

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado: 09081882 Folios: 36
Dependencia: 2020 Fecha: 2018-11-08 16:2:34
Tipo aplicación: Documentos Independientes

Re.: Expediente No. PCT/09-081.882

Solicitud de Patente de Invención titulada: "ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS".

Titular: UNIVERSIDAD DE ZÚRICH

Nuestra Ref.: P2009/081882

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE CADUCIDAD DE PATENTE DE INVENCION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.782.747 de Bogotá, abogado, portador de la tarjeta profesional No. 74295 del C.S. de la J., obrando en representación de la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH (en adelante también referida como mi representada y/o titular de la patente de invención), domiciliada en Raimenstrasse 71, 8006 Zurich, Suiza, de conformidad con el poder adjunto, me dirijo a su Despacho con el fin de solicitar modificación del estado de la patente de invención identificada bajo el número de expediente No. PCT/09-081.882, titulada "ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS" y concedida mediante Resolución No. 56878 de 27 de septiembre de 2013, con la finalidad de que se revoque la caducidad de la patente de la referencia y, en consecuencia, se mantenga su vigencia.

I. PETICIÓN

La UNIVERSIDAD DE ZÚRICH respetuosamente solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante simplemente referida como SIC) que:

1.1. De conformidad con los hechos y argumentos presentados en la solicitud radicada en el proceso de la referencia el 28 de septiembre de 2018 y dando alcance a la respuesta emitida por la SIC el 31 de octubre de 2018, solicito se revoque el estado de caducidad de

la patente titulada “*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*”, identificada con expediente No. PCT/09-081.882, de manera que se tenga en cuenta el interés de mi representada en mantener la vigencia de la patente de la referencia; y

1.2. Que como consecuencia, se reestablezca la vigencia de la patente desde el 06 de julio de 2018 para la solicitud titulada “*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*” y se reconozca el pago efectuado el 21 de septiembre de 2018 en el expediente de interés de número de radicación 09-081.882, para la decimoprimera (11ª) anualidad del período correspondiente a 2018-2019.

II. ANTECEDENTES

2.1. El 28 de septiembre de 2018, mi representada presentó solicitud de modificación de estado de caducidad de la patente de la referencia, en el que se demostró la debida diligencia e interés de mi representada en el pago de las anualidades de la patente de la referencia.

2.2. De igual forma, el 21 de septiembre de 2018 se realizó el pago en el expediente de interés de número de radicación PCT/09-081.882, para la anualidad decimoprimera (11ª) del período correspondiente a 2018-2019, con el objetivo de demostrar el interés de mi representada sobre la patente de la referencia. Adjunto copia del mencionado pago para su inmediata referencia.

2.3 El 31 de octubre de 2018, la SIC emitió comunicación en respuesta al Derecho de petición bajo No. de radico de radicado IT2018/0012052, en la que se indicó lo siguiente:

*“(...) teniendo en cuenta la disposición manifestada en el derecho de petición de continuar con la protección de la patente y la situación particular presentada, **nos permitimos informarle que adelantaremos las gestiones necesarias para modificar el estado de las solicitudes nuevamente a concedido.***

(...)

***Con el fin de proceder con la solicitud, le invitamos a radicar una solicitud de modificación del estado, en donde se adjunte la presente respuesta al derecho de petición.** Dicha solicitud puede presentarla directamente al expediente*

correspondiente, a través de nuestra Oficina Virtual en la opción de documento independiente, en aras de tener una trazabilidad del caso para la presente excepción(...)¹ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

III. FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN

Considerando lo expuesto anteriormente, y en respuesta a lo solicitado por la SIC en comunicación emitida el 31 de octubre de 2018, me remito a los fundamentos señalados por mi representada en la solicitud presentado el 28 de septiembre de 2018...

IV. PRUEBAS Y ANEXOS

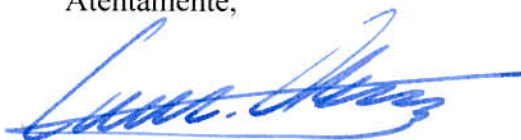
4.1. Copia de la solicitud presentada por mi representada el 28 de septiembre de 2018 y sus anexos.

4.2 Copia de la respuesta emitida por parte de la SIC el 31 de octubre de 2018, bajo el radicado IT2018/0012052.

V. NOTIFICACIÓN

El solicitante y el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C. S. J.

Adjunto: lo enunciado.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. (31 de octubre de 2017). Comunicación emitida bajo el No. IT2018/0012052 p 2.

4

Bogotá D.C. 31 de octubre de 2018

Señor (a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicado No. IT2018/0012052

Respetado (a) Señor (a):

Me refiero a su escrito presentado el día 28 de septiembre de 2018, a través del cual solicita reestablecer los derechos de la patente bajo el número 09-081882.

Una vez revisada la base de datos se evidenció que en la patente anteriormente señalada no se presentó el pago de la anualidad correspondiente, por lo que es correcto el actual estado de caducidad de la solicitud.

Es preciso señalar que de conformidad con el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 se establece que:

"Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente".

De conformidad con lo anterior, el incumplimiento del pago de la anualidad respectiva producirá la caducidad de la misma, sin que exista la posibilidad de renovar dicho derecho en un futuro, cualquiera haya sido la circunstancia por el incumplimiento en el pago.



Sin embargo, teniendo en cuenta la disposición manifestada en el derecho de petición de continuar con la protección de la patente y la situación particular presentada, nos permitimos informarle que adelantaremos las gestiones necesarias para modificar el estado de las solicitudes nuevamente a concedido.

Hacemos un llamado de atención sobre el particular, toda vez que esta será la única oportunidad en que serán admitidos pagos por anualidad de forma extemporánea, y les invitamos a tomar las medidas necesarias para que el mismo se realice dentro de los términos legalmente establecidos, so pena de la caducidad de la patente.

Con el fin de proceder con la solicitud, le invitamos a radicar una solicitud de modificación del estado, en donde se adjunte la presente respuesta al derecho de petición. Dicha solicitud puede presentarla directamente al expediente correspondiente, a través de nuestra Oficina Virtual en la opción de documento independiente, en aras de tener una trazabilidad del caso para la presente excepción, o de forma física en nuestras instalaciones.

En los anteriores términos damos respuesta al derecho de petición radicado como se indica en la referencia.

Atentamente,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado: 09081882 Folios: 0
Dependencia: Patén Fecha: 2018-09-28 14:39:7
Tipo aplicación: Documentos independientes

COLOMBIA
Bogotá
Medellán
Barranquilla
Bucaramanga
JAPÓN
Tokio

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado: 09081882 Folios: 30
Dependencia: 2020 Fecha: 2018-09-28 14:39:7
Tipo aplicación: Documentos independientes

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. PCT/09-081.882

Solicitud de Patente de Invención titulada: "ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS".

Titular: UNIVERSIDAD DE ZÚRICH

Nuestra Ref.: P2009/081882

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE CADUCIDAD DE PATENTE DE INVENCION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.782.747 de Bogotá, abogado, portador de la tarjeta profesional No. 74295 del C.S. de la J., obrando en representación de la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH (en adelante también referida como mi representada y/o titular de la patente de invención), domiciliada en Raimenstrasse 71, 8006 Zurich, Suiza, de conformidad con el poder adjunto, me dirijo a su Despacho con el fin de solicitar modificación del estado de la patente de invención identificada bajo el número de expediente No. PCT/09-081.882, titulada "ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS" y concedida mediante Resolución No. 56878 de 27 de septiembre de 2013, con la finalidad de que se revoque la caducidad de la patente de la referencia y, en consecuencia, se mantenga su vigencia.

