

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

**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 33361 de 10 de octubre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud de patente de invención.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 24 de octubre de 2007 bajo el número 06 093545 00007 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en calidad de apoderada de la sociedad INTERMUNE, INC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se ordene continuar el trámite correspondiente.

**TERCERO:** Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente, luego de transcribir el artículo 39 de la Decisión 486, que "La citada norma es clara en el sentido de dejar en cabeza del solicitante la carga de demostrar su intención de continuar o no con la solicitud de patente de invención mediante la presentación de los documentos requeridos por ese Despacho. Así, la consecuencia de esta norma, es decir el abandono de la solicitud, solo debe aplicarse en los casos en que efectivamente el solicitante no manifiesta interés alguno en continuar con la solicitud y por lo mismo no da respuesta a los requerimientos de forma por ese despacho.

"De igual forma, de la lectura del artículo anterior es evidente que el propósito o finalidad que tiene la figura del abandono, consiste en un castigo o sanción, para los peticionarios de solicitudes que no han demostrado un interés suficiente en el trámite de la correspondiente solicitud.

"Sin embargo, en el presente caso, es claro que la intención del solicitante como bien se menciona en el memorial de 15 de marzo de 2007, era la de aportar todos los documentos solicitados por ese Despacho. Es decir, que el peticionario manifestó su interés en la solicitud de patente mediante el oportuno cumplimiento de la totalidad de requerimientos de la administración y no de manera parcial tal como erróneamente lo manifiesta este Despacho, ya que junto con el memorial de 15 de Marzo de 2007 del cual me permito anexar copia, el solicitante presentó los

19045

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

siguientes tres documentos:

(a) Documento que acredita el traspaso de 10 de los once autores del invento de la referencia a favor de ARRAY BIOPHARMA, INC., siendo estos inventores:

...

(b) Documento que acredita el traspaso de los derechos sobre la invención de ARRAY BIOPHARMA, INC. a INTERMUNE, INC.; y

(c) Documento que acredita el traspaso de Lawrence M. Blatt como autor del invento a favor de INTERMUNE, INC. (onceavo inventor).

"Quedando totalmente demostrado que el solicitante sí presentó los documentos que acreditan el traspaso de los once autores del invento a favor del mismo, y no solamente de 10 como erróneamente lo manifiesta este Despacho; cumpliendo por lo tanto a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 26 literal K de la Decisión 486.

"Adicionalmente, es importante resaltar que el solicitante ha demostrado durante todo el trámite su interés en la solicitud, tanto es así, que mediante memorial de 19 de Septiembre de 2007, solicitó de manera voluntaria que se modificara la descripción y el capítulo reivindicatorio originalmente presentado.

"Lo anterior demuestra una vez más, que no se ha debido declarar el abandono de la solicitud por parte de la SIC, por cuanto el solicitante no ha hecho sino demostrar su diligencia e interés en continuar con el trámite de la solicitud".

Por otro lado, señala la recurrente, "la SIC no debió declarar el abandono de la solicitud argumentando que nunca se demostró que la señora Laura Woodard estuviera autorizada para firmar el documento de cesión de la invención al solicitante en nombre de Benjamín T. Woodard, por cuanto en ninguna parte de la Decisión Andina 486 se enuncia que deba acreditarse la calidad de cada una de las personas que firman el documento de cesión de la invención, pues el artículo 26 numeral k) de la decisión 486 simplemente requiere que el solicitante presente: "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" requisito que se cumplió en su totalidad."

Considera la recurrente que es claro que la SIC "si consideró que no era clara la calidad de alguno de los signatarios del traspaso, debió proceder a requerir nuevamente al solicitante para que acreditara el hecho de que la señora Laura Woodard estaba autorizada para firmar en nombre de Benjamín T. Woodard el documento de cesión de éste al solicitante de la invención, y no decretar el abandono de la solicitud por el supuesto cumplimiento parcial de lo requerido en el Oficio No 13875, porque como se ha venido argumentando y demostrando, el solicitante si

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

respondió y cumplió con la totalidad de las observaciones hechas por la SIC, siendo totalmente injusta la sanción impuesta por dicha entidad, al declarar abandonada la presente solicitud.

