, al dar la respuesta al requerimiento del examen de forma expedido dentro del trámite de la solicitud de patente, si se cumplió con los requisitos allí indicados y por ende no se presentó la

la situación de hecho que, de acuerdo con el artículo 39 de la Decisión 486, genera el abandono de la solicitud.

5.2. Contenido del Requerimiento efectuado con ocasión del examen de forma:

El Oficio No 11877 notificado por fijación en lista de 14 de enero de 2005 mediante el cual, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante como resultado del examen de forma, señalaba lo siguiente:

- La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente deberá presentar el documento que acredita a existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando éste fuere una persona jurídica.
- La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante (Art. 26-k) Decisión 486.
- El solicitante debe presentar un nuevo título, que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que el relacionado no se encuentra con la precisión necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de patente. (Regla 4.3. PCT, Art. 27, 27 Decisión 486, Circular Única 5.2.9.)

Así entonces, como consecuencia de la verificación efectuada por su Despacho sobre el cumplimiento de los requisitos de forma por parte de la presente solicitud de patente, se efectuó un requerimiento que fue debidamente notificado al solicitante y que, no ofrecía ninguna dificultad en cuanto a su comprensión, tal y como se desprende de la lectura del mismo.

5.3. Memorial de respuesta al Oficio No 11877 de 2005:

Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 04.124.128, mediante memorial radicado el día 9 de marzo de 2005 se dio respuesta al Oficio N° 11877 de 2005, en los términos en que la Administración profirió tal requerimiento aportando i) el documento de cesión de los inventores conforme a la información suministrada al momento de presentar la solicitud; ii) el poder otorgado a mi favor por los solicitantes de acuerdo a lo exigido por el Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes, teniendo en

cuenta que para el caso que nos ocupa se trata de más de uno y, por último, iii) modificando el título de la invención para identificar la materia de la cual trata la solicitud.

Para efectos del presente recurso y, con el objeto de brindar claridad a su Despacho, me limitaré a sustentar que el requerimiento efectuado por su Despacho con respecto al documento de cesión, si reúne los requisitos de forma que exige la Norma Comunitaria.

La Resolución impugnada, en forma equivocada, argumenta básicamente que, debe declararse el abandono de la solicitud puesto que el documento de cesión aportado posee dos defectos de forma:

a) *"...el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito únicamente por dos de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, lit. k), de la decisión 486."*

b) *"Adicionalmente adjunta un documento de cesión de derechos de un inventor que no figura relacionado en el petitorio inicial, sin que haya efectuado la modificación de la solicitud en tal sentido."*

5.3.1. Documento de cesión suscrito por la totalidad de los inventores:

Al realizar una revisión del expediente, ese Despacho puede advertir que el documento de cesión fue suscrito por los inventores Paolo NERI, Luisa BRACCI y Luisa LOZZI. Ahora bien, en el petitorio se relacionan las siguientes personas como inventores: Paolo NERI, Luisa BRACCI, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE y, como solicitantes en fase nacional a: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE.

Nótese entonces que dos (2) de las personas que aparecen como solicitantes del privilegio de patente de invención, ostentan también la calidad de inventores, razón por la cual no estaban obligados a diligenciar documento de cesión alguno. El literal k) del Artículo 26 de la Decisión 486 indica claramente el caso en el cual será necesario aportar el documento de cesión:

"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."

Es así, como la declaración de abandono que se profiere a través de la Resolución N° 34315 de 2005 resulta contraria a derecho porque se basa, en este punto, en una exigencia que no tiene sustento normativo. En efecto, el citado literal k) explica que de ser el caso, eventualmente, el documento de cesión se presentará para que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante y no del inventor a él mismo. En conclusión, no resulta cierto que tal documento haya sido suscrito, como lo afirma ese Despacho, únicamente por dos de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud ya que los dos que no lo hicieron ostentan también la calidad de solicitantes y no resultaba necesario desde el punto de vista jurídico que lo hicieran.

