

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 9065

Ref. Expediente N° NC2017/0010890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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° 27418 del 24 de abril de 2018, la Dirección de Nuevas Creaciones declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL MISMO, Y MÉTODOS DE USO”, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la sociedad solicitante no presentó respuesta al requerimiento contenido en el Oficio N° 17583 notificado por fijación en lista de fecha 18 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de mayo de 2018, con el número NC2018/0005708, la sociedad solicitante, a través de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra la Resolución N° 27418 del 24 de abril de 2018, con los siguientes argumentos:

2.1 Frente a la respuesta al requerimiento.

Señala el apoderado de la sociedad recurrente: *“Con el debido respeto, manifiesto ante su Despacho que REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., no está de acuerdo con la decisión tomada, dado que como se puede evidenciar con la copia del radicado que se anexa al presente escrito, el requerimiento realizado a través del Oficio N° 17583 del 18 de diciembre de 2018, sí fue respondido dentro del término legal (el día 13 de abril de 2018) y en cumplimiento de las demás disposiciones legales.*

Por un error de digitación en el encabezado del memorial presentado se digitó el N° SD2017/0010890 y no, N° NC2017/0010890, sin embargo, tal y como se puede verificar en el documento anexado, el contenido adicional que acompañaba el encabezado del memorial indicaba “Fase nacional de Solicitud de Patente PCT, REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.” y el contenido del escrito presentado, claramente permitía observar que se trataba de un trámite de solicitud de Patente y no de Signos Distintivos, de manera que el funcionario de turno que recibió el memorial para radicarlo no tuvo la diligencia de observar la información adicional del encabezado ni la información contenida en el escrito y procedió a radicarlo como un documento independiente en el expediente N° SD2017/0010890, razón por la cual la respuesta al requerimiento no figura en el expediente de la referencia y se concluyó que ésta no había sido presentada. Su despacho puede verificar fácilmente este hecho en el Sistema de Información de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIPI).

En virtud del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y además, en virtud del principio de legalidad, del debido proceso y de responsabilidad en la actuación administrativa, le solicito amablemente se revoque la decisión que declara abandonada la presente solicitud, dado que carece absolutamente



Ref. Expediente N° NC2017/0010890

de sustento jurídico, y se continúe con el correspondiente trámite, publicando la solicitud de Patente de Invención titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL MISMO, Y METODOS DE USO” EN LA Gaceta de Propiedad Industrial.

Es preciso mencionar que la solicitante, como administrada confía en que la información suministrada para realizar los procedimientos establecidos en la ley, será revisada y usada de manera correcta y diligente por la administración a la hora de realizar los trámites encomendados y de tomar las decisiones correspondientes...”

Finalmente señala el apoderado: “En el caso concreto, la solicitante confió plenamente en que su Entidad tendría en cuenta la respuesta presentada al requerimiento realizado en el Oficio N° 17583, sin embargo, la decisión tomada se vio afectada por un error de su Entidad al hacer caso omiso de la información y documentación suministrada en dicha respuesta, lo que afecta el principio de confianza legítima y de seguridad jurídica que mi representada tiene en la administración.”

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

3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnación del acto administrativo por medio del cual se declaró abandonada la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisión de las actuaciones surtidas en este trámite encontrándose que con fecha 26 de octubre de 2017 se presentó solicitud de patente para la invención titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL MISMO, Y MÉTODOS DE USO”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 17583 notificado el 18 de diciembre de 2017, la Dirección de Nuevas Creaciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Decisión 486 de 2000, requirió al solicitante por la falta de claridad y concisión del capítulo reivindicatorio presentado, acorde con lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo expresó que, para efectos del examen de patentabilidad, únicamente se tendrían en cuenta las primeras diez (10) reivindicaciones, de acuerdo con la tasa cancelada con la presentación de la solicitud.

Finalmente se encuentra que mediante Resolución N° 27418 del 24 de abril de 2018, se declaró el abandono de la solicitud con fundamento en lo establecido por el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el solicitante no presentó respuesta al mencionado requerimiento.

3.2 Sobre la norma aplicable.

Es oportuno mencionar que, el procedimiento que se despliega para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se encuentra establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que la reglamentan.

Para el caso de las patentes de invención, el Título II, capítulo III de la Decisión 486, al referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de una patente establece en su artículo 26, entre otros, los siguientes:



Ref. Expediente N° NC2017/0010890

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

c) una o más reivindicaciones;

(...)

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

(...)

Por su parte, el artículo 39 de la mencionada Decisión 486 establece:

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” (Subrayado fuera de texto).

