

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34554

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-070527

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 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 55117 del 12 de octubre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS NOVEDOSOS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DEL RECEPTOR α 7 NICOTINICO DE ACETILCOLINA", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la respuesta dada al requerimiento para adecuar la solicitud es incompleta.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de 2010 con el número 09 070527 00007 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, invocando la calidad de agente oficiosa del solicitante WYETH LLC, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la Resolución No. 55117, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que debido a un error el solicitante no informó que *"la sociedad Wyeth había cambiado su denominación social por Limited Liability Company, motivo por el cual se presentó el documento de cesión de los inventores Simon Hydar y Boyd Harrison a favor de la sociedad Wyeth LLC. Al respecto quiero aclarar a ese despacho que la cesión no se otorgó a sociedad diferente, como bien lo sostiene en la resolución acusada al decir que se otorgó una de las cesiones a persona jurídica distinta de las que figuran como relacionadas en el petitorio."*

Agrega la recurrente que en este caso *"En efecto, presento copia simple del Certificado de Conversión de una sociedad a una sociedad de responsabilidad limitada, en el cual se clarifican los siguientes hechos:*

- *El nombre de la sociedad inmediatamente antes de la presentación de este certificado de conversión es Wyeth.*
- *La sociedad fue originalmente constituida el día 4 de febrero de 1926 bajo las leyes del Estado de Delaware.*
- *El nombre de la sociedad de responsabilidad limitada en la cual la sociedad será convertida, tal como es indicado en su certificado de*

34554

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34554

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-070527

constitución, es Wyeth LLC.

- *La conversión fue aprobada de acuerdo con las disposiciones de la sección 266 de la ley general de sociedades del estado de Delaware.*

Dicho certificado prueba que la sociedad Wyeth LLC es la misma sociedad Wyeth titular de la solicitud al momento de contestar el auto y que lo que sucedió es que dicha sociedad cambió su forma societaria siendo ahora una LIMITED LIABILITY COMPANY o de responsabilidad limitada, motivo por el cual dicha sociedad conservó todo su patrimonio entre ellos la presente solicitud y nunca le traspasó los derechos a persona jurídica distinta. Desafortunadamente, por un error involuntario de mi mandante no se informó que la partícula LLC había sido agregada en razón al cambio societario."

Aclara a continuación la recurrente que "para los efectos de la titularidad de la solicitud de patente en cuestión el cambio de forma de responsabilidad de la sociedad a LLC no indica cambio de persona jurídica, sino que por el contrario, solo indica transformación en la forma como dicha sociedad asume responsabilidad. En efecto, con el fin de dar a conocer a terceras personas sobre dicha forma de asunción de la responsabilidad se inscribió el cambio en su nombre ahora llamándose Wyeth LLC."

Concluye esta parte del recurso la apoderada, señalando que "Desde este punto de vista se podría afirmar que el objeto del análisis que debe realizar ese despacho es el de establecer que efectivamente hay una identidad entre la sociedad titular de la invención, esto es Wyeth y Wyeth LLC y la sociedad solicitante de la patente, y que la abreviatura puede acompañar o no al nombre o razón social."

Manifiesta por otra parte que "si se mira detenidamente el certificado de conversión de una sociedad a una sociedad de responsabilidad limitada es claro que la inscripción del cambio de responsabilidad de la sociedad fue hecho el 09 de noviembre de 2009 fecha en la cual ya había nacido el acto jurídico y la voluntad de la sociedad Wyeth LLC de cambiar su forma societaria y dicho acto también tuvo lugar dentro del término legal para contestar el auto. Este hecho es plenamente subsanable motivo por el cual presento dicho certificado con su traducción que será presentado debidamente apostillado dentro de los siguientes días para subsanar completamente este error formal y para que esa Superintendencia tenga todos los elementos al fallar nuevamente este recurso."

Finalmente, pide la recurrente tener en cuenta que "el escenario bajo el cual se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34554

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-070527

cometió ese error involuntario se obró de buena fe, ... La buena fe de mi mandante se observa en todo momento al dar respuesta oportuna al requerimiento presentando el documento de cesión actuando de forma desprevenida y honesta."