Más claridad se obtiene si, al verificar los poderes que se adjuntan como anexos de la respuesta al Oficio No 11877 de 2005, su Despacho advierte que en efecto, de las personas que se citan como solicitantes en el petitorio y, conforme al Artículo 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil se adjuntó el poder correspondiente.

En conclusión, la falta de documento de cesión suscrito por LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE, solicitantes e inventores, no constituye una razón jurídicamente válida para declarar el abandono de la solicitud y por ende la Resolución acá impugnada debe ser revocada.

5.3.2. Documento de cesión suscrito por un inventor que no figura en el petitorio:

Indica la Resolución que se impugna en su parte considerativa que el documento de cesión además adiciona un inventor que no figura relacionado como tal en el petitorio inicial, sin que se haya efectuado la modificación de la solicitud en tal sentido.

A este respecto, me permito poner de presente al Despacho que este hecho JAMAS puede dar lugar a la declaratoria de abandono de una solicitud de patente. Lo anterior, por cuanto si nos atenemos al requerimiento formulado por su Despacho y a lo manifestado en la Resolución acá impugnada, para su Despacho resultaba claro que en la presente invención se mencionaban cuatro (4) inventores

de tal manera que dicho requerimiento se debía tener por satisfecho, de acuerdo con el artículo 39 de la Decisión 486, mediante la presentación de los documentos de cesión de dichos inventores.

Así entonces, si dos de esos inventores eran además solicitantes y de los otros dos se acreditó oportunamente el documentos de cesión, se debe concluir que los requisitos indicados en el oficio de forma fueron satisfechos y que por ende la decisión de abandono NO resulta ajustada a la normativa comunitaria.

En efecto, la presentación de una o varias cesiones adicionales a las indicadas por su Despacho en el oficio de forma bajo ninguna circunstancia puede ser considerada como un incumplimiento de los requisitos indicados en dicho oficio. Muy por el contrario, dichos documentos de cesión lo que demostrarían es un exceso en el cumplimiento de dichos requisitos, lo cual no se sanciona con el abandono de la solicitud en los términos del artículo 39 de la Decisión 486.

Por las anteriores razones, respetuosamente reitero a su Despacho la petición inicial de que se revoque la Resolución acá impugnada y se ordene efectuar la publicación de esta solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

5.4 Aclaración sobre el número de Inventores.

De otro lado, respetuosamente disiento de lo afirmado por el Despacho del Señor Superintendente pues en la respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 11877 de 2005 no se adicionó ni modificó la información suministrada al momento de presentar la solicitud y, de otro lado, tal respuesta debe entenderse como adecuada frente al contenido mismo del requerimiento que se profirió como resultado del examen de forma.

En este punto, vale la pena resaltar que, la respuesta al Oficio se hizo conforme al principio de la buena fe que se encuentra consignado en el Artículo 83 de la Constitución Política. Recuerdo a ese Despacho que la noción de la buena fe no tiene un sentido simplemente filosófico y que por el contrario, tanto la jurisprudencia

como la doctrina han considerado su importancia en la relación de los particulares con la Administración.²

En consecuencia con lo anterior, de la lectura del oficio de forma resultaba meridianamente claro que para su Despacho NO existía duda alguna con respecto al número correcto de inventores, pues en el mismo, a diferencia de otros casos, no se solicitó aclarar este punto al solicitante sino que simplemente se le requirieron los documentos de cesión correspondientes.

Lo anterior, por cuanto sí bien en el petitorio de la presente solicitud se mencionaron cuatro (4) inventores, junto con la solicitud si se presentaron los documentos que acreditaban el hecho de que se trataba de cinco (5) inventores, de acuerdo con la modificación que a este respecto se había efectuado en fase internacional.

