



No. 11-082861- -00023-0000

Fecha: 2016-06-21 12:03:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCF
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11

TOBOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctor

Pablo Felipe Robledo del Castillo

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

CL

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. 11-82861

Certificado: Pendiente

Título de la invención "Inhibidores de la proteína no estructural
5A (NSSA) del virus de la hepatitis C que tienen en su estructura
central un anillo biciclo fusionado"

Titular: Presidio Pharmaceuticals, Inc.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad Presidio Pharmaceuticals, Inc., domiciliada en San Francisco, Estados Unidos de América, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra el acto administrativo representado en un correo electrónico denominado "SIC- Notification for Caducidad de la patente – Case No. 11082861 – User in Charge: Andrea Tobos Mateus" de fecha 07 de junio de 2016, con el propósito de que se modifique el estado de Caducidad de la Patente por Concedida.

1. PETICIÓN

1.1. Que se modifique el estado actual de la patente identificada con el expediente No. 11-82861 para que aparezca como Concedida; y

1.2. Que se acepten y complementen los pagos por tasa anual realizados el 03 de junio de 2016.

2. HECHOS

2.1. El día 01 de julio de 2011, la sociedad Presidio Pharmaceuticals, Inc. (en adelante Presidio) solicitó protección por medio de patente de invención vía PCT para su invento denominado "Inhibidores de HCV NSSA" y a esta solicitud se le adjudicó el número 11-82861.

2.2. El día 30 de septiembre de 2015, por medio de la Resolución No. 79654, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- (en adelante SIC) otorga el derecho de patente de invención a las reivindicaciones 1 a 13 que se habían radicado en este expediente junto con el Recurso de Reposición del día 12 de junio de 2014.

2.3. La Resolución 79654 antes mencionada se declara que la vigencia de la patente va desde el 02 de diciembre de 2009 hasta el 02 de diciembre de 2029.

2.4. La misma Resolución 79654 en su artículo tercero, se informa al titular la necesidad del pago de tasa de mantenimiento para mantener vigente la patente según lo dispone al artículo 80 de la Decisión 486.

2.5. De acuerdo con lo indicado en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la vigencia de la patente se encuentra necesariamente sometida al pago de anualidades las cuales deberán pagarse únicamente para patentes concedidas, y con las siguientes condiciones:

- a. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados;
- b. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud;
- c. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado;
- d. Existe un periodo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, para hacer el pago;
- e. Si se paga la anualidad dentro del periodo de gracia, se deberá pagar un recargo; y
- f. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente.

2.6. Que habiendo informado al cliente sobre la necesidad del pago de anualidades para esta patente otorgada, recibí instrucción de su abogado en Estados Unidos para no realizar pagos de anualidades para este caso y ningún otro caso del mismo solicitante con fecha del 30 de noviembre de 2015.

2.7. El 02 de junio de 2016, una nueva firma de abogados de Estados Unidos a cargo de este asunto de Presidio nos escribe solicitando información sobre el estado actual de las anualidades y en particular, preguntando si se había realizado el pago de la anualidad que vencía el 02 de diciembre de 2015, según le había informado al abogado estadounidense anterior.

2.8. Lamentablemente, este correo electrónico fue revisado por el abogado a cargo del caso el día 03 de junio de 2016 por cuanto la dirección de correo electrónico digitada fue andrea.tobos@tobos.com.com siendo la correcta andrea.tobos@tobos.com.co y sólo se hizo evidente el error cuando la persona a cargo del correo general de la oficina (tobos@tobos.com.co), al cual si llegó el correo correctamente, se percató que el correo no había llegado al abogado a cargo por cuenta del pequeño error en la dirección electrónica.

2.9. Siendo las 08:23 am del día 03 de junio de 2016, se realizó el pago de la anualidad correspondiente al periodo 02 de diciembre de 2015 hasta el 02 de diciembre de 2016 a través del portal de la Oficina Virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde estaba habilitado el expediente para realizar este pago de anualidad sin recargo.

2.10. Los pagos de anualidades en periodo de gracia se pueden realizar virtualmente a través de la Oficina Virtual de la SIC, pero el pago de recargo por presentación en plazo de gracia no es aceptado en la plataforma virtual y debe realizarse personalmente en las Oficinas de la SIC, por lo cual se procedió a radicar el 03 de junio de 2016 un memorial adjuntando un recibo por \$ 210.000 por el faltante por el recargo por pago de anualidad en periodo de gracia.