I. PETICIÓN

La UNIVERSIDAD DE ZÚRICH respetuosamente solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante simplemente referida como SIC) que:

2/7

1.1. De acuerdo al principio de buena fe, previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, así como en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante referido como CPACA), se modifique el estado de la patente de invención titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", identificada con expediente No. PCT/09-081.882, de manera que se tenga en cuenta el interés de mi representada en mantener la vigencia de la patente de la referencia; y

1.2. Que como consecuencia, se reestablezca la vigencia de la patente desde el 06 de julio de 2018 para la solicitud titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*" y se reconozca el pago efectuado el 21 de septiembre de 2018 en el expediente de interés de número de radicación 09-081.882, para la decimoprimer (11ª) anualidad del período correspondiente a 2018-2019.

II. ANTECEDENTES

2.1. El 05 de agosto de 2009, la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH radicó ante la SIC solicitud de patente de invención internacional, identificada bajo el Expediente No. PCT/09-081.882, titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", con solicitud internacional No. PCT/EP2008/00053 y con fecha de solicitud internacional PCT de 07 de enero de 2008.

2.2. Mediante Resolución No. 56878 de 27 de septiembre de 2013, la SIC concedió las reivindicaciones 1 a 14 de la patente de invención titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", solicitada por UNIVERSIDAD DE ZÚRICH e identificada bajo el número de expediente PCT/09-081.882.

2.3. La UNIVERSIDAD DE ZÚRICH licenció la patente de la referencia -y de toda la familia de patentes- a Neuroimmune Therapeutics AG, quien posteriormente licenció a la compañía BIOGEN MA INC (en adelante referida como BIOGEN y/o licenciataria). Por lo anterior, BIOGEN es contractualmente el único responsable de los pagos de anualidades por el mantenimiento de la patente colombiana identificada bajo el número de expediente PCT/09-081.882, así como de toda la familia de patentes.

7 2
8

2.4. La patente colombiana identificada bajo el número de expediente PCT/09-081.882, es miembro de la familia PCT WO/ 2008/081008 que incluye más de 100 familias activas en todo el mundo, en 12 jurisdicciones diferentes.

Vale la pena advertir al Despacho que desde que BIOGEN asumió la responsabilidad del pago de anualidades para la patente de la referencia y de las familias, siempre ha tenido la intención de mantenerlas vigentes tanto en Colombia como en las demás jurisdicciones.

2.5. El 20 de diciembre de 2013 -y dentro del término legal- se realizó el pago correspondiente a la séptima (7ª) anualidad. Así mismo, el 19 de enero de 2015 se realizó el pago correspondiente a la octava (8ª) anualidad. Adjunto copia de los mencionados pagos para su inmediata referencia.

2.6. El 21 de enero y el 28 de diciembre de 2016, se realizó los pagos -dentro del término legal- correspondientes a la novena (9ª) y décima (10ª) anualidad respectivamente. Adjunto copia de los mencionados pagos para su inmediata referencia.

2.7. Se debe advertir al Despacho que la BIOGEN tiene un importante portafolio de patentes globales, y ha establecido procedimientos para gestionar el trámite administrativo. Ello incluye un proceso para administrar los pagos de anualidades.

2.8. En enero de 2017, BIOGEN contrató los servicios de HELIOS INTELLECTUAL PROPERTY (en adelante referido como HELIOS), con la finalidad de mantener un control riguroso en el pago de las anualidades de las patentes licenciadas y/o concedidas a BIOGEN alrededor del mundo. Específicamente, encargó el pago de las anualidades de la patente de la referencia.

2.9. La contratación de los servicios de HELIOS implicó la transmisión de los datos de las patentes licenciadas y/o concedidas a BIOGEN de un sistema de registro interno de la compañía a computador a: i) un nuevo sistema de registro de Propiedad Intelectual denominado IPfolio software; y ii) un nuevo proceso de servicio de pago de anualidades prestado por un nuevo proveedor: ENVOY INTERNATIONAL, LTD. (en adelante referido como ENVOY). La transferencia de datos incluyó información bibliográfica de las

patentes, como números de solicitud, fechas de presentación, fechas de publicación y fechas de concesión.

2.10. A partir de julio de 2017 HELIOS asumió la responsabilidad de coordinar el pago de las anualidades de patentes para todas las patentes licenciadas y/o concedidas a BIOGEN.

2.11. Los sistemas mencionados incluyen el uso de un sistema de interfaz de computador electrónico que vincula el sistema de IPfolio con el sistema de procesamiento de pagos de ENVOY. El sistema de interfaz proporciona múltiples funciones, entre ellas el cálculo de las fechas de vencimiento del pago de anualidades (calculadora de fechas de vencimiento) y la transmisión electrónica de las instrucciones de pago de HELIOS a ENVOY.

2.12. La calculadora de fecha de vencimiento utiliza un algoritmo para calcular las fechas de vencimiento de la anualidad para cada solicitud de patente licenciada y/o concedida en el portafolio de BIOGEN. Específicamente, la calculadora considera las particularidades en el pago de las anualidades de un país en particular, incluidos los campos obligatorios que se deben usar para calcular correctamente una fecha de vencimiento. Por ejemplo, para una patente PCT en la entrada en fase nacional en Colombia, se utilizaría la fecha de presentación internacional del PCT para calcular la siguiente fecha de vencimiento de la anualidad después de la fecha de concesión.

Una vez que la calculadora de fecha de vencimiento ha establecido la fecha de pago de anualidad, la fecha se almacena en el sistema de IPfolio para que HELIOS revise y coordine las decisiones de pago de anualidades.

2.13. Mensualmente, HELIOS utiliza el sistema de IPfolio para generar un informe en el cual establece las próximas fechas de vencimiento del pago de la anualidad según lo informado por la calculadora de fecha de vencimiento. Como la posición predeterminada de BIOGEN es mantener todas las patentes, la revisión de HELIOS implica identificar solo aquellos casos excepcionales en los que la compañía decide "no pagar". Las decisiones de pago de la anualidad son guardadas en el sistema de IPfolio.

2.14. Una vez que las decisiones de anualidad se completan para un mes determinado, HELIOS transmite las instrucciones de pago a ENVOY a través del sistema IPfolio y el

sistema de interfaz. Esta transmisión electrónica incluye la información del número de expediente, la fecha de vencimiento de la anualidad y las instrucciones de pago correspondientes.

2.15. Una vez recibida la información por ENVOY, esta se carga automáticamente en el sistema interno, y es enviado una confirmación de recepción por correo electrónico a HELIOS.

2.16. Para el pago de las anualidades, ENVOY utiliza dos sistemas: i) realiza directamente el pago en cada una de las diferentes Oficinas de Patentes, o ii) envía instrucciones de pago a agentes locales que representan a BIOGEN en las diferentes jurisdicciones.

2.17. Alrededor del 1 de junio de 2018, al realizar la revisión de la fecha de vencimiento de la anualidad para la patente de invención colombiana de la referencia, el sistema de HELIOS estableció el 5 de agosto de 2018 como fecha de vencimiento para el pago de la anualidad decimoprimera (11ª).

2.18. El 1 de julio de 2018, HELIOS envió a ENVOY las instrucciones de pago de anualidad para la patente de Colombia con expediente No. PCT/09-81.882, a través del sistema electrónico interfaz que indicaba como fecha de vencimiento de la anualidad décimo primera el 5 de agosto de 2018.

Las instrucciones de pago fueron recibidas por ENVOY el 1 de julio de 2018. Adjunto copia del mencionado correo para su inmediata referencia.