“En relación con lo anterior, vale la pena resaltar que no le es dado a la Administración, en aras de una muy loable eficiencia, dar por concluidos procesos en los cuales el solicitante no ha hecho cosa distinta que manifestar su interés en la solicitud mediante el cumplimiento, en término, de los requerimientos y observaciones de la administración, conculcando a través de este procedimiento, derechos consagrados a nivel constitucional.

“Es así como no resulta justo ni equitativo, que el solicitante de una patente de invención que obviamente tuvo la intención clara de cumplir con los requerimientos de ese Despacho en el sentido de aportar los documentos que acreditan la cesión de los derechos de los once autores de la invención al solicitante, se le declare el abandono de su solicitud por supuestamente no responder a los requerimientos realizados por la SIC, hecho que como quedó demostrado no es cierto; y además por no acreditar la autorización de la señora Woodard para firmar en nombre de su esposo, sin haberle dado la oportunidad al solicitante para presentar dicha acreditación si ese Despacho lo consideraba necesario. Lo realmente justo y equitativo hubiera sido que el solicitante tuviese la posibilidad de continuar con el trámite de su solicitud, habiendo sido requerido nuevamente para que acreditara la autorización que faculta a la señora Woodard facultándola para firmar el documento de cesión, sin que por ello se viera expuesto a la declaratoria de abandono de su solicitud.”

“Por consiguiente, la declaratoria de abandono de la solicitud y la consecuente orden de archivo del correspondiente expediente, resulta a todas luces excesiva pues se esta aplicando al solicitante de manera inequitativa un castigo que debe estar reservado a quien no cumple con demostrar su interés en el proceso, absteniéndose de dar cualquier contestación, lo que evidentemente no ocurrió en el caso en cuestión.”

**CUARTO:** Que para atender a la disposición del 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**

De acuerdo con la disposición del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

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...”

Por otro lado el artículo 5.2.9 de la Circular Unica expedida por la Superintendencia de 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 51bis del Reglamento, particularmente los señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486”.

**EL CASO EN ESTUDIO**

Examinado nuevamente el expediente se advierte que el objeto de la solicitud lo constituyen “Compuestos macrocíclicos como inhibidores de la replicacion viral”.

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional, el 18 de septiembre de 2006, bajo el capítulo I del Tratado.

Mediante Oficio 13875 del 1 de diciembre de 2006 se requirió al solicitante para que complementara la solicitud dado que la misma 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), de la Decisión 486”.

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista de fecha 1 de diciembre del 2006, como se puede ver a folio 812 del expediente, se dio respuesta el 15 de marzo de 2007, esto es dentro del período de prórroga concedido, 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 diez de las once personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud,...”, además en el documento de cesión aportado se señala que la señora Laura Woodward está autorizada para firmar a nombre del inventor Benjamín T. Woodward, sin embargo, no se acredita tal autorización con la documentación presentada como respuesta al requerimiento, no completando los requisitos señalados; por lo tanto, se declaró abandonada la solicitud mediante Resolución 33361 de 10 de octubre de 2007.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente que la consecuencia que fija el artículo 39 de la Decisión 486, es decir el abandono de la solicitud, “solo debe aplicarse en los casos en que efectivamente el solicitante no manifiesta interés

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

alguno en continuar con la solicitud y por lo mismo no da respuesta a los requerimientos de forma emitidos por ese despacho”.

Cabe precisar al respecto que de acuerdo con la normativa aplicable no es suficiente el mayor o menor interés que pueda prestar a su petición el solicitante sino que es necesario cumplir todos y cada uno de los requisitos formales legalmente previstos y que la Oficina comunica al interesado con tal de adecuar la solicitud. En manera alguna califica el ordenamiento comunitario el interés que debe prestar el peticionario al desarrollo de su solicitud para determinar si se concede o no la patente.

Como bien dispone la Decisión 486 la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación, señalando luego: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación...”

De lo anterior puede concluirse que no es discrecional del solicitante dar cumplimiento a lo requerido por la Oficina, puesto que es su deber completar los requisitos de forma y fondo previamente establecidos por la normativa andina y esto va más allá de la mera intención del interesado en obtener una patente.

Considera la recurrente que el solicitante “sí presentó los documentos que acreditan el traspaso de los once autores del invento a favor del mismo, y no solamente de diez como erróneamente lo manifiesta este Despacho; cumpliendo por lo tanto a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 26 literal k de la Decisión 486”.

