

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

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 7795 de 13 de marzo de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada una solicitud de patente de invención presentada vía PCT a nombre de las sociedades N.V. ORGANON y PHARMACOEPIA INC.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de abril de 2008 bajo el número 07 093665 00005 0000, el doctor Emilio Ferrero, aduciendo la calidad de apoderado de los solicitantes N.V. ORGANON y PHARMACOEPIA 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 el recurso a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que disiente de la decisión adoptada por este Despacho en la resolución que impugna, por cuanto "la respuesta dada por mi representada al requerimiento de forma emitido por su Despacho resulta satisfactoria teniendo en cuenta los términos en que dicho requerimiento fue emitido..."

Luego de transcribir el artículo 39 de la Decisión 486 señala el recurrente: "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, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486, el abandono de una solicitud de patente de invención no podrá ser declarado en ningún otro evento diferente, pues tratándose de una sanción la misma es 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..."

Agrega el recurrente: "Con el fin de evitar cualquier tipo de interpretación con respecto al contenido del requerimiento No 13118,... solicitamos tener en cuenta las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN⁴- 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

especificaciones dadas por su Despacho con respecto al documento de poder solicitado, a saber:

"En todos los casos y para todos los efectos, solamente se refiere a 'la sociedad solicitante', es decir, que se solicita solamente un (1) documento de poder.

"Con respecto al nombre de la sociedad cuyo poder debe ser presentado, la misma es identificada como la sociedad XXXXX.

"Así entonces, los documentos INDICADOS en el requerimiento y que se solicitaba a mi representada aportar en respuesta al mismo, con el fin de completar los requisitos de forma de su solicitud de patente y de evitar la declaratoria de abandono, eran el documento de cesión y uno y solo un documento de poder otorgado por 'la sociedad XXXXX'.

"Reiteramos que hacer claridad con respecto a los documentos INDICADOS en el requerimiento, es importante a efecto determinar si los mismos fueron o no oportunamente presentados al momento de darse respuesta al mismo y por ende, si la declaratoria de abandono proferida mediante la resolución acá impugnada se encuentra ajustada a derecho o no.

"Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el requerimiento formulado por su Despacho con respecto al documento de poder era claro solamente en cuanto a que se debía presentar un poder pero no era claro con respecto al nombre de la sociedad que debía otorgarlo, derivado del hecho que la misma fue identificada como XXXXX.

"A este respecto, se debe tener en cuenta que si hubiera sido absolutamente claro para el examinador quien era la sociedad de la cual se debía adjuntar el poder, el mismo no hubiera identificado la misma como XXXXX, pues habría bastado indicar que se trataba de las solicitantes, como es la práctica habitual en este tipo de requerimientos.

"Sin embargo, el requerimiento en mención es incuestionablemente especial frente a los requerimientos que a este respecto efectúa habitualmente su Despacho pues se intentó sin éxito aclarar el nombre de la sociedad cuyo poder debía ser aportado.

"Como prueba de este hecho y de que el requerimiento proferido en el presente asunto no corresponde al tipo habitual de requerimientos formulados por su Despacho, adjuntamos copia de cinco de ellos proferidos en diferentes expedientes, para su mejor información.

"Si bien entendemos que por un error humano dicha claridad no se hizo por parte del examinador, respetuosamente solicitamos a su Despacho no derivar del mismo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

consecuencias nefastas para los intereses de mis representadas al declararles el abandono de su solicitud, comoquiera que de su conducta en el presente expediente solamente se puede deducir su diligencia al atender oportunamente el requerimiento en los únicos términos en que el mismo permitía ser entendido.

"En efecto, fue a partir de esta información que se procedió a dar respuesta al mencionado requerimiento en los términos que se indican a continuación... Tal y como podrá constatare en la documentación que reposa dentro del expediente No 07.093.665, con el memorial radicado el día 11 de diciembre de 2007 se dio respuesta al Oficio No 13118 de 2007, aportando además de los documentos en que consta la cesión del derecho a la patente otorgados por los inventores, debidamente notarizados y legalizados por Apostilla, el documento de poder otorgado a mi favor por el solicitante PHARMACOPEIA, INC., anteriormente denominada como PHARMACOPEIA DRUG DISCOVERY, INC., de acuerdo a lo exigido por el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes.