2.19. Por lo anterior, el 26 de julio de 2018, ENVOY envió correo electrónico a OlarteMoure solicitando realizar el pago de anualidades en Colombia en diferentes expedientes. Uno de los expedientes que OlarteMoure debía realizar el pago era el correspondiente a la patente de invención de la referencia. Adjunto copia del mencionado correo para su inmediata referencia.

2.20. El 27 de julio de 2018, OlarteMoure envió correo electrónico a ENVOY, en el cual le informó que la patente de invención titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", e identificada bajo el número de

expediente PCT/09-081.882 fue declarada en caducidad por la SIC, teniendo en cuenta que no se realizó el pago correspondientes a la decimoprimer (11ª) anualidad del periodo correspondiente al 2018-2019 (adjunto copia del mencionado correo para su inmediata referencia).

Desafortunadamente, sólo hasta el 21 de agosto de 2018 BIOGEN y HELIOS tuvieron conocimiento de que la anualidad para su patente de interés (No. PCT/09-081.882) no fue pagada, y que por lo tanto su patente licenciada se encontraba caducada.

2.21. Al enterarse de la caducidad de la patente licenciada colombiana No. PCT/09-081.882, BIOGEN investigó inmediatamente las circunstancias que rodearon el lapso para determinar la causa del pago omitido.

En su investigación, se constató que los datos en el sistema de propiedad intelectual de HELIOS contenía un error en el cual se establecía como fecha para el pago de la anualidad la fecha de presentación de la entrada en fase nacional en Colombia, esto es 5 de agosto, en lugar de la fecha de presentación internacional del PCT. Este error condujo a que la calculadora de fecha de vencimiento calculara incorrectamente la fecha de vencimiento de la anualidad como el 5 de agosto de 2018, en lugar de la fecha de vencimiento correcta del 7 de enero de 2018.

2.22. Debido a lo anterior, el pasado 04 de septiembre de 2018 ENVOY envió correo electrónico a OlarteMoure solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para modificar el estado de caducidad de la solicitud de referencia teniendo en cuenta que la patente es de gran importancia para BIOGEN y para la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH. Adjunto copia del mencionado correo para su inmediata referencia.

2.23. La caducidad del caso No. PCT/09-081.882 se configuró el 06 de julio de 2018, al ser la fecha del periodo de gracia en la que se venció el plazo límite para que se entendiera hecho el pago de decimoprimer (11ª) anualidad para el periodo correspondiente a 2018-2019.

2.24. El 21 de septiembre de 2018 se realizó el pago en el expediente de interés de número de radicación PCT/09-081.882, para la anualidad decimoprimer (11ª) del periodo correspondiente a 2018-2019, con el objetivo de demostrar el interés de mi representada

sobre la patente de la referencia. Adjunto copia del mencionado pago para su inmediata referencia.

III. FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN

3.1. La UNIVERSIDAD DE ZÚRICH y BIOGEN siempre han actuado de buena fe y con la debida diligencia requerida en el pago de las anualidades para la patente No. PCT/09-081.882

a- Tal como se manifestó en el acápite de antecedentes, el no pago de la anualidad correspondiente al período 2018-2019, para la patente estudiada bajo el expediente No. PCT/09-081.882, se debió única y exclusivamente a un error en el sistema de registro de propiedad intelectual de HELIOS, en el cual se estableció como fecha para el pago de la anualidad la fecha de entrada en fase nacional en Colombia, esto es 5 de agosto, en lugar de la fecha de presentación internacional de PCT (7 de enero).

b- BIOGEN actuando de buena fe y con la debida diligencia, contrató en enero de 2017 los servicios de HELIOS, con la finalidad de mantener un control riguroso en el pago de las anualidades de sus patentes concedidas. Particularmente, encargó el pago de las anualidades de la patente de invención colombiana titulada "ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS", e identificada bajo el número de expediente PCT/09-081.882.

c- La falta de pago de la anualidad para la patente referenciada se debió a un error en el sistema que el licenciatario desconocía hasta el 21 de agosto de 2018.

d- Tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, las actuaciones de **los particulares** y de las autoridades públicas "*deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.*" (Subrayado y Negrilla fuera del texto).

En igual sentido, el CPACA en su artículo 3, numeral 4, advierte que, "*En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes*" (Subrayado y Negrilla fuera del texto).

Así entonces, la presunción de buena fe consagrada como postulado constitucional y como principio general del derecho, prevé “*que en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, se presume que aquéllos no actúan movidos por propósitos de engaño o dolo (...)*”¹ (Subrayado y Negrilla fuera del texto).

De acuerdo con la presunción de buena fe, y al tenor de los hechos expuestos a lo largo de este escrito, es claro que la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH y BIOGEN nunca actuaron con la intención o el conocimiento de abandonar la patente No. PCT/09-081.882, y por lo tanto no deberían ser sancionadas con la cancelación de la patente. Es más, tal como ENVOY lo afirmó en comunicación escrita enviada a OlarteMoure el 26 de julio de 2018, la intención de BIOGEN nunca ha sido que la patente se declare caducada, debido a que, como se evidencia a lo largo de este escrito, **en ningún momento dio instrucciones a la compañía encargada de realizar el pago, ENVOY, de no continuar con el pago de las anualidades correspondientes en el expediente No. PCT/09-081.882.**

Tal es la buena fe con la que actúa mi representada, de BIOGEN y la compañía HELIOS respecto de la patente No. PCT/09-081.882, que al requerir inicialmente los servicios de OlarteMoure, se acercaron con la plena convicción de que la patente se encontraba vigente y válida hasta el 05 de agosto de 2018, por ser la fecha que tenía HELIOS en sus registros como fecha para el pago de la anualidad correspondiente al periodo 2018-2019.

3.2. Prevalencia del derecho sustancial de la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH y BIOGEN sobre el derecho procesal

a- Vale la pena resaltar que el derecho procesal es un instrumento para la realización del derecho subjetivo, pero que en ningún momento debe primar sobre este último. Sobre ello, la Corte Constitucional ha expresado en numerosas ocasiones lo siguiente:

“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su

¹ Colombia. Corte Constitucional, (3 de noviembre de 1997). Sentencia C-651. Demanda de inconstitucionalidad. M.P.: Carlos Gaviria Díaz, Exp. No. D-1698.

A
14

*realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas*² (Negrilla y subrayado fuera del texto)

El juzgador también debe encaminar sus actuaciones a la protección plena de derechos como el debido proceso, defensa y acceso efectivo a la administración. Respecto a lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido:

“El acceso a la justicia, no puede ser meramente nominal, — es decir simplemente enunciativo—, sino que resulta imperativa su efectividad, a fin de asegurar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto del debate procesal. Por lo tanto, y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley.”³ (Negrilla y subrayado fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior, no hay duda de que el derecho procesal, el cual involucra el cumplimiento de términos, se prevé como instrumento para la materialización del derecho subjetivo (lo cual por supuesto no implica el desconocimiento de los aspectos procesales o formales). Por el contrario, el carácter instrumental del derecho procesal está dirigido, como lo reconoce la Corte Constitucional en Sentencia T-892 de 2011, a “*impedir que el exagerado culto a las ritualidades desconozca el contenido esencial (...)*”⁴

Si bien es cierto que las normas procesales deben cumplirse, éstas no dejan de ser un simple medio para el cumplimiento del derecho sustancial, y en este caso, dado que ha quedado demostrado el interés de mi representada por mantener la patente de la referencia, no debe primar un error formal sobre la realización efectiva de los derechos sustanciales del solicitante.

b- Por otra parte, es importante resaltar que la normativa internacional especial vigente, es decir, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo reglamento, establecen la posibilidad de que se excusen retrasos en el cumplimiento de un

² Corte Constitucional. Sentencia T-268 de 2010. MP: Jaime Córdoba Triviño

³ Colombia, Corte Constitucional. (8 de julio de 2004). Sentencia C- 662. Demanda de inconstitucionalidad. M.P.: Rodrigo Uprimny Reyes. Exp. D-4993

⁴ Colombia. Corte Constitucional. (30 de noviembre de 2011). Sentencia T-892. Acción de tutela. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. Exp. T-3109820.

plazo, con el fin de que se puedan subsanar errores formales para que se pueda continuar con el trámite.

