

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

Re: Expediente No. NC2020/0004954

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “FORMULACIONES DE NIRAPARIB”

Solicitante: TESARO, INC.

Nuestra Ref.: P2020/000054

SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHO

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de TESARO, INC (en adelante simplemente referido como TESARO), me dirijo a su despacho para que de conformidad con la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado PCT, se restablezca el derecho de prioridad de la solicitud PCT/US2018/052979 para su entrada a fase nacional en Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. El 26 de septiembre del 2018, TESARO, INC presentó ante la oficina de patentes en Estados Unidos (USPTO) la solicitud internacional PCT/2018/052979 para la invención “*Niraparib Formulations*”, por medio de la cual se reivindicaba la prioridad US 62/563,535 del 26 de septiembre del 2017.

1.2. El 22 de abril del 2020, esta solicitud ingresó satisfactoriamente a fase nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante simplemente referida como SIC). La solicitud PCT de la referencia tenía como fecha límite para entrar a fase nacional en Colombia **el 26 de abril de 2020**.

1.3. Mediante Oficio No. 200341 del 27 de abril de 2020, la SIC se pronunció frente a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por medio de este pronunciamiento, se requirió a mi representada para que allegara las figuras dispuestas en la publicación internacional WO/2019/067634, por cuanto estas no se encontraban a la solicitud de entrada a fase nacional. Por otro lado, se solicitó la corrección de unas imprecisiones de digitación en la traducción del capítulo descriptivo, correspondientes a números repetidos dispuestos en las tablas de ejemplos de comprimidos, aunadas a unas imprecisiones del capítulo reivindicatorio, correspondientes a unos “.0” y “.00” que estaban fuera de lugar.

Así mismo, la SIC mencionó que **la fecha de presentación de la solicitud sería aquella en que se reciba la totalidad de dicha documentación**, momento a partir del cual se continuará con el trámite de la solicitud.

1.5 A pesar que la solicitud ingresó a fase nacional en el término dispuesto por el PCT, y que en ese momento se allegó la traducción de la solicitud internacional y fue cancelada la tasa de trámite de solicitud de patente de invención PCT, por un error involuntario se omitió la inclusión de las nueve (09) figuras mencionadas en el capítulo descriptivo de la invención y se presentaron unos errores involuntarios en la traducción de la solicitud internacional.

1.6 Por otro lado, de conformidad a la información suministrada por la SIC en su página Web, debido a actualizaciones en el sistema, desde el viernes 19 de junio del 2020 a las 5:00 pm, hasta el martes 23 de junio del 2020 la plataforma SIPI no se encontraba en funcionamiento.

1.7. Con base en lo anterior, el día de hoy 23 de junio del 2020, por medio del SIPI y encontrándonos dentro del término oportuno, procedimos a realizar el pago de la tasa de reestablecimiento del derecho referida en el presente escrito, sin que la plataforma nos lo haya permitido. Por esta razón, a las 9:27 AM, contactamos el Sr. Mauricio Buitrago, funcionario de la entidad, a quien fue notificado el inconveniente técnico. Fue así, como Mauricio nos informó que el pago debía realizarse por la opción “pagos complementarios”. No obstante al ingresar por la mencionado vínculo, el sistema indicó que el número de radicado del trámite no arrojó resultados. Los comprobantes de lo anterior se encuentran adjunto a la presente para su información.

1.8 Una vez se le puso de presente lo acontecido a Mauricio Buitrago, el mismo remitió la consulta al área de sistemas de la SIC, sin que a lo largo del día se haya recibido respuesta.

1.9 Como consecuencia de lo anterior, al momento de radicación del presente escrito no ha sido posible el pago de las tasas correspondientes por causa de problemas técnicos con la plataforma, no obstante, dentro del término oportuno, se radica la presente solicitud.

II. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

De conformidad con la regla 49.6, literal b) del Reglamento del Tratado PCT, la solicitud de restablecimiento del derecho deberá presentarse en uno de los siguientes plazos, cualquiera que venza primero: (i) dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha en que se suprime la causa de la inobservancia del plazo aplicable en virtud del artículo 22; o bien, (ii) dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha en que venció el plazo aplicable en virtud del artículo 22.