"En efecto, teniendo en cuenta que el requerimiento No 13118 efectuado por su Despacho solamente indicaba que se debía aportar 'el poder debidamente otorgado por la sociedad XXXXX', se tomó la decisión de presentar el poder de la solicitante a nombre de la cual nunca se había efectuado una solicitud de patente.

"Lo anterior, por cuanto a diferencia del poder otorgado por la sociedad N.V. ORGANON, dicho documento de poder no reposaba en los archivos de su Despacho. Esta decisión, reiteramos estuvo sustentada en los términos del requerimiento y en los artículos 10 y 12 del Código Contencioso Administrativo, que señalan lo siguiente:... En efecto, toda vez que conforme a estas disposiciones, la Administración tiene prohibido, requerir a los administrados documentos que puedan obtener en sus archivos y que el requerimiento solamente hacía referencia a 'el poder debidamente otorgado por la sociedad XXXXX', se concluyó que el documento a que hacía referencia el requerimiento era el otorgado por la otra solicitante de la patente de invención.

"Así entonces, en el caso que nos ocupa, el poder otorgado por N.V. ORGANON no fue requerido de forma clara y expresa y, además obraba en los archivos de su Despacho, 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 11 de diciembre de 2007 el memorial de respuesta al mismo.

"Sobre este punto se debe tener en cuenta que la decisión de declarar abandonada la presente solicitud de patente no se compadece con los términos del requerimiento, puesto que este último requería solamente la presentación de un poder, tal y como se hizo oportunamente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

"A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que la declaratoria de abandono solamente procedería si no se hubiera presentado por lo menos un poder junto con el memorial a través del cual se dio respuesta al requerimiento. En efecto, no podemos compartir la decisión del Despacho que a sabiendas del error cometido con respecto a la identificación de la sociedad de la cual se requería el poder al momento de formularse el requerimiento, sancione a mis representadas con la decisión de declararle el abandono de su solicitud, habiendo presentado los documentos INDICADOS en el mismo..."

Concluye el recurrente que su representada sí cumplió con lo requerido y que "la declaratoria de abandono de la presente solicitud constituye una sanción no ajustada a los términos del requerimiento efectuado y por ende del artículo 39 de la Decisión 486.

"Ahora bien, bajo el supuesto claro que la Acción Oficial solamente requería '... el poder debidamente otorgado por la sociedad XXXXX...', es claro que el requerimiento se debe tener por cumplido por lo menos para una de las sociedades solicitantes, en los términos indicados anteriormente.

"Por esta razón, se ha formulado una pretensión subsidiaria en el presente recurso, de tal manera que ante la imposibilidad del Despacho de derivar la declaratoria de abandono de la no presentación de dos (2) poderes, se debe considerar que este requerimiento fue cumplido bajo cualquiera de los siguiente supuestos:

"o bien con el documento de poder que reposaba en sus archivos (N.V. ORGANON), de cuya existencia debía tener conocimiento su despacho y para cuyo aporte al expediente no debe mediar petición expresa del solicitante.

"o con el finalmente aportado en respuesta al requerimiento (PHARMACOPEIA INC.)

"Lo anterior, por cuanto lo que no puede resultar aceptable es que habiéndose solicitado solamente un documento de poder, sin especificación alguna sobre el nombre de la sociedad otorgante, se sancione a mis representadas por no aportarlos conjuntamente, a pesar de constar ambos en los archivos de su Despacho."

Señala por otra parte el recurrente que "La resolución acá impugnada señala como fundamento de la declaratoria de abandono el hecho de que nuestra representada no cumplió con el pago de la tasa correspondiente al cambio de nombre de la sociedad PHARMACOPEIA, INC., previamente conocida como PHARMACOPEIA DRUG DISCOVERY, INC.