El artículo 48 del Tratado expresa que:

"Artículo 48.

Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos.

- 1) *Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento.*
- 2) a) *Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional.*
b) ***Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).*** (Negrilla y subrayado fuera del texto)

De igual forma, la Regla 82bis del Reglamento establecido para el PCT, establece lo siguiente:

"82bis.1 Significado de "plazo" en el Artículo 48.2)

La referencia a "un plazo" en el Artículo 48.2) se entenderá concretamente una referencia:

i) a cualquier plazo fijado en el Tratado o en el presente Reglamento;

ii) a cualquier plazo fijado por la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional o la Oficina Internacional, o a cualquier plazo aplicable por la Oficina receptora en virtud de su legislación nacional;

iii) a cualquier plazo fijado por la Oficina designada o elegida o en la legislación nacional aplicable por esa Oficina para todo acto que deba ser realizado por el solicitante en dicha Oficina. (Negrilla y subrayado fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, el PCT avala el hecho de que se pueda excusar el incumplimiento de cualquier plazo, con el fin de continuar el derecho de exclusividad de la patente, teniendo en cuenta que el retraso se debió a un error involuntario, y considerando que se trata de una entrada a fase nacional de una solicitud PCT y que este tratado permite a las Oficinas designadas aceptar el incumplimiento de ciertos plazos formales, le solicito a su Despacho respetuosamente que excuse el incumplimiento del plazo mencionado, con el

X
16
16

fin que mi representada y la licenciataria puedan continuar gozando del beneficio exclusivo de la patente de la referencia.

c- Así entonces, si bien el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, prevé que la falta de pago de una tasa anual tiene como consecuencia inmediata la caducidad de la patente, ello no debería constituirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, particularmente cuando el titular de la patente demuestre que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia y con buena fe en el pago de las anualidades, un error del sistema de HELIOS ocasionó la falta de pago.

Si se tiene en cuenta que en enero de 2017, BIOGEN contrató los servicios de HELIOS con la finalidad de mantener un control riguroso en el pago de las anualidades de las patentes licenciadas y/ concedidas a la compañía alrededor del mundo, se evidencia claramente el error para el no pago de la anualidad decimoprimera (11ª), lo cual es principalmente un error formal.

3.3. La UNIVERSIDAD DE ZÚRICH y BIOGEN sí tienen la intención de continuar ostentando la exclusividad del derecho de explotación sobre su invención

a- El error involuntario al efectuar el pago de la decimoprimera (11ª) anualidad en el tiempo establecido para ello, en ningún momento debe entenderse que mi representada y la compañía licenciataria no tienen interés en la patente de la referencia. Por el contrario, dicho interés quedó probado en los correos electrónicos enviados por ENVOY a OlarteMoure el 26 de julio y 20 de septiembre de 2018, los cuales se anexan al presente escrito para su referencia inmediata. Específicamente, el correo del 20 de septiembre de 2018 contiene: i) una declaración extrajudicial de Ralph Schroeder – quien es empleado y administrador de HELIOS INTELLECTUAL PROPERTY- quien declara lo sucedido y la confusión en la fecha de presentación internacional PCT, y ii) un resumen de los hechos tal y como ocurrieron, los cuales fueron explicados en el acápite de antecedentes. Adjunto copia del mencionado correo, declaración extrajudicial y resumen de los hechos para su inmediata referencia.

b- Adicionalmente, el 21 de septiembre de 2018 se realizó el pago correspondiente a la decimoprimera (11ª) anualidad, en cumplimiento del Artículo 80 de la Decisión 486.

X 17

En conclusión, el actuar diligente del titular y de BIOGEN se ve reflejado en las siguientes actuaciones: (i) actuó con la debida diligencia requerida, encargando del pago de las anualidades a la compañía Helios Intellectual Property; (ii) el incumplimiento en el plazo establecido no se dio de forma intencional por parte del titular, ni de la licenciataria, si no que por el contrario se debió a un error en el sistema de HELIOS, denominado IPfolio software; y (iii) se presenta este documento, junto con el pago de la anualidad decimoprimera (11ª).

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio constitucional de Buena Fe, mi representada y la licenciataria no deben ser sancionadas con una caducidad de patente, puesto que ésta en ningún momento ha demostrado intención alguna de querer abandonar la concesión de patente de la referencia y no pueden ser castigadas por un error involuntario.

IV. PRUEBAS Y ANEXOS

- 4.1. Recibo de pago de la séptima anualidad, efectuado el 20 de diciembre de 2013 en el expediente No. PCT/09-081.882.
- 4.2. Recibo de pago de la octava anualidad efectuado el 19 de enero de 2015 en el expediente No. PCT/09-081.882.
- 4.3. Recibo de pago de la novena anualidad efectuado en el 21 de enero de 2016 en el expediente No. PCT/09-081.882.
- 4.4. Recibo de pago de la décima anualidad, efectuado el 28 de diciembre de 2016 en el expediente No. PCT/09-081.882.
- 4.5. Recibo de pago de la decimoprimera anualidad, efectuado el 21 de septiembre de 2018 en el expediente No. PCT/09-081.882.
- 4.6. Copia de la Instrucción interna de HELIOS a ENVOY (en inglés), solicitando el pago de anualidad para la patente de Colombia con expediente No. PCT/09-81.882, a través del sistema electrónico interfaz que indicaba como fecha de vencimiento de la anualidad décimo primera el 5 de agosto de 2018.

4.7. Copia de comunicación electrónica enviada por ENVOY a OlarteMoure el 26 de julio de 2018 (en inglés) solicitando realizar el pago de la anualidad correspondiente a la patente de invención titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", solicitada por UNIVERSIDAD DE ZÚRICH e identificada bajo el número de expediente PCT/09-081.882.

4.8. Copia de la comunicación electrónica enviada por OlarteMoure el 27 de julio de 2018 (en inglés), informando a ENVOY que la patente de invención titulada "*ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILOIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS*", e identificada bajo el número de expediente PCT/09-81.882 fue declarada en caducidad por la SIC, teniendo en cuenta que no se realizó el pago correspondientes a la decimoprimer (11ª) anualidad.

4.9. Copia de comunicación electrónica enviada por ENVOY a OlarteMoure el 04 de septiembre de 2018 solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para modificar el estado de caducidad de la solicitud de referencia.

4.10. Copia de comunicación electrónica enviada por ENVOY a OlarteMoure el 20 de septiembre de 2018 (en inglés), que contiene una declaración extrajudicial de Ralph Schroeder, quien relata un resumen de lo sucedido y la confusión en la fecha de presentación internacional PCT.

4.11. Copia simple de declaración extrajudicial de Ralph Schroeder (en inglés), en la que se identifican detalladamente los errores involuntarios respecto al no pago de la anualidad decimoprimer para la patente No. PCT/09-081.882.

4.12. Copia simple de documentó en el cual se describen los hechos (en inglés) y se identifican detalladamente los antecedentes respecto al no pago de la anualidad decimoprimer para la patente No. PCT/09-081.882.

