

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35835

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-052825

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 60358 del 17 de Octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud radicada bajo el No 13-052825-00000-0000 denominada "COMPUESTOS PEPTÍDICOS EPÓXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEOSOMA", al estimar que la división de solicitud fue presentada por fuera de la oportunidad legal prevista para ello.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de noviembre de 2013 con el No. 13-052825-00005-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Onyx Therapeutics, Inc, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida "(...) *pues la negativa decretada no se ajusta a la realidad, ni mucho menos está acorde con las disposiciones vigentes y con la práctica de esa entidad*" debido a que "(...) *mediante Resolución No. 56055 de 26 de septiembre de 2012, esta dependencia concedió parcialmente la solicitud No.08- 135292. Resolución que fue notificada el 2 de octubre de 2012, desfijada el 2 de noviembre de 2012, quedando en firme el 13 de noviembre de 2012 y ...mediante Resolución No. 9089 de 8 de marzo de 2013, fue concedida la solicitud divisional tramitada bajo el expediente 08-135292A. Resolución que fue notificada el 12 de marzo de 2013, desfijada el 12 de abril de 2013. La fecha límite para presentar los recursos de ley venció el 19 de abril de 2013, fecha en la cual la resolución quedaría en firme.*" Por lo que concluye que "(...) *antes que la Resolución No. 9089 quedara en firme, el 18 de marzo de 2013, mi poderdante por intermedio del suscrito presentó una solicitud divisional que contenía materia novedosa y con nivel inventivo y que se refería a materia patentable de acuerdo a la Decisión 486, conforme lo establece el Artículo 36*".

Asimismo manifiesta que esta Entidad "(...) *no profirió concepto en cuanto a que la solicitud no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en la decisión y omitió dar la oportunidad establecida por la Decisión 486 pretermitiendo la oportunidad que la Ley le otorga a mi representada para aclarar y profundizar, respecto a la invención solicitada o para solicitar o para presentar aclaraciones o enmiendas*". Por lo que concluye que como consecuencia de la actuación "(...) *se ha violado el derecho del debido proceso y de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, el cual tiene como columna vertebral asegurar el resultado justo y equitativo dentro de un proceso, dando la oportunidad de deliberar, controvertir y defenderse*".

Argumenta que este Despacho "(...) *ha omitido el término y la oportunidad de entrar a deliberar dentro de los plazos establecidos en la Decisión 486, los planteamientos que hubieran dado oportunidad para demostrar la importancia de las reivindicaciones, permitiendo subsanar y eliminar materia afectada o no aceptada conforme lo establece nuestra legislación. Dicha oportunidad fue negada mediante un procedimiento ilegal, que no dio oportunidad a la defensa y ...que revisando las normas que regulan el capítulo de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35835

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-052825

patentes de la citada Decisión 486 encontramos que en ninguna se establece la posibilidad de proferir una decisión que simplemente niegue la patente sin darle oportunidad al solicitante de replicar la negativa, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa, y esto es apenas obvio porque se estaría violando el principio de defensa consagrado en nuestra Constitución Nacional y que debe ser reproducido en todas las normas que regulan las relaciones de los administrados con la administración”.

Por otra parte en relación con el capítulo reivindicatorio de la solicitud de división de patente manifiesta que “(...) el solicitante ha presentado ante su Despacho una solicitud divisional, sin que la misma implique una ampliación de la materia, por el contrario dicha modificación de la solicitud concreta el invento y el alcance de las reivindicaciones no protegidas con las solicitudes iniciales”.

Con respecto a la presentación de las solicitudes de división de patente afirma que “(...) la única limitación impuesta al solicitante respecto de la divisional consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitudes originales y que ...sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta ...lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. Por lo que concluye que esta Entidad en la resolución de rechazo de una división de patente “(...) olvidó que el límite temporal señalado en el mencionado artículo 36 para presentar solicitudes divisionales, esto es, en cualquier momento del trámite; que por lo anterior, la antagónica interpretación efectuada por la entidad respecto de la misma proposición jurídica, la llevó a resolver en forma totalmente opuesta y contradictoria, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y el derecho a que sus asuntos sean decididos de manera idéntica, cuando se trata de aplicar una misma proposición jurídica”.