En este caso, se radicó la solicitud PCT para ingresar a fase nacional en Colombia dentro del plazo aplicable, esto es antes del 26 de abril del 2020, sin embargo la SIC en su respuesta establece que **la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se reciba la totalidad de la documentación requerida**, fecha que se encuentra por fuera de la vigencia del término para entrar a fase nacional, siendo ésta la causa de la inobservancia del plazo aplicable a la solicitud PCT en Colombia.

Así entonces, si se aplicara el plazo de los dos (02) meses siguientes a la fecha en que se suprime la causa de la inobservancia, el plazo para radicar la solicitud de restablecimiento del derecho se extendería más allá del 27 de abril del 2020, fecha en la cual se emitió el Oficio No. 200341.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que aplica el plazo que venza primero, la presente solicitud procede a radicarse oportunamente, es decir, antes del 27 de junio del 2020 fecha en que se cumplen los dos (02) meses siguientes a que se suprima la causa de la inobservancia del plazo aplicable.

III. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

3.1. Sobre la regla 49.6 del Reglamento del Tratado PCT

Tal como lo prevé la regla 49.6 del Reglamento del Tratado PCT, la solicitud de restablecimiento del derecho en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el Artículo 22 del Tratado PCT, tendrá lugar si la Oficina designada:

“(…) comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo **no era intencional** o, a elección de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo **a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.**” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Así mismo la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, simplemente referida como SIC), en su Título X numeral 5.2.7 advierte:

“La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse mediante la presentación ante la Superintendencia de una petición que contenga las razones por las que no realizó los actos previstos en los artículos 22 ó 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, junto con las pruebas que la sustenten y la tasa establecida”.

Atendiendo a los requisitos previstos para solicitar el restablecimiento del derecho de prioridad para la solicitud PCT/US2018/052979, los motivos por los cuales se solicita al Despacho examinar esta situación, se enmarcan en los criterios de *intencionalidad* y *diligencia requerida por las circunstancias*, ambos mencionados en la regla 49.6 del Reglamento del Tratado PCT.

3.2. El incumplimiento en el plazo para entrar a fase nacional en Colombia no fue intencional

A pesar de la clara intención y la debida diligencia, la solicitud PCT de la referencia tuvo un percance respecto a la omisión involuntaria de allegar las nueve (09) figuras que se mencionaban en el capítulo descriptivo y en la publicación internacional WO/2019/067634. Adicionalmente, aun cuando se realizó la traducción de las casi 174 páginas de la solicitud internacional, se presentaron algunos errores de digitación correspondientes a la numeración de las formulaciones expuestas en las tablas de ejemplos comprimidos y a unas imprecisiones con respecto a unos punto ceros (.00) fuera de lugar en el capítulo reivindicatorio, los cuales, si bien representan una disparidad entre la solicitud de entrada de fase nacional y la solicitud internacional, no afectaban el contenido o alcance de la misma.

En consecuencia de lo anterior, la SIC decide hacer un requerimiento por medio del cual llama para que se subsane lo expuesto, y así mismo establece que **la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se reciba la totalidad de la documentación requerida.**

Debido a que este requerimiento fue emitido por la SIC el 27 de abril del 2020 y el plazo para entrar a fase nacional vencía el 26 de abril de 2020, era imposible para el solicitante dar respuesta a ello dentro del plazo estipulado, a pesar de la clara intención de ingresar a fase nacional.

La intención del solicitante se demuestra con el envío de los documentos en debida forma dentro del término establecido para ello, y no puede ser castigado por un error involuntario en el que incurrió su apoderado en el momento de radicación de la solicitud en la entrada a fase nacional.

Como se puede apreciar, el error en la presentación de la solicitud obedeció a circunstancias externas sobrevinientes fuera del control del solicitante, mismas que lo pusieron en condición forzada de incumplimiento con la fecha límite para ingresar su solicitud PCT a fase nacional en Colombia.