2.11. Finalmente, el día 07 de junio de 2016, se recibió un correo electrónico denominado "SIC-Notification for Caducidad de la patente – Case No. 11082861 – User in Charge: Andrea Tobos Mateus" en donde se anunciaba que el estado de la solicitud de patente No. 11-082861 era caducado.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Disposiciones normativas

El presente recurso de reposición se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas:

Constitución Política de 1991: artículo 61 y artículo 89.

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones: artículo 50 y artículo 80.

Ley 1437 de 2011: artículo 3, artículos 74 y siguientes

Demás normas complementarias.

3.2. El artículo 61 de la Constitución Política manifiesta que el Estado protegerá por el tiempo y mediante las formas que determine la Ley la Propiedad Intelectual. En este mismo sentido, los artículos 50 y 80 de la Decisión 486 de 2000 establecen que las patentes serán otorgadas por un término de veinte (20) años contados a partir de la fecha de su presentación en el País miembro.

3.3. El artículo 80 de la Decisión 486 establece el pago de tasas de mantenimiento para las patentes otorgadas so pena de que se pierda este título de patente por el no pago de las mismas dentro de los periodos establecidos.

3.4. Tomando en cuenta que la presente solicitud se presentó internacionalmente el día 02 de diciembre de 2009, entonces las anualidades debían realizarse todos los 02 de diciembre hasta el año 2029, año en el cual termina su vigencia en Colombia. Entiendo que el periodo de gracia para el pago de la anualidad para el expediente bajo examen vencía el 02 de junio de 2016, pero por los hechos desafortunados anteriormente señalados, el pago se realizó en las primeras horas del día siguiente 03 de junio de 2016.

3.5. Es práctica conocida por las firmas de abogados que llevan a cabo procesos de patentes, que los solicitantes internacionales decidan que los pagos de anualidades se lleven a cabo por firmas internacionales especializadas en el pago de mantenimiento de patentes mundialmente. En consecuencia, en muchos casos un abogado lleva el proceso del trámite de concesión de la patente y otro abogado o entidad, sea la encargada del pago de anualidades.

3.6. En este caso, fuimos instruidos por el abogado estadounidense de Presidio sobre que no debíamos llevar a cabo los pagos de anualidades para este y para ningún otro caso del mismo solicitante. Ante esta instrucción, nuestra firma no guardó en el sistema de recordatorios el vencimiento de la anualidad para el 02 de diciembre de 2015 y tampoco en el periodo de gracia del 02 de junio de 2016.

3.7. Sólo hasta el 03 de junio de 2016 nuestra firma conoce que la anualidad no se ha pagado, sin hasta ahora conocer las razones por las cuales la firma encargada del pago de anualidades no cumplió con su labor, y por lo tanto decide intentar el pago de la anualidad dado que solamente habían transcurrido horas desde su vencimiento del período de gracia.

3.8. El pago de la anualidad correspondiente al periodo 02 de diciembre de 2015 hasta el 02 de diciembre de 2016 fue recibido satisfactoriamente a través de la sucursal virtual de la SIC junto con el pago de \$ 352.000 y a continuación, el mismo día, la SIC también recibe el pago en físico del excedente de \$ 210.000 por el faltante por el recargo por pago de anualidad en periodo de gracia.

3.9. En consecuencia, y apelando al principio de eficacia de las funciones administrativas, contemplado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 por medio del cual las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, en consecuencia, removerán los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, en procura de la efectividad del derecho material y en particular del derecho de patente que obtuvo la sociedad Presidio en este caso, solicito se acepte el pago de la anualidad en periodo de gracia hecho el día 03 de junio de 2016 y se confirme que la patente está vigente hasta el 02 de diciembre de 2029.

3.10. Solicito respetuosamente que se estudie con detalle la serie de hechos que he relacionado en este caso y que lamentablemente llevaron a la decisión de declarar la caducidad de esta patente a pesar del pago de anualidad realizado el día 03 de junio de 2016, el cual consideramos efectuado en tiempo dado que el sistema de la SIC lo radicó y debitó la respectiva cuenta.

3.11. En virtud de los anteriores argumentos, solicito de manera respetuosa que se modifique el estado actual de la patente identificada con el expediente No. 11-82861 para que aparezca como Concedida y que se acepten y complementen los pagos por tasa anual realizados el 03 de junio de 2016.

4. ANEXOS

Anexo 01. Correo electrónico del día 30 de noviembre de 2015.

Anexo 02. Correo electrónico del día 02 de junio de 2016.