Asimismo manifiesta que se violó el artículo 59 del C.C.A. por falta de aplicación, “toda vez que ordena a la autoridad que resuelva todas las cuestiones planteadas con ocasión del recurso, y la Administración en el presente caso se abstuvo de aceptar y dar trámite a las solicitud divisional presentada antes que quedara en firme la resolución 9089, sin tener en cuenta que además la solicitud o invención no es nueva, sino es la misma solicitud o invención pero fraccionada para su estudio por parte de la Administración ...no resulta ajustado a derecho rechazar solicitudes divisionales, más aún por cuanto el único requisito exigido en el mencionado artículo 36 para su aceptación, y sobre el cual la Administración guardó absoluto silencio, es precisamente el que no impliquen una ampliación de la materia inicialmente reivindicada.” y que aún en el caso de que la presentación de una solicitud divisional una ampliación de materia “(...) la Administración estaba obligada a evaluar su procedencia en los términos del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y que además la decisión no fue motivada.”

Finalmente sostiene que la solicitud divisional “cumple con las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto debe permitirse un estudio concienzudo y estricto de la materia que se pretende proteger mediante esta solicitud. Asimismo, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35835

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-052825

14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.”

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

En primera instancia para aclarar el concepto jurídico que fundamentó la decisión consignada en la Resolución 56055 del 26 de septiembre de 2012 este Despacho considera pertinente precisar que el 19 de diciembre de 2008, mediante escrito radicado en esta Entidad bajo N° 08-135295-00000-0000, se presentó a fase nacional la solicitud internacional de patente N° PCT/US2007/014427 del 19 de junio de 2007 y una vez evaluado el capítulo reivindicatorio radicado bajo N° 08-135295-00007-0000 esta Entidad determinó que las reivindicaciones 1 a 22 y 32 cumplen de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, por lo que fueron objeto de concesión mediante la Resolución 56055 del 26 de septiembre de 2012. En el mismo sentido este Despacho reitera que la fecha de finalización del trámite para la solicitud N° 08-135295-0000-00000 sobre la cual se pretende presentar solicitud de división de patente corresponde a la fecha de ejecutoria individual de la citada Resolución 56055, es decir el 13 de noviembre de 2012.

En relación a lo expuesto y dado que la fecha de presentación de la solicitud de división de patente radicada en esta Entidad bajo N° 08-135295-00012-0000 es el 18 de marzo de 2013, este Despacho considera que la petición de dividir la solicitud fue extemporánea, por cuanto fue radicada con posterioridad a las fechas de expedición y ejecutoria individual de la Resolución 56055 de 2012, que puso fin a la actuación administrativa de la solicitud que se pretende dividir (08-135295-00000-0000) y, en consecuencia, se reitera que no es posible aceptar a trámite la solicitud propuesta. Cabe aclarar que la solicitud de división fue presentada para la solicitud originaria y no para la solicitud divisional N° 08-135295-A-00000-0000, por lo que la fecha para determinar la oportunidad de presentación de la solicitud divisional corresponde a la fecha de ejecutoria individual de la solicitud originaria y no la solicitud divisional tal y como lo pretende la recurrente.

Por lo anteriormente expuesto este Despacho considera que la solicitud de división de patente propuesta bajo N° 13-052825-00000-0000 en relación con la solicitud N° 08-135295-00012-0000 no cumple con los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el Acto administrativo por el cual se finalizó el trámite administrativo de la solicitud originaria se encontraba ejecutoriado, es decir agotada la vía gubernativa y en consecuencia los argumentos de la recurrente relacionados con la oportunidad legal para la presentación para la solicitud divisional carecen de validez.

Finalmente esta Oficina señala que dado que la única razón para el rechazo de la solicitud divisional propuesta es el incumplimiento a los requisitos de presentación de una solicitud de división de patente, establecidos en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y específicamente en lo relacionado con obligatoriedad de que la solicitud que se pretende dividir se encuentre en trámite, este Despacho no encuentra que se haya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35835

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-052825

producido la violación del derecho fundamental al debido proceso de la recurrente o la violación del Artículo 59 de C.C.A, puesto que se reitera que la solicitud original de la cual se pretende una nueva división se encuentra en firme y agotada la vía gubernativa.

Por lo anteriormente señalado no se haya mérito para revocar la decisión impugnada, en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 60358 del 17 de Octubre de 2013, por medio de la cual se rechazó una solicitud divisional.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Onyx Therapeutics, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández