

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-048059

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 2417 del 27 de enero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a "COMPUESTOS DE PIRAZOL Y TRIAZOL SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE KSP", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que expirado el plazo concedido para completar los requisitos de forma la respuesta dada por el solicitante no fue acorde con lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2011, con el número 09 048059 00005 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte, actuando en calidad de apoderado del solicitante: NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que el recurso se fundamenta básicamente *"en la posición oficial de la República de Colombia ante la Oficina Internacional de la OMPI para solicitudes PCT incluida en la Guía de solicitantes PCT en fase nacional, la cual adjunto para la pronta referencia de su Despacho como ANEXO II."*

Anota el recurrente que de acuerdo con la mencionada guía *"al referirse a los requerimientos especiales de la Oficina (colombiana) de conformidad con la Regla 51 bis del PCT, esta sólo solicitará una copia del documento de traspaso de la solicitud internacional si el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional..."* (Folio 335)

En su opinión *"el gobierno colombiano manifestó formalmente al momento de implementar el PCT, que los requerimientos especiales de su oficina receptora se limitarían a: Nombre y dirección del inventor si estos no habían sido incorporados en la solicitud internacional. Documento que evidencie un cambio en el nombre del solicitante si el cambio ocurre después de la fecha de solicitud internacional y no ha sido reflejado en una notificación de la Oficina Internacional (Formulario PCT/IB/306). Documento de cesión de la solicitud internacional SI el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional. Designación de un agente si el solicitante no es residente en Colombia."*

46854

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46254
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-048059

Agrega el recurrente: "Nótese que el gobierno colombiano a más de manifestar a las claras que no exigiría un documento de cesión a menos que hubiese un cambio de solicitante desde la fecha de solicitud internacional hasta la fecha de entrada en fase nacional, sólo hace referencia mediante nota al pie de página número 3 a la posibilidad de utilizar una declaración de aquellas permitidas por la Regla PCT 4.17 para el evento en el que por alguna razón no se hubiese incluido el nombre del inventor o de uno de los inventores como parte de la solicitud internacional."

En el presente caso, señala, "es evidente de los documentos aportados al expediente, así como de aquellos a los que la División de Nuevas Creaciones tiene acceso mediante sus bases de datos, que el único solicitante de la patente siempre ha sido NOVARTIS AG. La posición de la Oficina Colombiana expresada ante la Oficina Internacional es completamente lógica y además coherente con su legislación interna aplicable, particularmente con el artículo 26, literal k de la Decisión 486, que exige 'de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor o su causante'."

Por otra parte considera que "Una cesión de derechos puede 'constar' de muchas formas. De hecho el verbo constar hace referencia al hecho de 'ser cierta y manifiesta una cosa'. En este caso concreto la cesión del derecho del inventor 'consta' en múltiples documentos que reposan en el expediente...o que pueden ser obtenidos de bases de datos a los cuales la División de Nuevas Creaciones tiene acceso sin necesidad de requerir al solicitante. Esto obviamente salvo que el solicitante haya variado con respecto a aquel que figuraba en la solicitud internacional. Si el solicitante ha variado en ese lapso de tiempo, es perfectamente razonable que la División de Nuevas Creaciones requiera de elementos adicionales que le den certeza con respecto a la titularidad del derecho y en esa medida exija documentos que le aclaren cualquier duda..." (Folio 337)

Finaliza el recurrente señalando que "más allá del cumplimiento de un requisito esencialmente formal y aunque en el presente caso no existe duda de la titularidad del solicitante internacional en cabeza de NOVARTIS AG, con el fin de corroborar lo que ya consta en los documentos aportados hasta el momento con la solicitud y a propósito del requerimiento de forma de su Despacho, se adjunta con este recurso un documento en el que claramente consta la cesión de derechos efectuada por Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. a NOVARTIS AG, debidamente legalizada y traducida oficialmente al español, visible como ANEXO IV."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46854'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-048059

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

El recurrente manifiesta que el recurso se fundamenta, básicamente, en la posición oficial de Colombia ante la Oficina Internacional de la OMPI frente a solicitudes PCT, incluida en la Guía de solicitantes PCT en fase nacional, la cual adjunta al presente recurso como ANEXO II. Anota que de acuerdo con la mencionada guía *"al referirse a los requerimientos especiales de la Oficina (colombiana) de conformidad con la Regla 51 bis del PCT, esta sólo solicitará una copia del documento de traspaso de la solicitud internacional si el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional..."* (Folio 335)

Sea lo primero manifestar que en este caso la solicitud PCT para entrar en fase nacional en Colombia se presentó a nombre de la sociedad NOVARTIS AG, como se puede ver en el petitorio de la solicitud, como se puede ver a folio 1 del expediente. Por otra parte, examinados los documentos relacionados con la solicitud internacional, puede establecerse que la misma fue presentada a nombre de NOVARTIS AG.

Con respecto al argumento del recurrente cabe señalar que en este caso la cesión de derechos de los inventores se hace a la sociedad Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., sociedad que es distinta de la que busca el otorgamiento de patente: NOVARTIS AG, como se vio, sin que se justificara el cambio de nombre o titular de la solicitud, por lo tanto no hay una relación lógica ni jurídica entre solicitante e inventores como para que se cumpla lo previsto en el artículo 26, literal k), de la decisión 486 que prevé el deber de presentar con la solicitud *"la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante"*.

Esta disposición no contradice la que menciona el recurrente como parte de la Guía para solicitantes, contenida en lo que el recurrente denomina *"La posición Oficial de Colombia ante la Oficina Internacional de la OMPI para patentes PCT..."*, pues como bien menciona hace relación a *"Documento de cesión de la solicitud internacional SI el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional."*

Es claro que en este caso no hubo cambio de solicitante entre la fecha de la presentación internacional y la entrada en fase nacional de la solicitud PCT en cuestión, no obstante lo que objeta esta Oficina es la no correspondencia entre quien actúa como solicitante y quien es beneficiario de la cesión de derechos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-048059

inventores.

Sin embargo, vale señalar que hecho el requerimiento para completar la solicitud el 03 de julio de 2009, mediante escrito radicado el 30 de julio de 2009, el solicitante presentó un documento suscrito el 18 de mayo de 2009, esto es con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional, que de alguna manera permite conocer que en la cesión de derechos intervino NOVARTIS AG (folio 318), solicitante ante la Oficina nacional colombiana.

Tal situación es clarificada con el escrito de recurso con el cual se allega la cesión de derechos sobre la solicitud nacional de Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. a Novartis AG, con lo cual se encuentra satisfecho el requisito de la titularidad para presentar la solicitud. (Folios 363 y siguientes)

En ese orden de ideas, admite esta Superintendencia que hecha la aclaración correspondiente y considerado el documento presentado con la respuesta al requerimiento, se encuentran satisfechos los requisitos de forma que hacen posible la continuación del trámite administrativo.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 2417 del 27 de enero de 2011, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la publicación de la solicitud, si fuere del caso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de NOVARTIS AG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-048059

recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 AGO. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Carlos R. Olarte
Diagonal 35 No. 5 – 28
Bogotá D.C.

Proyectó: Jesús Fernel García 
Revisó: Doris Polo Córdoba 
Revisó: José Luis Salazar 
Aprobó: José Luis Londoño 