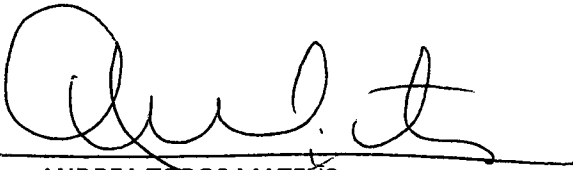
Anexo 03. Pago anualidad del día 03 de junio de 2016.

Anexo 04. Notificación de la SIC del 07 de junio de 2016.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Calle 151 No. 18 A - 35 Oficina 409 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

[Print](#) | [Close Window](#)

Subject: RE: Your Reference: PPI.003CO. Our Reference: 0600610CO
From: "Kristen Lemme" <kristen@techlawllp.com>
Date: Mon, Nov 30, 2015 2:13 pm
To: "Andrea Tobos" <andrea.tobos@tobos.com.co>
Cc: "Sam K. Tahmassebi" <sam@techlawllp.com>, <joe@presidiopharma.com>, "Leping Li" <LLi@presidiopharma.com>
Attach: image001.jpg

Dear Sirs:

Thank you for your email below. Please note our client has retained an annuity service to handle the annuity fees for this matter and all other matters you are handling for PRESIDIO PHARMACEUTICALS, INC.

Please do not hesitate to contact us with any questions.

Best,

Kristen

Kristen Lemme
 Prosecution Paralegal
 TechLaw LLP
 650 Castro St., Suite 120-378
 Mountain View, California 94041
 Tel: (760) 310-6356
 Fax: (619) 923-0888
 E-mail: kristen@techlawllp.com
 Docketing: docketing@techlawllp.com
 Accounting/Invoices: martha@techlawllp.com
 Website: www.techlawllp.com

The information in this transmittal (including attachments, if any) is privileged and confidential and is intended only for the recipient(s) listed above. Any review, use, disclosure, distribution or copying of this transmittal is prohibited except by or on behalf of the intended recipient. If you have received this transmittal in error, please notify me immediately by reply e-mail and destroy all copies of the transmittal. Thank you

From: Andrea Tobos [<mailto:andrea.tobos@tobos.com.co>]
Sent: Monday, November 09, 2015 1:57 PM
To: Sam Tahmassebi
Cc: 'Kristen Lemme'
Subject: Your Reference: PPI.003CO. Our Reference: 0600610CO

Your Reference: PPI.003CO
 Our Reference: 0600610CO

Dear Mr. Tahmassebi,

Please find enclosed our report, informing you that the referenced patent was granted.

The deadline to pay the annuity is **December 02, 2015**. This term is extendable.

We kindly ask you to send us your instructions regarding the annuity before the deadline.

Sincerely Yours,

Andrea Tobos
 Tobos Abogados
 Calle 151 No. 18 A - 34 Oficina 409
 110131166 Bogotá D.C.,
 Colombia
 M: +57 315 7901662
 T: +571 8123335 +571 5260350

[Print](#) | [Close Window](#)

Subject: Columbian Patent Application No.: 11-082861 (Your Reference: 0600610CO) (Our Reference: 74436-20006.51)
From: "Singer, Jason Gerard" <JSinger@mofo.com>
Date: Thu, Jun 02, 2016 11:30 am
To: ""tobos@tobos.com.co"" <tobos@tobos.com.co>, ""andrea.tobos@tobos.com.com"" <andrea.tobos@tobos.com.com>
Cc: "Tong, Connie C." <CTong@mofo.com>, "Helenius, Kimberly B" <KHelenius@mofo.com>, PatentDocket <patentdocket@mofo.com>
Attach: PPI.003CO noitce grant 9 Nov 2015.pdf

Dear Andrea:

We are writing to you in connection with the subject matter.

We note that the 7th year annuities were due on **December 2, 2015** and you indicated in your attached letter dated November 9, 2015, that your office would attend to the payment of these annuities unless instructed otherwise. Therefore, can you kindly confirm that the 7th year annuities were paid and that the next annuity payment due for this matter is the 8th year annuity due on **December 2, 2016**?

Lastly, kindly let us know what the status of the original Patent Letters is as we do not appear to have received the document.

We thank you for your urgent attention to the above and we look forward to receiving your reply.

Please assist us further by acknowledging receipt of these instructions by replying to all recipients of this email.