4.13. Copia simple de poder otorgado por la UNIVERSIDAD DE ZÚRICH

V. NOTIFICACIÓN

14 19

El solicitante y el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295 del C. S. J.

Adjunto: lo enunciado.

18
20

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		Radicación 9 81882 0013 0001 2013-12-20 10:57:45 Trámite 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II Evento 323 ANUALIDADES Actuación 411 PRESENTACION Folios: 1 Dependencia 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES Pago #1 132248 \$ 304000																		
Pago de Tasa de Mantenimiento de Patentes de Invención y PCT		No. Expediente:	09081882																	
		Trámite:	☒ PCT ☐ PI																	
		Evento:	323																	
		Actuación:	411																	
1 Persona que realiza el pago																				
Nombre:	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO	Dirección Electrónica:	sic@castellanosyco.co																	
Dirección:	CALLE 94A No. 7A 09	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.																	
No. de Certificado		Vigencia desde:	Vigencia hasta:																	
000000																				
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	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Sin recargo	\$ 940500 ☐		\$ 708000 ☐		\$ 456000 ☐		\$ 304000 ☒		\$ 195700 ☐											
Con recargo	\$ 1254000 ☐		\$ 935750 ☐		\$ 608000 ☐		\$ 403750 ☐		\$ 290700 ☐											
Período a Cancelar		Desde el 2014 hasta el 2015																		

Pago de Tasa de Mantenimiento de Patentes de Invención y PCT

No. Expediente: 09081882

Trámite: ☒ PCT ☐ PI

Evento: 323

Actuación: 411

1 Persona que realiza el pago

Nombre:	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO	Dirección Electrónica:	sic@castellanosyco.co
Dirección:	CALLE 94A 7A 09	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
No. de Certificado	Vigencia desde:	Vigencia hasta:	
005433	2008-01-07	2028-01-07	

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	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin recargo	\$ 998450 ☐				\$ 750500 ☐				\$ 483550 ☐				\$ 323000 ☒				\$ 207100 ☐			
Con recargo	\$ 1330950 ☐				\$ 992750 ☐				\$ 645050 ☐				\$ 428450 ☐				\$ 307800 ☐			
Período a Cancelar					Desde el 2015-01-07 hasta el 2016-01-07															

Datos Bibliográficos

⊖ Datos de la solicitud

Número de solicitud 09081852 003016
Referencia
Fecha de radicación 21 ene 2016
Estado inscrita
Observaciones
Nota adicional
Contacto de la solicitud

⊖ Contacto

1 Casos asociados

Número de solicitud	Tipo de solicitud	Tipo de enlace	Título/Denominación	Fecha de radicación	Estado(s)	Titular
09081852	Patente PCT	Vinculado	ANTICUERPOS ANTI-BETA-AMILÓIDE Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS MISMOS	05 ago 2009	Caducado	UNIVERSITY OF ZÜRICH

23

18

18

Datos de la solicitud

Número de solicitud: NC2016/0004662
Referencia: PAGO ANUALIDADES CPI 99001832
Fecha de radicación: 28 dic 2016
Estado: Inscrita
Observaciones:
Nota adicional:
Contacto de la solicitud:

Número de identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Código postal	País	Tipo de dirección
40017374	CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ	Calle 94 a Nr. 11a-32 of 306	BOGOTÁ		CO	Dirección Física

Contacto

Solicitantes:

Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)	Dirección(es)
40017374	CLAUDIA LUCIA	CARO RAMIREZ	Dirección Física: Calle 94 a Nr. 11a-32 of 306 BOGOTÁ D.C. (CO)

Mostrar / Ocultar información

Contacto de la solicitud:

Número de identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Código postal	País	Tipo de dirección
40017374	CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ	Calle 94 a Nr. 11a-32 of 306	BOGOTÁ		CO	Dirección Física

Cerrar

29

Ralph Schroeder

From: Envoy Renewals <admin@envoyrenewals.com>
Sent: Sunday, July 1, 2018 11:40 PM
To: Ralph Schroeder
Subject: Instructions placed by Mr Schroeder from Biogen
Attachments: Envoy-Instructed.xls

Dear Mr Schroeder,

Thank you for placing the following 82 instructions totalling 36,000.11 USD.

REN-P0839AL001-029532, AL, P, 238.10 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839AM001-029533, AM, P, 224.25 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839AT001-029534, AT, P, 511.96 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839AU001-029535, AU, P, 229.68 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839BA001-029536, BA, P, 254.16 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839BE001-029537, BE, P, 199.95 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839BG001-029538, BG, P, 344.35 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839BR001-029539, BR, P, 414.81 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839CA001-029540, CA, P, 159.20 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839CH001-029541, CH, P, 395.09 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839CN001-029542, CN, P, 378.19 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839CY001-029543, CY, P, 388.88 USD, 04 Aug 2018 REN-P0839CZ001-029544, CZ, P, 191.58 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839DE001-029545, DE, P, 345.37 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839DK001-029546, DK, P, 404.72 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839EE001-029547, EE, P, 305.34 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839EG001-029548, EG, P, 64.25 USD, 04 Aug 2018
REN-P0839ES001-029549, ES, P, 222.15 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839FI001-029550, FI, P, 434.02 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839FR001-029551, FR, P, 217.40 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839GB001-029552, GB, P, 204.61 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839GR001-029553, GR, P, 189.72 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839HR001-029554, HR, P, 226.01 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839HU001-029555, HU, P, 655.99 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839IE001-029556, IE, P, 233.69 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839IS001-029557, IS, P, 359.49 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839IT001-029558, IT, P, 259.52 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839LU001-029559, LU, P, 141.78 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839LV001-029560, LV, P, 422.62 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839MC001-029561, MC, P, 195.53 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839ME001-029562, ME, P, 241.36 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839MK001-029563, MK, P, 98.04 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839MT001-029564, MT, P, 249.51 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839NL001-029565, NL, P, 424.26 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839NO001-029566, NO, P, 357.85 USD, 31 Aug 2018
REN-P0839NZ001-029567, NZ, P, 82.45 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839PL001-029568, PL, P, 275.08 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839PT001-029569, PT, P, 406.36 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839RO001-029570, RO, P, 341.88 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839RU001-029572, RU, P, 134.18 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839SE001-029573, SE, P, 353.49 USD, 31 Aug 2018 REN-P0839SG001-029574, SG, P, 376.60 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839SI001-029575, SI, P, 163.89 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839SK001-029576, SK, P, 244.51 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839TJ001-029577, TJ, P, 228.42 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839TR001-029578, TR, P, 260.91 USD, 05 Aug 2018
REN-P0839UA001-029579, UA, P, 139.56 USD, 05 Aug 2018 REN-P0861EP001-029581, EP, P, 1363.28 USD, 31 Aug 2018
REN-P0966EP001-029785, EP, P, 1229.50 USD, 31 Jul 2018 REN-P0989EP001-029809, EP, P, 1229.50 USD, 31 Aug 2018
REN-P0991EP001-029810, EP, P, 1229.50 USD, 31 Aug 2018 REN-P1016EP001-029817, EP, P, 1229.50 USD, 31 Aug 2018
REN-P1017AU002-029819, AU, P, 229.68 USD, 22 Aug 2018 REN-P1021EP001-029844, EP, P, 961.93 USD, 31 Aug 2018
REN-P1072PH001-029913, PH, P, 730.10 USD, 10 Aug 2018 REN-P1073AU002-029922, AU, P, 229.68 USD, 25 Aug 2018
REN-P1075AU004-029952, AU, P, 229.68 USD, 19 Aug 2018 REN-P1213EP001-029988, EP, P, 688.55 USD, 31 Jul 2018
REN-P1228BR001-029993, BR, P, 289.52 USD, 18 Aug 2018 REN-P1228EP001-029994, EP, P, 688.55 USD, 31 Aug 2018
REN-P1413EP001-030046, EP, P, 1497.06 USD, 31 Jul 2018 REN-X0746EP001-030173, EP, P, 961.93 USD, 31 Jul 2018
REN-X0753CY001-030213, CY, P, 388.88 USD, 31 Aug 2018 REN-X0825CA001-030328, CA, P, 159.20 USD, 02 Aug 2018
REN-X0828EP003-030470, EP, P, 961.93 USD, 31 Aug 2018 REN-X0828EP004-030471, EP, P, 961.93 USD, 31 Aug 2018
REN-X0831EP001-030473, EP, P, 961.93 USD, 31 Aug 2018 REN-X0839CO001-030474, CO, P, 283.04 USD, 15 Aug 2018