"Sobre este fundamento de la declaratoria de abandono debemos señalar lo siguiente: Según indicamos al inicio del presente memorial, de acuerdo con el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

artículo 39 de la Decisión con fundamento en el cual se declara el abandono de la presente solicitud de patente, la declaratoria de abandono solamente procede cuando 'el solicitante no completa los requisitos indicados...'

"Por lo tanto, la declaratoria de abandono es una facultad reglada de la Administración derivada de una falta de concordancia entre lo indicado en el requerimiento y lo aportado por el solicitante. Lo anterior, entendido en los términos más estrictos toda vez que tratándose de una sanción, esta norma debe ser aplicada de manera restrictiva y nunca analógica por la Administración.

"Así entonces, ... ni el requerimiento efectuado por su Despacho hizo mención alguna de la eventual necesidad de efectuar un pago de tasas ni el artículo 39 ni ninguna otra norma de la Decisión 486 faculta a las Oficinas de Patentes a declarar el abandono de una solicitud de patente de invención por la falta de pago de una tasa correspondiente al cambio de nombre del solicitante.

"En el presente caso, adicionalmente dicho pago de tasas no resultaba necesario, por cuanto en el documento de poder presentado se indicó expresamente por parte de del Notario que la sociedad PHARMACOPEIA DRUG DISCOVERY, INC. había cambiado de nombre a PHARMACOPEIA, INC.

"La anterior manifestación del Notario Público, demuestra que resultaba imposible adjuntar el poder de la sociedad PHARMACOPEIA DRUG DISCOVERY, INC. por cuanto la misma había cambiado de nombre y que por lo tanto, para todos los efectos legales la solicitud debía tramitarse a nombre de PHARMACOPEIA INC., como en la actualidad se denomina esta sociedad..."

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 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..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

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".

Dispone, además, el artículo 26 de la Decisión 486 que la solicitud de patente debe contener: "(...) f) los poderes que fuesen necesarios;... k) de ser el caso (cuando el solicitante no sea el mismo inventor), la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud, se relaciona con "derivados de 2-(4-oxo-4H-quinazolin-e-il) acetamida de fórmula (I) y con su uso como antagonistas de vasopresina V3, particularmente para el tratamiento de la depresión" (ver folio 213)

En este caso se radicó solicitud PCT, entrada en fase nacional el 11 de septiembre de 2007, bajo el capítulo I del Tratado.

Mediante Oficio 13118 del 12 de octubre de 2007 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" ni contiene "el poder debidamente otorgado,...", tampoco contiene el documento que acredita "la existencia y representación legal de la sociedad solicitante,..." (ver folio 221)

Al mencionado requerimiento, notificado por fijación en lista de fecha 12 de octubre del 2007, como se puede ver a folio 221 del expediente, se dio respuesta el 11 de diciembre de 2007, dándose cumplimiento parcial, en consideración de esta Oficina, a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que "no se aportó el documento de poder y el certificado de existencia y representación de la sociedad N.V. Organon, incumpliendo de esta manera con el requisito señalado en el artículo 26, lit. f) de la Decisión 486. Adicionalmente y en relación con la otra sociedad solicitante, no se canceló la tasa correspondiente a modificación de la solicitud en trámite por el cambio de nombre, ni se aportaron los documentos soporte de dicha modificación."

En vista de lo anterior, esta Oficina mediante la Resolución 7795 de 13 de marzo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

2008 declaró abandonada la solicitud.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que "la respuesta dada por mi representada al requerimiento de forma emitido por su Despacho resulta satisfactoria teniendo en cuenta los términos en que dicho requerimiento fue emitido..." y agrega, luego de transcribir el artículo 39 de la Decisión 486, "(...) 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, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486, el abandono de una solicitud de patente de invención no podrá ser declarado en ningún otro evento diferente, pues tratándose de una sanción la misma es de aplicación restrictiva y no analógica..."

Al respecto cabe precisar que, contrario a lo que señala el recurrente, la respuesta dada por el apoderado Ferrero no fue completa comoquiera que los solicitantes en este caso son dos, hecho que no desconoce el recurrente pues así se indicó en el petitorio, y la respuesta hace mención a uno solo de ellos.