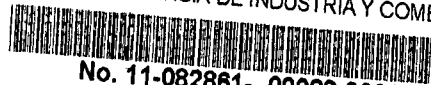
Best Regards,
Jason

Jason Singer
Patent Practice Support Manager
Morrison & Foerster LLP
755 Page Mill Road | Palo Alto, CA 94304-1018
P: +1 (650) 813.5854 | C: +1 (714) 580.3475
JSinger@mofo.com | www.mofo.com

=====

This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail JSinger@mofo.com, and delete the message.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		Radicación11 82861 0021 00012016-06-03 08:23:16 Trámite11PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II Evento323ANUALIDADES Actuación411PRESENTACIONFolios: 1 Dependencia2020DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES Pago #155154\$ 352000																		
Pago de Tasa de Mantenimiento de Patentes de Invención y PCT		No. Expediente:	11082861																	
		Trámite:	☒ PCT ☐ PI																	
		Evento:	323																	
		Actuación:	411																	
1 Persona que realiza el pago																				
Nombre:		PRESIDIO PHARMACEUTICALS, INC.	Dirección Electrónica:	tobos@tobos.com.co																
Dirección:		1700 Owens Street, Suite 585, San Francisco, CA 94158	Domicilio/País de constitución:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - CALIFORNIA - SAN FRANCISCO																
No. de Certificado		Vigencia desde:		Vigencia hasta:																
000000		2009-12-02		2029-12-02																
2 Trámite																				
Res. 79462/2012.	Año 17 a 20				Año 13 a 16				Año 9 a 12				Año 5 a 8				Año 1 a 4			
Año presentación de la solicitud	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin recargo	\$ 1089000 ☐				\$ 819000 ☐				\$ 528000 ☐				\$ 352000 ☒				\$ 226000 ☐			
Con recargo	\$ 1452000 ☐				\$ 1083000 ☐				\$ 704000 ☐				\$ 468000 ☐				\$ 336000 ☐			
Período a Cancelar		Desde el 2015-12-02 hasta el 2016-12-02																		



No. 11-082861-00022-0001

Fecha: 2016-06-03 14:15:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2

TOBOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctor

José Luis Salazar López

Jefe de Dirección de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

Copia

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. 11-82861

Certificado: Pendiente

Título de la invención "Inhibidores de la proteína no estructural

5A (NS5A) del virus de la hepatitis C que tienen en su estructura

central un anillo biciclo fusionado"

Titular: Presidio Pharmaceuticals, Inc.

**COMPLEMENTO DE PAGO DE TASA ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO SEGÚN EL ARTÍCULO 80 DE LA
DECISIÓN 486**

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada según aparece al pie de mi firma, como apoderada de la sociedad Presidio Pharmaceuticals, presento el pago de \$ 210.000 correspondiente al faltante del pago realizado electrónicamente por la anualidad el día 03 de junio de 2016 (Recibo No. 55154) por \$352.000 por tasa anual para el mantenimiento de la patente de invención de la referencia en periodo de gracia. Esta tasa corresponde al séptimo año de vigencia de la patente.

Atentamente,

ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

Anexo: Recibo de caja por valor de \$ 210.000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 16 - 0055438
		Bogotá D.C., Junio 03 de 2016 - 13:56:51

RECIBIDO DE : TOBOS ABOGADOS SAS NI 900.367.556

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	801784465	03/06/2016	210.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	210.000.00	210.000.00
			<u>\$210.000.00</u>
		=====	

SON: **DOSCIENTOSDIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-082861- -00022-0001
Fecha: 2016-06-03 14:15:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 323 ANUALIDADES
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 2
copla

[Print](#) | [Close Window](#)

Subject: SIC - Notification for Caducidad de la Patente - Case No: 11082861 - User in charge: ANDREA TOBOS MATEUS.
From: noreply-sword@sic.gov.co
Date: Tue, Jun 07, 2016 12:25 am
To: tobos@tobos.com.co

This is an automated notification from the Superintendencia, Industria y Comercio of Colombia (SIC) about:

Case number: **11082861**

Your reference:

Subject line: **Caducidad de la Patente**

Purpose of this notification

This notification is to let you know you have received something new in your secure SIC inbox about this case.

Next step

To access this new information in your SIC inbox either:

- Click the following link to go directly to the new information for this particular case; or
- Go to your inbox where you can see information about all of your cases.

For further assistance see: About our services

Regards

Customer Services Team

Superintendencia, Industria y Comercio of Colombia (SIC)

Contact SIC

This is an automated notification (please do not respond).

Copyright © 2003-2016. All rights reserved.