3.3. El caso bajo examen.

En el presente trámite administrativo se requirió al solicitante mediante Oficio N° 17583 notificado el 18 de diciembre de 2017, para que presentara respuesta a las observaciones formuladas por la Dirección de nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos formales de la solicitud, concretamente, se sugirió modificar las reivindicaciones 1 y 2 por la falta de claridad y concisión, acorde con lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo se indicó al solicitante que para efectos del examen de patentabilidad, únicamente se tendrían en cuenta las primeras diez (10) reivindicaciones, de acuerdo con la tasa cancelada con la presentación de la solicitud.

Ahora bien, los argumentos expuestos por el apoderado se centran en dos puntos esenciales: El primero de ellos, referido al hecho de que se esté declarando el abandono de la solicitud por no haberse presentado respuesta al mencionado requerimiento, cuando en realidad sí hubo una respuesta que fue radicada de forma errada el día 13 de abril de 2018 en el radicado N° SD2017/0010890 y no en el radicado NC2017/0010890 como debió corresponder.

El segundo de ellos, relacionado con la confianza de los administrados en la Entidad, pues pese a que se cometió un error al momento de radicar la respuesta, la administración debió revisar y usar la información de manera correcta y diligente dentro del trámite encomendado, para no afectar el principio de la confianza legítima y seguridad jurídica.

Una vez revisada la base de datos con que cuenta esta Superintendencia, se evidencia que notificado el requerimiento de forma el día 18 de diciembre de 2017, el plazo inicial de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación, se extendió hasta el día 19 de febrero de 2018, plazo fue prorrogado por dos meses más a solicitud de parte,



Ref. Expediente N° NC2017/0010890

acorde con lo dispuesto por el artículo 39 de la decisión 486, en este caso la fecha de vencimiento para atender el requerimiento, se extendió hasta el día 22 de abril de 2018.

Ciertamente, como lo expresa el recurrente, aparece un archivo radicado como documento independiente el 13 de abril de 2018 en el trámite distinguido con el N° SD2017/0010890, cuyo contenido hace referencia a un trámite de solicitud PCT donde el titular de la solicitud es la sociedad Regeneron Pharmaceuticals, Inc., al revisar su contenido se evidencia que con él se presenta respuesta al requerimiento de forma contenida en el Oficio N° 17583 y se adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 111 reivindicaciones, respuesta que sin lugar a dudas no puede corresponder al trámite de signos distintivos distinguido con el N° SD2017/0010890, de la solicitud de extensión territorial de la marca ADIATEK.

En cuanto al argumento referido a que la administración debió revisar y usar la información de manera correcta y diligente dentro del trámite encomendado, no es de recibo por parte de este Despacho, pues la obligación de atender los requerimientos en debida forma como corresponde, radica en cabeza del solicitante y no de la administración. En este caso en particular, tratándose de una radicación como documento independiente, la cual no suministraba información distinta al nombre del solicitante, no fue posible asociarlo como la respuesta presentada al requerimiento de forma expedido dentro del trámite administrativo NC2017/0010890.

Así las cosas, pese a que las aclaraciones en este sentido se presentan en esta instancia del trámite, es evidente que dentro del término de ley sí se presentó una respuesta al requerimiento de forma contenida en el Oficio N° 17583 que no se puede desconocer, la cual reposa dentro de la administración y debe ser objeto de valoración por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia.

Por lo tanto, en aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de nuestra Constitución Política, accede este Despacho, en este caso en particular, a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 27418 del 24 de abril de 2018, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención de la referencia.

En consecuencia, se devuelve el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que internamente proceda al desglose y traslado del documento radicado como independiente el día 13 de abril de 2018 en el trámite distinguido con el N° SD2017/0010890 y sea incorporado al trámite distinguido con el N° NC2017/0010890, como respuesta a requerimiento, de acuerdo con las razones expuestas anteriormente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 27418 del 24 de abril de 2018, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL MISMO, Y MÉTODOS DE USO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que internamente proceda con el desglose y traslado del documento radicado como independiente el día 13 de abril de 2018 en el trámite distinguido con el N° SD2017/0010890 y sea incorporado al trámite distinguido con el



Resolución N° 9065

Ref. Expediente N° NC2017/0010890

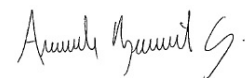
N° NC2017/0010890 como respuesta a requerimiento, de acuerdo con las razones expuestas anteriormente.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el estudio de la respuesta radicada el día 13 de abril de 2018, frente al requerimiento de forma contenido en el Oficio N° 17583 notificado el 18 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Regeneron Pharmaceuticals, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de febrero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.02.28
23:04:00 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

