

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 2B
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

83/09
Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8660
(57-1) 540 0860
Fax In U.S.A.: (1-303) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE COMERCIO



NUMERO: 051721-00007-0000

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, CREACIONES
E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Y FARMACIA NACIONAL

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 08.051.721
Asunto : Solicitud de patente para **ENOXAPARINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER**
Solicitante : **AVENTIS PHARMA S.A.**
Fecha solicitud : 30 de Mayo de 2006

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante **AVENTIS PHARMA S.A.**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 36839 de 7 de Noviembre de 2007, 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 **"ENOXAPARINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER"** a favor del solicitante.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 36839 de 7 de Noviembre de 2007, me fue notificada mediante edicto fijado el 19 de noviembre de 2007 y desfijado el 30 de noviembre de 2007, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el día siete (7) de diciembre de dos mil seis (2007). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

16/10/06

Agosto de 2006, se deben contar dos meses calendario que finalizan el día Sábado 14 de Octubre de 2006.

Siendo el día de vencimiento del término de los dos meses para contestar el requerimiento de forma expedido por su Despacho un **Sábado** y, el **Lunes** siguiente un día festivo en Colombia, es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión 486 que establece que "cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".

Por lo tanto, el vencimiento del término inicial de dos (2) meses otorgado por su Despacho para dar respuesta oportuna al requerimiento 8799 vence el día **Martes 17 de octubre de 2006.**

Lo anterior, se encuentra además probado en el expediente administrativo del cual hace parte la fijación en lista No.275 de viernes 11 de agosto de 2006, en la cual expresamente se señala que el vencimiento del término para dar respuesta a los oficios allí notificados vence el 17 de octubre de 2006.

Sin embargo, toda vez que no era posible completar los requisitos en dicho término, el 10 de octubre de 2006 se solicitó, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, un plazo adicional de dos (2) meses para atender el requerimiento de forma.

En ese sentido, para contabilizar la nueva fecha para responder el oficio No. 8799 de 2006, una vez se deben contar los dos meses otorgados por su Despacho de conformidad con el Art. 39 de la Decisión 486.

Así entonces, el término adicional de dos (2) meses se debe contar desde el día 17 de octubre de 2006, fecha en que vence el término inicial otorgado por su Despacho para contestar dicho requerimiento.

Dicho periodo adicional de dos (2) meses se vence el día **Domingo 17 de diciembre de 2006** pero, una vez mas, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión 486 según el cual "cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente", toda vez que el 17 de diciembre de 2006 era domingo, esto es, un día no hábil.

Por lo tanto, resulta evidente que el día **Lunes 18 de diciembre de 2006** era la fecha límite para dar respuesta oportuna al oficio No. 8799 de 2006.

4919

Precisamente, el día Lunes 18 de diciembre de 2006, en cumplimiento de los presupuestos legales y dentro de los periodos procesales, se procedió a dar respuesta al oficio No. 8799 fijado en lista el día 11 de agosto de 2006, tal y como aparece probado en el expediente.

Por esta razón, no resulta válido ni ajustado a derecho el argumento de su Despacho al considerar que el término para atender el requerimiento de forma venció el día 12 de diciembre de 2006.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la Resolución No. 36839 de 7 de noviembre de 2007, fue proferida en violación flagrante de los artículo 5 y 39 de la Decisión 486 y por lo tanto debe ser revocada.

- 8.7. Por lo tanto, se ha demostrado en forma definitiva, que la solicitud de patente de invención titulada **"ENOXAPARINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER"**, cumple con los requisitos legales para continuar con su trámite en Colombia.

SECRETARIA
ESTADO
BOGOTA, D.C.

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° 36839 de 7 de Noviembre de 2007, 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: **"ENOXAPARINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER"** 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. Copia de la fijación en lista No.275 de vienes 11 de agosto de 2006.

92
92
10

- 7.2 Copia del memorial con sello de radicación del 10 de octubre de 2006 mediante el cual se solicitó el plazo adicional de dos (2) meses.
- 7.3 Copia del memorial con sello de radicación del 18 de diciembre de 2006.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE.