Vale recordar que en el caso en estudio, se formuló un requerimiento para completar los requisitos de forma enunciados en el artículo 38 de la Decisión 486 de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la misma Decisión y cuyo incumplimiento hace imposible la continuación del trámite.

No es cierto, por lo demás, que el solicitante presentara los documentos que acreditan el traspaso de los once autores del invento a su favor, pues como se manifestó por la Oficina, y ahora se reitera, no se acreditó en legal forma por el solicitante que la señora Laura Woodward esté autorizada para firmar la cesión del invento en nombre del inventor Benjamín T. Woodward.

Al respecto señala la recurrente que “(...) en ninguna parte de la Decisión Andina 486 se enuncia que deba acreditarse la calidad de cada una de las personas que firman el documento de cesión de la invención, pues el artículo 26 numeral k) de la decisión 486 simplemente requiere que el solicitante presente: ‘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’ requisito que se cumplió en su totalidad.” Sobre este

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

punto del recurso resulta pertinente recalcar que quien firma por otro debe estar autorizado para ello y en todo caso hacerlo acorde con lo que establezca la ley al respecto.

Además, y también contrario a lo que entiende la recurrente, la misma Decisión 486 en el aparte que ella transcribe establece que debe allegarse el documento en que conste "la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante", no se ve entonces porqué la confusión al respecto. Es claro, entonces, que la cesión de derechos sobre la invención debe hacerla el inventor o inventores o quienes acrediten la calidad de causahabientes de estos en favor del solicitante. Se recuerda que a la luz de la normativa aplicable el derecho a la patente pertenece en primer lugar al inventor y luego a quien este transfiera su derecho por acto entre vivos o por vía sucesoria (Art. 22 de la Decisión 486), por lo que el perfeccionamiento de la titularidad del solicitante mediante la cesión de derechos del inventor o inventores no puede verse como una simple formalidad que se atiende de cualquier forma.

Finalmente, en cuanto a que si la SIC consideró que no era clara la calidad de alguno de los signatarios del traspaso "debió proceder a requerir nuevamente al solicitante para que acreditara el hecho de que la señora Laura Woodard estaba autorizada para firmar en nombre de Benjamín T. Woodard el documento de cesión de éste al solicitante de la invención, y no decretar el abandono de la solicitud por el supuesto cumplimiento parcial de lo requerido en el Oficio No 13875,..", se recuerda a la recurrente que el allegar el documento de cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante es un requisito a cumplir con la solicitud de patente desde un comienzo y en este caso el solicitante no lo presentó razón por la cual fue requerido en tal sentido. Adicionalmente, no permite el procedimiento aplicable un nuevo requerimiento para tal fin, distinto al que prevé el citado artículo 39, pues si no se allegó el referido documento en un comienzo y se trae luego bien sabe el apoderado que este debe cumplir con todas las formalidades legales so pena de que se declare abandonada la solicitud como en efecto sucedió.

Así las cosas, si bien en este caso se dio una respuesta por parte del solicitante al requerimiento oficial esta no fue completa conforme lo requieren las disposiciones citadas de la Decisión 486, de manera que no están dadas las condiciones de tipo legal que hagan posible la continuación del trámite.

Se reitera, entonces, que la decisión adoptada por esta Oficina fue acorde en todo al procedimiento aplicable y no hay lugar a alegar un desconocimiento del mismo. Lo anterior con independencia del grado de interés que hubiera puesto el interesado en su trámite.

Finalmente, con relación a los documentos allegados con el escrito de recurso se advierte que los mismos no son objeto de valoración ahora, dado que lo que se revisa

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 19045**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-093545

en este momento es la legalidad del acto administrativo declaratorio de abandono y que la oportunidad para completar la solicitud está precluida.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud en cuestión no cumple con los requisitos de ley que hagan posible la continuación del trámite; en consecuencia no hay lugar a la revocatoria invocada.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución 33361 de 10 de octubre de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud en trámite.

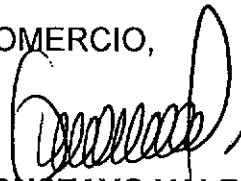
**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada del solicitante, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**11 JUN. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

Doctora  
Alicia Lloreda Ricaurte  
Calle 72 No 5 - 83, Piso. 5  
Bogotá, D.C.