

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 61043

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 09 68496

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 02419 del 27 de enero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención para la creación denominada "DERIVADO DE IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA DE HUSO DE CINASA (EG-5)", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la respuesta dada por parte de la solicitante fue incompleta en razón a que el documento de cesión no fue allegado conforme lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2011, con el número 09 68496 00007 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma que basa su argumentación en la posición que ha expresado Colombia ante la Oficina Internacional de la OMPI para solicitudes PCT en fase nacional. Para tal fin, allega copia de la parte correspondiente a Colombia incluida en la Guía para Solicitantes PCT.

Así mismo, argumenta que *"en esta guía se observa como, claramente, al referirse a los requerimientos especiales de la Oficina (colombiana) de conformidad con la Regla 51 bis del PCT, ésta sólo solicitará una copia del documento de traspaso de la solicitud internacional si el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional" – subrayado y negrilla original –.*

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

Frente a los argumentos del recurrente acerca de que en la Guía para Solicitantes PCT en el capítulo correspondiente a Colombia se determina que la posición de Colombia es solicitar copia del documento de traspaso solamente si el solicitante ha cambiado después de la fecha de solicitud internacional, esta Oficina aclara al

61043

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 61043

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 09 68496

recurrente que el artículo 27 del Tratado PCT y la regla 51bis1 numeral (ii) del reglamento de dicho tratado permiten a esta Oficina, una vez la solicitud PCT entre en fase nacional, la exigencia de ciertos requisitos nacionales, en este caso, la cesión de derechos (Art. 26 literal k de la Decisión 486). En este orden de ideas, esta Oficina determina que si bien es cierto que en este caso en particular no se presentó un cambio de solicitante después de la fecha de solicitud internacional, también lo es que la Oficina tiene la potestad, como ya se mencionó, en virtud del tratado PCT y su reglamento, de exigir el documento de cesión, como quiera que en fase internacional no realizó la declaración de la que habla la regla 4.17 del reglamento del tratado PCT¹.

Ahora bien, revisado nuevamente el expediente en estudio se evidencia que en el folio 294, antes de declarar el abandono de la solicitud, ya obraba dentro del expediente una cesión de derechos, debidamente legalizada y apostillada, del inventor Paul Barsanti a la sociedad NOVARTIS AG. (sociedad solicitante). Posteriormente, en el folio 300, se observa un documento de cesión de derechos de los inventores Rustum Boyce, Eric Martin, Weibo Wang, Hong Yang a la sociedad NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC., dicho documento se encuentra debidamente legalizado.

De tal suerte, para el momento de expedición de la Resolución recurrida quedaba pendiente el documento de cesión de la sociedad NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC. a la sociedad solicitante. No obstante lo anterior, se observa que con el recurso interpuesto el día 28 de febrero de 2011, bajo el número 09 – 068496 – 00007, se allegó el documento de cesión de derechos faltante, es decir, la cesión de derechos de la sociedad NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC. a la sociedad NOVARTIS AG. (Fl. 294), lo cual, para esta Oficina y en este caso en particular, constituye un complemento de los documentos inicialmente presentados y, por tal razón, está Oficina considera que el requisito contenido en el artículo 26 literal k de la Decisión 486 se encuentra cumplido y, por lo tanto, procede la revocatoria solicitada.

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

¹ “4.17 Declaraciones relativas a las exigencias nacionales mencionadas en la Regla 51bis.1.a)i) a v): A los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, el petitorio podrá contener una o más de las siguientes declaraciones, redactadas en la forma establecida en las Instrucciones Administrativas: [...] ii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente, como se menciona en la Regla 51bis.1.a)ii) [...]”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 61043

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 09 68496

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 02419 del 27 de enero de 2011, por medio de la cual se declaró el abandono de una solicitud de patente de invención.

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 el caso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Carlos R. Olarte Garcia en su calidad de apoderado de la sociedad NOVARTIS AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 OCT, 2017**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Diagonal 34 No. 5 - 28
Bogotá D.C.

Elaboró: Andrés Casas Santofimio. 
Revisó: Doris Polo Córdoba. 
Revisó: José Luis Salazar López. 
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernández. 