Así, en el folio 4 del expediente de la referencia, obra una comunicación enviada a la Oficina Internacional con ocasión del trámite de la solicitud en Fase Internacional en la cual, con fundamento en la regla noventa y dos (92) del PCT se modificó el nombre de los inventores. En tal documento se aclara que los inventores de la solicitud en fase internacional que es la que sirve de base a la tramitada en el expediente de la referencia son: PAOLO NERI, LUISA BRACCI Y LUISA LOZZI.

Por lo tanto, resultaba claro para mi representada que al momento de realizar el examen de forma, la División de Nuevas Creaciones tenía conocimiento de quiénes eran los inventores de la presente solicitud de patente. La certeza que a este respecto tenía mi mandante se consolidó aún más al momento de ser notificada del Oficio No.11877, por cuanto en el mismo, a diferencia de lo hecho por este Despacho en otros trámites administrativos, no requirió ninguna aclaración al respecto y solamente requirió de manera general "el documento de cesión del derecho de la invención del inventor al solicitante".

² Desde el punto de la doctrina, la buena fe como norma jurídica positiva "genera la obligación de adecuar la conducta al mandato que ella contiene, conducta que puede manifestarse en la petición de un administrado a la Administración, en el curso de un procedimiento, en un acto administrativo definitivo, en relación con los recursos y en actuaciones procesales." GONZALEZ OPÉREZ Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas. Páginas 96 y 97. En la jurisprudencia, ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consejero ponente: Roberto Suárez Franco. Radicación No 811. Interpretación de los Artículos 83 de la Constitución Política y sentencia de 27 de noviembre de 1995, expediente No 8791, Consejero ponente: Juan de Jesús Montes.

como la doctrina han considerado su importancia en la relación de los particulares con la Administración.²

En consecuencia con lo anterior, de la lectura del oficio de forma resultaba meridianamente claro que para su Despacho NO existía duda alguna con respecto al número correcto de inventores, pues en el mismo, a diferencia de otros casos, no se solicitó aclarar este punto al solicitante sino que simplemente se le requirieron los documentos de cesión correspondientes.

Lo anterior, por cuanto si bien en el petitorio de la presente solicitud se mencionaron cuatro (4) inventores, junto con la solicitud si se presentaron los documentos que acreditaban el hecho de que se trataba de cinco (5) inventores, de acuerdo con la modificación que a este respecto se había efectuado en fase internacional.

Así, en el folio 4 del expediente de la referencia, obra una comunicación enviada a la Oficina Internacional con ocasión del trámite de la solicitud en Fase Internacional en la cual, con fundamento en la regla noventa y dos (92) del PCT se modificó el nombre de los inventores. En tal documento se aclara que los inventores de la solicitud en fase internacional que es la que sirve de base a la tramitada en el expediente de la referencia son: PAOLO NERI, LUISA BRACCI Y LUISA LOZZI.

Por lo tanto, resultaba claro para mi representada que al momento de realizar el examen de forma, la División de Nuevas Creaciones tenía conocimiento de quiénes eran los inventores de la presente solicitud de patente. La certeza que a este respecto tenía mi mandante se consolidó aún más al momento de ser notificada del Oficio No.11877, por cuanto en el mismo, a diferencia de lo hecho por este Despacho en otros trámites administrativos, no requirió ninguna aclaración al respecto y solamente requirió de manera general "el documento de cesión del derecho de la invención del inventor al solicitante".

² Desde el punto de la doctrina, la buena fe como norma jurídica positiva "genera la obligación de adecuar la conducta al mandato que ella contiene, conducta que puede manifestarse en la petición de un administrado a la Administración, en el curso de un procedimiento, en un acto administrativo definitivo, en relación con los recursos y en actuaciones procesales." GONZALEZ OPÉREZ Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas. Páginas 96 y 97. En la jurisprudencia, ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consejero ponente: Roberto Suárez Franco. Radicación No 811. Interpretación de los Artículos 83 de la Constitución Política y sentencia de 27 de noviembre de 1995, expediente No 8791, Consejero ponente: Juan de Jesús Montes.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho de que corresponde a la Oficina Nacional Competente determinar si la solicitud cumple o no con los requisitos de forma y en el evento que no sea así, determinar cuáles son los que hacen falta y notificarlos al solicitante para que los complete, resulta claro que dicho oficio no hizo requerimiento alguno sobre el número de los inventores y que en consecuencia cualquier discrepancia al respecto NO puede generar abandono de la solicitud, por cuanto ese hecho NO hizo parte de los requisitos INDICADOS en el mencionado oficio, tal y como lo señala el artículo 39 de la Decisión 486.