20
25

2018 REN-X0839EP001-030475, EP, P, 1229.50 USD, 31 Aug 2018 REN-X0850EP001-030478, EP, P, 961.93 USD, 31 Aug 2018 REN-P1413EP002-030557, EP, P, 1497.06 USD, 31 Jul 2018 REN-X0639CO001-030558, CO, P, 395.24 USD, 05 Aug 2018 REN-P0839SM001-030559, SM, P, 233.69 USD, 05 Aug 2018
REN-X0839EG001-030560, EG, P, 49.62 USD, 14 Aug 2018
REN-X0839MA001-030561, MA, P, 368.80 USD, 15 Aug 2018 REN-X0839PE001-030562, PE, P, 348.28 USD, 15 Aug 2018 REN-X0839AU001-030563, AU, P, 229.68 USD, 15 Aug 2018
REN-X0839NZ001-030564, NZ, P, 82.45 USD, 15 Aug 2018
REN-X0839DZ001-030565, DZ, P, 231.64 USD, 15 Aug 2018 REN-X0839TN001-030566, TN, P, 227.87 USD, 15 Aug 2018
REN-X0839CA001-030567, CA, P, 159.20 USD, 15 Aug 2018 REN-X0839BR001-030568, BR, P, 289.52 USD, 15 Aug 2018

Progress updates and relevant forms (if any) can be found in the 'Instructed' area of the Envoy system. The system also calculates the next annuities or renewals dates for your instructed cases. You can view and download the 'next annuity or renewal dates' from the 'Instructed' and 'Completed' screens.

Attached to this email is an Envoy spreadsheet that contains your instruction details and the price for each annuity or renewal.

If you have any questions about your instructions, please don't hesitate to contact us.

Regards,
Envoy

Envoy
Phone: +1 224 307 29222:006
Email: admin@envoyrenewals.com
Website: www.envoyrenewals.com

Envoy International Ltd is a company registered in Scotland (registered number SC341761) with its registered office and principal place of business at Delta House, 50 West Nile Street, Glasgow, G1 2NP, United Kingdom. Envoy's VAT registration number is 935 7525 00.

23/9/2018

Envoy Instructions - PO180500AOLM000084 - patents@olartemoure.com - Correo de OLARTE MOURE

Envoy Instructions - PO180500AOLM000084

Clients/ENVOY

Envoy Renewals <Admin@envoyrenewals.com>

para mí

26 jul.

Dear Sirs,

We enclose our instructions for payment of renewals and/or annuities.

Please refer to the PDF attachment for our instructions and the spreadsheet attachment for specific case details.

Should you have any questions we remain at your disposal.

Kind regards,

Chris Revie
Renewals Administrator

T +44 (0)141 241 6250

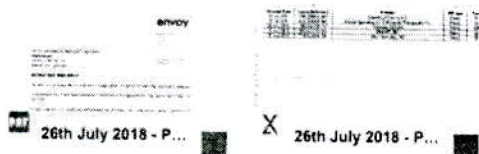


Introducing our group brand



This e-mail and its contents are confidential. If you received this message in error, do not use or rely upon it. Instead, please inform the sender and then delete it. Valipat SA is registered in Belgium under number 0608 735 439. Registered office: 7 rue de Livourne, B-1060 Brussels, Belgium. Envoy International Limited is registered in Scotland under number SC341761. Registered office: 50 West Nile Street, Glasgow, G1 2NP, UK.

2 archivos adjuntos



OlarteMoure Patents

26 jul.

fyi -- Please always copy patents@olartemoure.com in your reply. Por favor si...

Luz Marina Bulla

26 jul.

Duban, Por favor acusar recibo y procesar. Gracias, Luz Luz Marina Bulla

Duban Miguel Pérez <duban.paez@olartemoure.com>

27 jul.

para Envoy, Luz, mí

Dear Sirs,

Thank you for your e-mail.

Please see below our explicit confirmation of annuity payments with the scheduled payment date:

Renewal Date	Envoy Reference	IP Holder	IPR type	Year and Service	Territory	Application No	Scheduled payment date
31-Jul-18	VAB-239831-887	Scientist of Fortune S.A.	Patent	7th yr Renewal	Colombia (CO)	14028762	31-Jul-17
31-Jul-18	AJC-244545-968	Amunix Operating Inc. & Bioerativ Therapeutics Inc.	Patent	6th yr Renewal	Colombia (CO)	15008422	31-Jul-17
15-Aug-18	CEV-241753-550	IPERIAN, INC.	Patent	6th yr Renewal	Colombia (CO)	15047207	31-Aug-17
28-Aug-18	VUS-244094-151	Sika Technology AG	Patent	7th yr Renewal	Colombia (CO)	14047333	31-Aug-17

Please note that after reviewing case No. 09-081.882 before the Colombian Patent Office database, we note that this case is expired for not having paid the annuity for the period 2017-2018. Therefore, it is not possible to make payment thereof.

Please do not hesitate to contact us if you require additional information.

With kind regards,

Please always copy patents@olartemoure.com in your reply.
Por favor siempre copie a patents@olartemoure.com en su respuesta.

Duban Miguel Pérez

<https://mail.google.com/mail/u/2/#search/09-081.882/164d70b6d13c6c61>

1/2

23/9/2018

Envoy Instructions - PO180500AOLM000084 - patents@clartemoure.com - Correo de CLARTE MOURE

ClarteMoure
Carrera 5 N° 34-03
Bogotá, Colombia 110311
Tel : +57 1 601-7700
Fax : +57 1 601-7799
duban.gaez@clartemoure.com
www.clartemoure.com

23/9/2018

Re: Patent Restoration in Colombia - karen.garcia@olartemoure.com - Correo de OLARTE MOURE

22
28

Stephen MacInnes <stephen.macinnnes@delegateip.com>
para Luz, Alex, Liliana, Monica, Diana, OlarteMoure, mi

4 sept.

inglés español Traducir mensaje

Desactivar para inglés

Dear Luz,

Thanks for your email below.

Our client would like to proceed with restoration. Can you let me know if there is a specific deadline in which to submit the reasons for failing to renew this Patent?

Kind regards,

Stephen MacInnes
Manager, Annulities and Renewals

T +44 (0)141 241 6250 | 

www.delegateip.com



Delegate

Formerly  

This email and its contents are confidential. If you received this message in error, do not use or rely upon it. Instead, please inform the sender and then delete it. Delegate is a trading name of Valipat SA, registered in Belgium under number 0806 735 439, and its subsidiary Envoy International Limited, registered in Scotland under number SC341761.