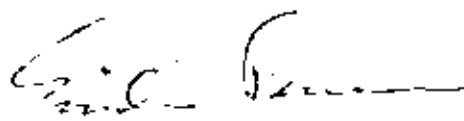
El nombre y la dirección del recurrente es el siguiente:

AVENTIS PHARMA S.A
20 Avenue Raymond Aron,
Antony, 92160
Francia

IX. NOTIFICACIONES

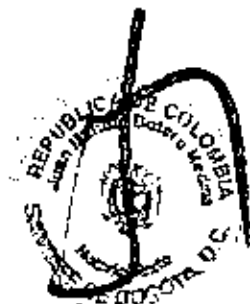
Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESERVA 07 DIC 2007
 Bogotá, D. C.
 Ante mí **JUAN MANUEL GÓMEZ**
NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO
 Comparecencia:
[Firma]
 quion
 438019
 31429
 y declaro
 en el presente documento escrito, que soy (a) y
 que el contenido del mismo es cierto. Lo constato
 al firmarlo esta diligencia.

[Firma]



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 488 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° 8798 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2006, requirió al solicitante conforme lo dispone el artículo 39 de la citada Decisión 488, 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 488 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 18 de diciembre de 2006, sin embargo la respuesta se presentó en forma extemporánea, teniendo en cuenta que el término legal de promoga venció el día 12 de diciembre, por lo cual, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39".

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° 36839 de 7 de Noviembre de 2007.

- 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 se contabilizaron los términos legales de forma correcta, por lo tanto, se demuestra un claro incumplimiento de 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 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. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional

86 86 4
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 dio respuesta satisfactoria al requerimiento efectuado por ese Despacho dentro de la oportunidad procesal y por ende no se presentó 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. 8789 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2006 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 adjuntar la traducción de los anexos del Reporte de Examen Preliminar Internacional (Art. 36.2.b.) del tratado PCT.

875

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 solicitando plazo para atender el Oficio No 8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2008:

Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 06.051.721, mediante memorial radicado dentro del término legal, esto es, el día 10 de octubre de 2008, se solicitó un plazo adicional de dos (2) meses para atender el Oficio N° 8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2008.

5.4. Memorial de respuesta al Oficio No 8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2008:

Tal y como podrá constatarse en la documentación que reposa dentro del expediente No 06.051.721, mediante memorial radicado el día 18 de octubre de 2008 se dio respuesta al Oficio N° 8799 notificado por fijación en lista de 11 de agosto de 2008, en los siguientes términos: i) aportando el documento en que consta la cesión de los inventores conforme a la información suministrada al momento de presentar la solicitud; ii) aportando el poder otorgado a mi favor por el solicitante de acuerdo a lo exigido por el Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes y, por último, iii) aclarando que la solicitud se había tramitado bajo las reglas del capítulo I del PCT en la fase internacional y que en consecuencia se procedía a modificar la solicitud y al pago de la tasa correspondiente, tal y como consta en el expediente.

Adicionalmente al cumplimiento a satisfacción de los requisitos formales requeridos por su Despacho, 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 fue resuelto de forma satisfactoria dentro de las oportunidades procesales indicadas en la ley, pues esta fue la razón de hecho que motivó la decisión de abandono contenida en la Resolución acá impugnada.

La Resolución impugnada, en forma equivocada, argumenta básicamente que, debe declararse el abandono de la solicitud puesto que la respuesta al requerimiento de forma fue presentada de forma extemporánea:

"Tercero Que el requerimiento a que alude el primer considerando fue atendido por parte del solicitante el día 18 de diciembre de 2006, sin embargo la respuesta se presentó en forma extemporánea, teniendo en cuenta que el término legal de prórroga venció el día 12 de diciembre, por lo cual, se considere abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39".

5.4.1. Términos para responder requerimientos de forma según los Artículos 39 y 5 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

El artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *"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 2 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".*

El artículo 5 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *"...Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".*

5.4.2. Computo de términos según el Código de Procedimiento Civil

El artículo 120 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: *"Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda;*

Es claro entonces que el CPC reitera los mismos principios sobre la forma cómo se deben contar los términos en el trámite de una solicitud de patente y que por ende, lo dispuesto en las normas anteriormente citadas se debe aplicar estrictamente de manera que no exista duda para los administrados sobre cómo contar los términos y