Nótese, que si bien el nombre del quinto (5) inventor no fue incluido en el petitorio, es a ese Despacho al que le corresponde determinar con base en los documentos aportados junto con la solicitud, cuáles son los requisitos que hacen falta e informárselos al solicitante para que el mismo los complete, tal y como lo establecen los artículos 38 y 39 de la Decisión 486. Es decir, que si como consecuencia del examen de forma, su Despacho observaba alguna falencia de la solicitud en relación con los requisitos exigidos por la Norma comunitaria, los mismos debían ser notificados al solicitante para que este los complete, de tal manera que la decisión de abandono estará determinada por el contenido del contenido del oficio y la respuesta dada al mismo por el solicitante pero no por hechos no incluidos en dicho requerimiento, es decir, que nunca fueron puestos en conocimiento del solicitante.

Sin embargo, al observar el Oficio No 11877 de 2005 se encuentra que no se pidió hacer claridad sobre quiénes eran los inventores sino que solamente se exigió el documento de cesión, razón por la cual se puede concluir que mi representada dio respuesta oportuna y completa al requerimiento efectuado por su Despacho, toda vez que el documento de cesión fue presentado como anexo del memorial de respuesta a dicho requerimiento, suscrito por quienes ostentan la calidad de inventores y que es concordante con la comunicación que se aportó con el petitorio y que obra a folio cuatro (4) del expediente haciendo parte integral de la actuación administrativa.

Así entonces, en el peor de los eventos lo que sucedió en el presente caso fue que mi representada cumplió en exceso el requerimiento efectuado por ese Despacho, pues si el mismo esperaba recibir inicialmente dos (2) documentos de cesión, recordamos que dos de los inventores además son solicitantes, y al final recibió tres (3) documentos de cesión, bajo ninguna circunstancia puede entenderse que mi

representada no cumplió los requisitos indicados en el requerimiento y que por ende, la declaratoria de abandono sea procedente en el presente caso.

5.5. Violación de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo.

5.5.1. Violación del Artículo 12º del Código Contencioso Administrativo:

No es cierto ni resulta acorde tanto con la Norma Comunitaria (artículo 39) ni con el Código Contencioso Administrativo, que resulta aplicable al presente caso por remisión expresa del Artículo 276 de la Decisión, que el solicitante dio respuesta en forma parcial al requerimiento formulado como consecuencia del examen de forma.

El Artículo 12º del C.C.A. señala lo siguiente:

"Artículo 12.- Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. (...) Lo subrayado fuera del texto.

Conforme a la disposición que se menciona, la Administración se encuentra obligada, en concordancia con la Norma Comunitaria y demás que resulten concordantes, a requerir al solicitante con **toda precisión**, a lo que debe atenderse exegéticamente, por el claro sentido de lo que se indica.

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que el requerimiento de su Despacho no estaba dirigido a aclarar el número de inventores sino a que se presentara el documento de cesión correspondiente, es que se puede concluir que mi representada **SI CUMPLIO CON LO ALLI REQUERIDO** y que la declaratoria de abandono de la presente solicitud carece de fundamento legal alguno.

En efecto, si el requerimiento hubiera estado en efecto dirigido a aclarar el número de inventores y ello no se hubiera hecho por parte de mi mandante de forma

oportuna, la declaratoria de abandono si habría resultado procedente en el presente caso. Sin embargo, como ese no fue el sentido del requerimiento, el abandono no solamente contraviene las normas citadas sino que lesiona los derechos patrimoniales de mi representada.