Como evidencia adicional a la intención del solicitante, junto al presente escrito se allega copia de comprobante de pago de la referida tasa y el comprobante de radicación de la solicitud PCT/US2018/052979, y adicionalmente, se adjunta la traducción de las figuras mencionadas en el capítulo descriptivo y la corrección de los errores menores de la traducción del capítulo descriptivo y reivindicatorio solicitadas en el Oficio No. 200341 del 27 de abril del 2020.

3.3. Se tomaron las precauciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del PCT

De conformidad el numeral 5.2.7. del Título X de la Circular Única de la SIC, la debida diligencia supone que el solicitante tomó las precauciones dispuestas en los artículos 22 y 39.1 del PCT. Es así, que el artículo 22 establece que el solicitante deberá proporcionar: (i) una copia de la solicitud internacional, (ii) una traducción de la misma; y (iii) cancelará las tasas correspondientes antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (31 meses para el caso de Colombia).

Todo lo anterior fue contemplado, muestra de ello es la debida diligencia en el envío oportuno a su apoderado de los documentos requeridos para la entrada en la fase nacional en Colombia. De igual forma, aunque por un error involuntario se presentaron inconsistencias en los anexos radicados, el apoderado actuó con la debida diligencia al radicar la solicitud incluso en una fecha anterior al vencimiento de la entrada en fase nacional de la solicitud, es decir, el 22 de abril del 2020 fueron allegados ante la SIC la copia y publicación de la solicitud internacional PCT/US2018/052979, junto con su traducción y el pago de la tasa dispuesta para solicitud de entrada en fase nacional PCT.

Lo anterior demuestra que mi representada: (i) actuó con la debida diligencia requerida; (ii) tiene interés en continuar con la solicitud de patente en fase nacional; y (iii) el incumplimiento en el plazo establecido no se dio de forma intencional, si no que por el contrario se debió a una consideración que se salía del espectro de acción del solicitante, pues para la fecha del vencimiento del plazo, mi representada aún no había sido requerida para hacer la aclaración establecida en el Oficio No. 200341 del 27 de abril del 2020.

Por lo anterior, no debería imponérsele a mi representada una sanción tal como el no reconocimiento del derecho de prioridad en la presentación de la solicitud de patente en fase nacional, razón por la cual debería proceder el restablecimiento de derecho solicitado.

IV. PETICIÓN

Considerando que la falla de la solicitud PCT de la referencia en Colombia, se debió a circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de los solicitantes, solicito amablemente al Despacho, que conforme al Artículo 49.6 del Reglamento del Tratado PCT y el numeral 5.2.7 de la Circular Única de la SIC, restablezca el derecho de prioridad para que la solicitud PCT de la referencia ingrese a fase nacional en Colombia, tal como sigue siendo la intención de mi representada.

V. ANEXOS

- 5.1 Comprobante de presentación de la solicitud internacional No. PCT/US2018/052979
- 5.2 Solicitud internacional No. PCT/US2018/052979
- 5.3 Comprobante de pago de la tasa de trámite de solicitud de patente de invención PCT.

- 5.4. Traducción corregida de la solicitud No. PCT/US2018/052979, incluyendo la traducción Traducción de nueve (09) figuras
- 5.5. Cadena de correos electrónicos entre Mauricio Buitrago (mbuitrago@sic.gov.co) y Janneth Castro (janneth.castro@olartemoure.com), miembro del equipo de OlarteMoure.
- 5.6. Captura de pantalla del aviso emitido por la SIC en su página Web notificando sobre la actualización del SIPI.
- 5.7. Captura de pantalla donde consta la falta de resultados arrojada en el vínculo “*pagos complementarios*” para el número de radicado NC2020/0004954, correspondiente al trámite de la referencia.

El pago de las tasas correspondientes se llevará a cabo tan pronto como la plataforma SIPI lo permita, teniendo en cuenta la eventualidad expuesta anteriormente y los soportes que acompañan al presente escrito, los cuales demuestran que la mencionada omisión no es atribuible a un hecho propio de mi cliente.

Atentamente,



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