From: Luz Marina Bulla <luz.bulla@olartemoure.com>

Sent: 31 August 2018 16:48

To: Stephen MacInnes <stephen.macinnnes@delegateip.com>

Cc: Alex Agudelo <alexander.agudelo@olartemoure.com>; Liliana Galindo Diaz <liliana.galindo@olartemoure.com>; Monica Andrea Guevara <monica.guevara@olartemoure.com>; Diana Pilar Pachón <diana.pachon@olartemoure.com>; OlarteMoure Patents <patents@olartemoure.com>; Karen Lizeth García Cuevas <karen.garcia@olartemoure.com>

Subject: Re: Patent Restoration in Colombia

Liliana Galindo Diaz

4 sept.

para Stephen, Luz, Alex, Monica, Diana, OlarteMoure, mi

inglés español Traducir mensaje

Desactivar para inglés

Dear Stephen,

Thank you for your e-mail. We acknowledge receipt of your instructions.

In response to your inquiry, please note no pending deadlines exists to file the writ requesting the restoration. However, we recommend filing the request as soon as possible, in order prevent more time elapses from the expiration date.

Please note, we will require the information related to the reasons why the payment was not made in due time, in order to prepare and file the writ and the corresponding evidence.

With kind regards,

Please always copy patents@olartemoure.com in your reply.
Por favor siempre copie a patents@olartemoure.com en su respuesta.

Liliana Galindo Diaz
OlarteMoure
Carrera 5 N° 34-03
Bogotá, Colombia 110311
Tel : +57 1 601-7700
Fax : +57 1 601-7799
Cel : +57 310 307-6816
liliana.galindo@olartemoure.com
www.olartemoure.com

23/9/2018

Patent Restoration in Colombia - patents@olartemoure.com - Correo de OLARTE MOURE

Tudor Ancas <tudor.ancas@delegateip.com>
para Alexander, Liliana, mí, Sharon, Karen, Luz, Stephen
Hi Alex,

20 sept. (hace 3 días)

I hope you're doing great. Thanks again for speaking with me yesterday!

As promised, attached is the updated statement and signed affidavit from our client.

Can you please confirm back by email when these are submitted with the Patent Office and when we should expect an answer?

I want to make sure we escalate this as this patent covers a very important product for our client.

Looking forward to hearing back from you.

Best regards,
Tudor

Tudor Ancas
Senior Account Manager

T +1 888 249 1726 x101 | 

www.delegateip.com



Supported by its founding partners



This e-mail and its contents are confidential. If you received this message in error, do not use or rely upon it. Instead, please inform the sender and then delete it. Delegate is a trading name of Valipat SA, registered in Belgium under number 0806 735 439, and its subsidiary Envoy International Limited, registered in Scotland under number SC341761.

From: Alexander Agudelo <alexander.agudelo@olartemoure.com>

Sent: Wednesday, September 19, 2018 5:50 PM

To: Tudor Ancas <tudor.ancas@delegateip.com>

Cc: Liliana Galindo <liliana.galindo@olartemoure.com>; Andrés (Patents) <patents@olartemoure.com>; Sharon Shofner-Meyer <sharon.shofner-meyer@delegateip.com>; Karen Lizeth García Cuevas <karen.garcia@olartemoure.com>; Luz Marina Bulla <luz.bulla@olartemoure.com>

2 archivos adjuntos

 Affidavit_RalphS...

 X0639CO001_090...

24
24
30

Affidavit of Ralph Schroeder, Helios Intellectual Property

1. My name is Ralph Schroeder and I am employed by Helios Intellectual Property as an IP Administrator.
2. In my capacity as IP Administrator I assist in managing the process for patent annuity payments including tracking due dates and annuity payment decisions.
3. I am assigned to work on Applicant's IP Administrative processes including its IP software system called IPfolio, and to work with Applicant's annuity payment service provider Envoy International Ltd.
4. I am familiar with Applicant's systems and processes including related to the calculation of annuity payment due dates, payment decisions and the transmittal of instructions to Envoy for payment.
5. Also in my capacity as IP Administrator, I worked with Applicant in the transition to use of its new IP system and annuity service provider. During the course of the transition project, I was aware that data was moved from the previous system to the new system. I am not aware that there was an issue with the accuracy or fidelity of the data transfer.
6. In June 2018, I created a monthly annuity payment report, and based on Applicant's protocols completed the annuity payment instructions for August 2018 annuity payments.
7. On July 1, 2018, I transmitted the annuity payment instructions to Envoy for payment.
8. The annuity payment instructions included instructions for Columbia Patent Number 09081882. Attached is the transmittal confirmation email I received corresponding to the July 1, 2018, instruction.
9. To the best of my knowledge and belief the due date for Columbia Patent Number 09081882 was correct, and Applicant intended that the annuity was to be timely paid.
10. I became aware that the due date was incorrect on or about August 21, 2018



Signed and Dated: Ralph Schroeder, September 20, 2018

25
29
31

In re: Colombia Patent Number 09081882, Grant Number 623

Introduction

1. Colombia Patent Number 09081882, is the National Stage Entry of PCT Application Number PCT/EP2008/000053, with a PCT International Application Date of January 7, 2009.
2. The Colombia patent was filed for National Phase Entry in Colombia on August 5, 2009, and granted Colombia Patent Number 5433 on September 27, 2013.
3. The owner of Colombia Patent Number 09081882 is University of Zurich. University of Zurich licensed the patent (and all of its family members) to Neuroimmune Therapeutics AG, who subsequently licensed it to Biogen MA Inc. As Biogen MA, Inc. is contractually solely responsible for annuity payments for the maintenance of Colombia Patent Number 09081882 and all of its family members, Biogen MA Inc. is herein referred to as the 'Applicant' for this restoration request.
4. On July 8, 2018, the Colombia Patent Office, published a notification that the referenced patent lapsed for non-payment of the annuity fee.
5. Since assuming annuity payment responsibility for the Colombia Patent Number 09081882, it has always been the intent of the Applicant to fully maintain the Patent in force, and Applicant has exercised all due care in this regard. However, as explained in more detail below, due to an isolated, unforeseeable, and unavoidable issue related to an error in a docketing system, the intended annual maintenance fee due on January 7, 2018, was not timely paid.

Applicant's IP Administrative Process

6. Applicant maintains a significant portfolio of global patents, and has instituted procedures for managing the prosecution and administration of the portfolio. This includes a process for managing annuity payments.
7. In January 2017, Applicant engaged the services of Helios Intellectual Property ("Helios"), to assist with certain aspects of managing Applicant's administrative services including its IP software system and coordinating the payment of patent annuities. After a period of transitioning Biogen's data from its previous system to the Helios system, namely IPfolio, Helios assumed full responsibility for coordinating payment of patent annuities for all of Applicant's patent assets starting in July 2017.
8. The services of Helios involved the transition of Applicant's data from a previous IP computer docketing system and an annuity payment service process, to a new IP computer docketing system, namely the IPfolio software, and a new annuity payment service process through a new annuity payment service provider, namely Envoy International, Ltd. ("Envoy").