Al respecto, la doctrina ha desarrollado el contenido de la obligación impuesta en el artículo 12º del Código Contencioso Administrativo y para tal fin, se ha explicado que la denegación de ciertas pretensiones presentadas ante la Administración no puede ser el resultado de la arbitrariedad y en consecuencia, debe accederse a lo solicitado, si con la solicitud se acompañan las pruebas o documentos que permiten obtener los elementos de juicio razonables para hacerlo⁴.

Así entonces, toda vez que en el caso que nos ocupa, los elementos de juicio razonables para determinarse por parte de la Administración cuáles eran los inventores de la solicitud tramitada bajo el número de radicación de la referencia, obraban en el expediente, de esta forma se entendió por parte de mi representada el Oficio contentivo del examen de forma y en ese sentido se presentó ante la Jefe de la División de Nuevas Creaciones el día 9 de marzo de 2005 el memorial de respuesta al mismo.

Por lo tanto, se concluye nuevamente que la declaratoria de abandono de la resolución No 34315 de 2005 resulta ilegal por que si se cumplió con lo requerido por la Administración.

Todos los principios que se mencionan obligan a la Administración a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida protección de los derechos de los administrados, removiendo obstáculos de oficio, y no exigiendo más que los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones, documentos que, repetimos, obraban en el expediente de la referencia.

Con la decisión adoptada mediante la Resolución impugnada, ese Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el Código Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se deriva de la Constitución misma, reiterando el carácter ilegal de la providencia en cuestión.

⁴ MORA CAICEDO Esteban y RIVERA MARTINEZ Alfonso. Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Séptima Edición. Editorial Leyer. Bogotá, 2004. Página 177.

5.5.2. Violación del Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo:

Finalmente el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo establece la obligación de la Administración al momento de proferir una decisión, esto es, ***“resolver todas las cuestiones planteadas tanto inicialmente como durante el trámite”, “con base en las pruebas e informes disponibles”***.

Siguiendo lo señalado en esta norma, debemos concluir que la decisión de abandono contenida en la Resolución N° 34315 de 21 de diciembre de 2005 fue tomada por su Despacho sin tener en cuenta los documentos que obraban en el expediente. Lo anterior, porque en el expediente obraban los documentos con base en los cuales se podía concluir que los inventores eran (5) personas y que en consecuencia la respuesta dada al requerimiento del examen de forma, se había sido completa y oportunamente aportada al expediente.

Es decir, el hecho que sirve de fundamento legal de la Resolución que aquí se impugna es inexistente.

Así, de haberse cumplido a cabalidad con estos principios y disposiciones, el Despacho habría podido concluir que la solicitud de patente de invención de la referencia cumple con los requisitos legales de forma necesarios y por tanto en lugar de declararla abandonada hubiera continuado con el trámite de la misma.

5.6. Por último, vale la pena recordar al Despacho que conforme a la Decisión 486 de 2000, a las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y, en general, a las demás normas jurídicas concordantes y complementarias, la declaratoria de abandono debió ser la consecuencia directa para el caso concreto, de haberse presentado un documento de cesión en el cual, faltara la firma de alguna de las siguientes personas: LUISA BRACCI, LUISA LOZZI ó PAOLO NERI; lo anterior por cuanto queda demostrado que al contarse con los elementos de juicio necesarios para efectuar el examen de forma y el requerimiento consecuente, se tenía certeza sobre la calidad de tales personas como inventores y, no se tendría la necesidad, tal y como se afirma, de modificar la solicitud.