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

La recurrente afirma que debido a un error el solicitante no informó que la sociedad Wyeth había cambiado su denominación social por Limited Liability Company, *"motivo por el cual se presentó el documento de cesión de los inventores Simon Hydar y Boyd Harrison a favor de la sociedad Wyeth LLC. Al respecto quiero aclarar a ese despacho que la cesión no se otorgó a sociedad diferente, como bien lo sostiene en la resolución acusada al decir que se otorgó una de las cesiones a persona jurídica distinta de las que figuran como relacionadas en el petitorio."*

Sea lo primero señalar que la abogada Dilia María Rodríguez D'Aleman, presentó ante esta Superintendencia el 26 de enero de 2011, poder otorgado por la sociedad Wyeth LLC, actual solicitante, de manera que está facultada para interponer el recurso que ahora se entra a resolver.

Argumenta la recurrente, en relación con la decisión de declarar abandonada la solicitud, que el documento de cesión de los inventores Simon Haydar y Boyd Harrison, firmado el 10 de noviembre de 2009, no se otorgó a una sociedad diferente de Wyeth LLC.

Al respecto esta Oficina considera pertinente precisar que, en efecto, el 19 de enero de 2010 se allegó documento de cesión de derechos de Simon Haydar y Boyd Harrison a Wyeth LLC.

Ahora bien, a folio 256 puede encontrarse que tras la presentación del escrito de correcciones y modificaciones los solicitantes en este trámite son: Siena Biotech S.P.A. y Wyeth, por lo que resulta pertinente establecer si las sociedades Wyeth y Wyeth LLC son la misma persona jurídica y, por tanto, la cesión de derechos hecha a la primera puede considerarse válida.

Considera la recurrente que en este caso operó la conversión de una sociedad a una sociedad de responsabilidad limitada y que *"El nombre de la sociedad inmediatamente antes de la presentación de este certificado de conversión es Wyeth. La sociedad fue originalmente constituida el día 4 de febrero de 1926 bajo las leyes del Estado de Delaware. El nombre de la sociedad de responsabilidad*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34554'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-070527

limitada en la cual la sociedad será convertida, tal como es indicado en su certificado de constitución, es Wyeth LLC. La conversión fue aprobada de acuerdo con las disposiciones de la sección 266 de la ley general de sociedades del estado de Delaware."

Revisados los documentos que soportan la solicitud se advierte que frente a la sociedad Siena Biotech S.P.A. no hay objeción alguna por parte de esta Oficina, de manera que las cesiones de derechos efectuadas a esta compañía están acordes por lo requerido por la normativa aplicable.

Por otra parte, la solicitud internacional PCT/IB08/00090 fue presentada el 16 de enero de 2008 teniendo como solicitantes a: SIENA BIOTECH S.p.A. y WYETH PHARMACEUTICALS .

Aunque no hay constancia en el expediente de la transformación o conversión de la sociedad mencionada en la solicitud internacional en la sociedad Wyeth, por lo que esta Oficina no hizo reparo alguno, sí hay un "*Certificado de Conversión de una Sociedad a Compañía de Responsabilidad Limitada*", y en el cual se indica textualmente que "*El nombre de la sociedad inmediatamente anterior a la radicación de este Certificado de Conversión es Wyeth. El nombre bajo el cual se constituyó originalmente la sociedad es American Home Products Corporation... El nombre de la compañía de responsabilidad limitada en la cual se convertirá la sociedad conforme se presenta en este Certificado de Constitución, es Wyeth LLC.*" (Folios 324 a 334)

Ahora bien, aunque este documento fue allegado con posterioridad al vencimiento del plazo para responder al requerimiento (01 de diciembre de 2010), también lo es que tal modificación en el nombre del solicitante había operado desde el 09 de noviembre de 2009, y sólo por descuido del solicitante no fue allegado oportunamente al expediente para acreditar dicha circunstancia, como ahora se reconoce. Adicionalmente, a la fecha de hoy ya se encuentra completa la solicitud, de manera que en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas esta Oficina encuentra satisfecho el mencionado requisito.

De lo antes expuesto se puede concluir que, dado que se trata de una misma sociedad, la cesión de derechos efectuada por los inventores Simon Haydar y Boyd Harrison a Wyeth LLC es acorde con lo previsto en la legislación aplicable. Cabe advertir, además, que la sociedad a la cual se hace la cesión es la misma que figura como solicitante, además de Siena Biotech S.p.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34554

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-070527

En ese orden de ideas, puede concluirse que la solicitud en cuestión cumple con los requisitos de forma que hacen posible la continuación del trámite; por lo tanto, encuentra este Despacho procedente acceder a la revocatoria invocada.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 55117 del 12 de octubre de 2010, 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 a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Wyeth LLC, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **24 JUN. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 – 53, piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Jesús Fernel García *JFG*
Revisó: Doris Polo Córdoba
Revisó: José Luis Salazar *JS*
Aprobó: José Luis Londoño *JLL*