- 26
1-30
26
32
9. The transition included the transfer of data from Applicant's previous IP system to the new IPfolio software system. The data transfer included patent bibliographic information such as application numbers, filing dates, publication dates and grant dates.
 10. The new IPfolio system and new Envoy annuity payment process includes the use of an electronic computer interface that links the IPfolio system to the Envoy payment processing system. The interface provides multiple functions including the calculation of annuity payment due dates ("due date calculator"), and the electronic transmittal of payment instructions from Applicant via Helios to Envoy.
 11. The due date calculator uses an algorithm to calculate the annuity due dates for each patent application and granted patent in Applicant's portfolio. The calculator considers a country's particular annuity due date procedures, including the required fields that must be used to correctly calculate a due date. For example, in a PCT national stage entry patent, the due date calculator would use the PCT international filing date to calculate the next recurring due date after the grant date.
 12. Once the due date calculator has calculated an annuity due date, the date is stored in the IPfolio system to be used as the information for Helios to review and coordinate annuity payment decisions.
 13. On a monthly basis, Helios uses the IPfolio system to generate a report to review the next month's upcoming annuity payment due dates as created by the due date calculator. As Applicant's default position is to maintain all patents, the review involves identifying only those exceptional cases where Applicant decides to "do not pay." The annuity payment decisions are stored in the IPfolio system.
 14. Once the annuity decisions are completed for a given month, Helios transmits payment instructions to Envoy through the IPfolio system and using the interface. This electronic transmittal includes the record reference information, the annuity due date and the corresponding payment instructions to Envoy.
 15. Upon transmission, Envoy receives the information, which is automatically loaded into the Envoy internal system. Envoy provides a confirmation of the transmittal via email and makes each annuity payment record available on its online system.
 16. Based on the annuity payment due date, Envoy then executes each record's annuity payment either directly to the corresponding Patent Office or through local agents representing Applicant in the jurisdiction.
 17. Once Envoy has made a successful payment, the annuity payment date is recorded in the Envoy system and an official payment receipt collected. The payment details are then provided back to Applicant's IP system through the interface.
 18. On a monthly basis Helios reviews the annuity payment confirmations and receipts to ensure that all payments have been timely made.

- 22
24
33
19. On or about June 1, 2018, Helios performed the monthly annuity due date review, as described above, for records with a due date of August 2018.
 20. Colombia Patent Number 09081882 was included in the review of August 2018 annuity due dates, and was indicated with an annuity payment due date of August 5, 2018. The record was marked to be paid and was not marked "do not pay".
 21. On July 1, 2018, Helios transmitted to Envoy the payment instructions for the Colombia Patent Number 09081882 through the electronic interface indicating an annuity due date of August 5, 2018.
 22. The payment instructions were received by Envoy on July 1, 2018. Attached is the instruction confirmation email and printout of the Envoy system.

Circumstances Surrounding the Unintended and Unavoidable Lapse

23. On July 6, 2018, the Colombia Patent Office published notification of the lapse of Colombia Patent Number 09081882.
24. The lapse first came to light in a portfolio verification report produced by Envoy, which was communicated to Applicant and Helios on or about August 21, 2018.
25. Upon learning of the lapse, Applicant immediately investigated the circumstances surrounding the lapse to determine the cause of the missed payment.
26. In its investigation, Applicant found that the Helios IPfolio system data erroneously listed the National Stage Entry filing date instead of the PCT International Filing Date. This error led to the due date calculator incorrectly calculating the annuity due date as August 5, 2018, instead of the correct January 7, 2018, due date.
27. There were no other identified errors identified by Applicant in reviewing the circumstances surrounding the missed annuity payment.
28. Applicant, through Helios, promptly engaged the Colombian firm of OlarteMoure to advise and pursue restoration of the Colombia Patent Number 09081882.

The Lapse Was Unintentional and Unavoidable

29. The Colombia Patent Number 09081882, is a member of the PCT family WO/2008/081008 that includes over 100 active family members worldwide. Applicant has acted to maintain and timely pay annuity fees for all active family members throughout the world. Applicant intended that the Colombia Patent Number 09081882 be maintained with its corresponding family members.
30. While Applicant's annuity payment process was followed carefully and diligently, the unique circumstances of the due date calculation error presented an unavoidable impediment beyond

20
34

the control of the Applicant and resulted in the unintentional lapse of Colombia Patent Number 09081882.

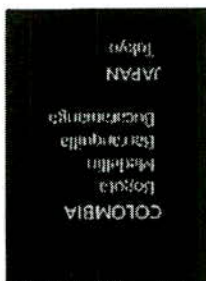
31. Applicant therefore respectfully requests that the Colombia Patent Office provide for the restoration of Colombia Patent Number 09081882, upon Applicant's payment of all outstanding fees including any penalties or surcharges.

OLARTE MOURE & ASOCIADOS

Abogados - Attorneys

Power of Attorney

Poder



The undersigned,

University of Zurich

domiciliado en
Rämistrasse 71, 8006 Zurich, Switzerland

El suscrito,

hereby appoint to Carlos R. Olarte and/or Juan Guillermo Moure legal representatives with faculties to receive notifications and to appoint judicial or extrajudicial agents for Colombian Patent Application No. 09081882, Grant No. 5433 in the Republic of Colombia, to initiate before said authorities all the necessary actions to accomplish said purposes and to intervene in all instances, grades and procedural levels: to file and prosecute applications, declarations, complaints, to claim, counterclaim, answer claims and counterclaims; to make amendments; oppositions and all types of objections and writings of any nature; cancellations and administrative injunction proceedings; to pay all installments and effect all other payments prescribed by law; to receive documents and monies; act as complainants as well as defendants, before the competent judges, with full powers to request preliminary injunctions of any nature, settle, make arrangements, to submit to arbitrators, to desist from claims or procedures, to accept claims, to collect, to ratify legal proceedings subscribed before the appointment and/or presentation of this Power, substitute or delegate the legal representation and other acts prescribed by law, in short, with all such further powers as may be required; to comply with all other requirements and, to take all those measures which they may deem fit for the protection of our interests.

Nombramos por el presente a Carlos R. Olarte y/o Juan Guillermo Moure nuestros representantes legales con facultades para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales para la solicitud de patente colombiana No. 09081882, Certificado de Concesión No. 5433 en la República de Colombia, ya sean administrativas, judiciales o de policía, para iniciar ante dichas autoridades todas las acciones necesarias para cumplir con el objeto indicado e intervenir en todas las instancias, grados o etapas procesales; elevar y tramitar solicitudes, declaraciones y reclamos, para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconversiones; formular emiendas, oposiciones y todo tipo de impugnaciones y escritos de cualquier naturaleza; instaurar cancelaciones y amparos administrativos; abonar todos los impuestos y cuotas y efectuar cualquier otro pago determinado por la ley; recibir todos los documentos y valores; intervenir como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo solicitar medidas cautelares de cualquier naturaleza, conciliar, transar, someter a árbitros, desistirse de la pretensión y/o el procedimiento, allanarse a la pretensión, percibir, ratificar los actos jurídicos procesales suscritos con anterioridad al otorgamiento y/o presentación del presente poder, sustituir o delegar la representación procesal y los demás actos que exprese la ley, con todas las demás facultades que resulten necesarias; llenar cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas las medidas que creyeren conducentes al resguardo de nuestros intereses.

Signature/Firma:

Adrian Sigrist

Technology Transfer Officer

Date/Fecha: 24. September 2018

City/Country/Ciudad, País:

Zürich, Switzerland

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 18 - 0071486

Septiembre 21 de 2018 - 16:17:04

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS S.A.S

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	864074794	21/09/2018	\$955.000,00

*** Conceptos Pagados ***

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. CONCEPTO
1	50005-05 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$955.000,00	\$955.000,00
				\$955.000,00

SON: *** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ***

Responsable: _____

-Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Superintendencia de Industria y Comercio
Radicado: 09081882
Dependencia: Patentes
Tipo aplicación: Documentos independientes
Folios : 0
Fecha: 2018-09-28 14:39:7

Superintendencia de Industria y Comercio
Radicado: 09081882
Dependencia: 2020
Tipo aplicación: Documentos independientes
Folios : 30
Fecha: 2018-09-28 14:39:7

copie