5.7. Por lo tanto, se ha demostrado en forma definitiva, que la solicitud de patente de invención titulada **“POLIPÉPTID S DE ANTICUERP S ANTI-IDI TÍPICOS RELACIONAD S CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y**

ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PÉPTIDO-MIMÉTICO, UN PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPÉPTIDO Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENE", cumple con los requisitos legales para continuar con su trámite en Colombia.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se ~~revoque~~ la decisión contenida en la Resolución N° 34315 de 21 de diciembre de 2005, en cuando resuelve declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se continúe el trámite respectivo de la solicitud de privilegio de patente de invención para: **"POLIPÉPTIDOS DE ANTICUERPOS ANTI-IDIOTÍPICOS RELACIONADOS CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA, Y UN ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PÉPTIDO-MIMÉTICO, UN PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPÉPTIDO Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENE"** y se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.



VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1. La comunicación enviada a la International Bureau Informando sobre los inventores de la solicitud en Fase Internacional y que obra a folio 4 del expediente de la referencia.
- 7.2. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS RECURRENTES.

El nombre y la dirección de los recurrentes son los siguientes:

1) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA,
Via Banchi di Sotto 55, I-53100 Siena, Italia

2) LUCIANO POLONELLI
Via Campanini 17/1, I-43100 Parma, Italia

3) ANTONIO CASSONE
Via Meropia 112, I-00147 Roma Italia

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Bogotá, D.C. **23 ENE 2006**
Ante mí **PABLO HENDEZ BARRAJAS**
NOTARIO SEXTO (P) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ
Comparecieron: *[Firma]* *[Firma]*
quien (as) exhibió (ron) la (s) C.C.
46382019
46382019
y declaró (aron) que la (s) firm. (s) que aparece (n)
en el presente documento es (son) la (s) cuya (s) y
que el contenido del mismo es cierto. En confor-
midad de la ley de firma con diligencia. "

[Firma]



DE SIMONE & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

November 5, 2004

Messrs.
WIPO
The International Bureau
34, Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland

Fax: 0041 22 910 06 10
Confirmation by mail

Our Ref: OC/MS/PCT 82990

Re: International Application no. PCT/IB03/02348
Filed on 9-May-2003
In the name of: Università degli Studi di Siena et al.
Inventors: Polonelli, Cassone

Dear Sirs,

Reference is made to the above and, in compliance with rule 92 bis under the Patent Cooperation Treaty, we wish to inform you that the following persons do need to be added as inventors and, namely:

Paolo NERI	Italian nationality
Luisa BRACCI	Italian nationality
Luisa LOZZI	Italian nationality

Address (for the three of them):

c/o Dipartimento di Biologia Molecolare, Università degli Studi di Siena
Via Fiorentina no. 1, IT- 53100 Siena ITALY

As a matter of fact, Power of Attorney will be provided as soon as possible.

We thank you for your kind attention and remain,

Yours sincerely

DE SIMONE & PARTNERS

Olga Capasso



DE SIMONE & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

November 24, 2004

Messrs.
EUROPEAN PATENT OFFICE
Receiving Section
Richardstrasse, 27
Munich 2
D-80298
GERMANY

Fax 0049 89 23994465
Confirmation by air mail

Our ref: OC/MS/BE83931

037278603

Subject: National phase of the PCT Patent Application No. PCT/IB03/002348, filed on May 9, 2003

Claiming British Priority no. 0210783.7, filed on May 10, 2002

Applicants: 1) Università degli Studi di Siena

2) POLONELLI Luciano

3) CASSONE Antonio

Inventors: Polonelli, Cassone, Neri, Bracci, Lorenzi

Dear Sirs,

please find herewith enclosed the relevant EPO form 1200 for entering the European Regional Phase of the subject application.

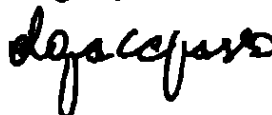
Filing, designation extension and examination fees have been paid to the Cash and Accounts Department today.

Finally, you may wish to note that the name of three inventors have been added to the original PCT request (our letter to WIPO International Bureau refers).

We thank you for your kind attention and remain,

Yours sincerely

DE SIMONE & PARTNERS
Olga Capasso



Encls.