Ahora bien, la declaratoria de abandono se da más exactamente como consecuencia de no completarse la solicitud según los requisitos que se fijan en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 que por no completarse los 'REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA', aunque una cosa conduce a la otra (ver art. 39 de la Decisión 486).

Cuestiona el recurrente que en el requerimiento no se dijo que faltaba el poder otorgado por las sociedades solicitantes sino que a cambio se escribió "La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado por la sociedad XXXXXX, 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 la existencia y representación legal de la sociedad solicitante."

Es claro que tratándose de sociedades, para perfeccionarse la solicitud debe allegarse la prueba de su existencia y representación, además de los correspondientes poderes; por tanto, no puede alegar válidamente el recurrente que no completó la solicitud por el hecho de no indicarse específicamente en el requerimiento de qué sociedades se trataba, máxime si en este caso no se allegó con la solicitud poder de ninguna de las solicitantes.

De acuerdo con lo actuado en el expediente y, en primer lugar, lo contenido en el petitorio, los solicitantes en este trámite administrativo son las sociedades N.V. ORGANON y PHARMA COPEIA DRUG DISCOVERY, INC. (ver folio 1 del expediente).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19035

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

Por lo anterior, no resulta del caso afirmar que la respuesta a las observaciones oficiales fue acorde a lo requerido, teniendo en cuenta que sólo se allegó poder y acreditación de existencia y representación de uno solo de los solicitantes, a saber: PHARMACOPEIA, INC., que por lo demás tampoco coincide con el solicitante indicado inicialmente al radicarse la solicitud.

Se reitera que habiéndose cambiado el nombre del solicitante inicial PHARMACOPEIA DRUG DISCOVERY, INC. por PHARMACOPEIA, inc., según el único poder allegado con la respuesta a las observaciones oficiales, lo que implica una modificación de solicitud en trámite, ha debido pagarse la tasa establecida para tal fin por la Oficina nacional, lo que no se hizo por parte del interesado. Con respecto al solicitante N.V. ORGANON nada se dijo en la respuesta allegada a esta Oficina el 11 de diciembre de 2007.

De lo anterior resulta claro que no habiéndose allegado, al radicarse la solicitud, poder proveniente de ninguna de las sociedades solicitantes, pues con la respuesta al requerimiento sólo se presentó poder proveniente de una de ellas, no se cumplió con lo previsto en el artículo 38 de la Decisión 486.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe, cabe señalar que si bien constituye un principio de arraigo constitucional el mismo no se opone a la necesidad de cumplir con determinados señalamientos de la ley y es claro que en el caso en estudio no se dio una cabal atención al requerimiento formulado por la Oficina lo que significa un desconocimiento del procedimiento aplicable.

Finalmente, con relación al señalamiento de que el documento de poder de N.V. ORGANON reposaba en los archivos de esta Superintendencia, resulta pertinente aclarar que si bien por disposición legal no es posible requerir documentos (poderes) que ya reposen en sus dependencias, también lo es que el interesado debe facilitar la búsqueda o manera de ubicarlos dentro de estas, pues como bien sabe el recurrente esta Oficina maneja miles de expedientes y no es fácil examinar expediente por expediente para ver cual se acomoda a la situación particular del apoderado. En este caso, por ejemplo, vistos los expedientes 99-037966, 06-088178 y 07-023405 en los cuales es solicitante la sociedad ORGANON N.V. el doctor Emilio Ferrero no es apoderado ni como principal ni como sustituto, de suerte que resulta difícil a la Administración sin la concurrencia del interesado saber en qué expediente puede encontrarse el poder que lo faculta en cada caso.

En cuanto al poder allegado con el recurso es claro que su anexión es extemporánea puesto que la oportunidad para completar la solicitud precluyó con el requerimiento a que se refiere el artículo 39 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19036
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093665

Por lo anteriormente expuesto, considera esta Oficina que no hay lugar a revocar la decisión adoptada y, por el contrario, debe mantenerse.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 7795 de 13 de marzo de 2008, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud en trámite.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero 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

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 - 35
Bogotá, D.C.
YC