

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133050

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 No. 27437 del 10 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "ANTAGONISTAS PIRIDIL PIPERIDINA DEL RECEPTOR DE OREXINA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de junio de 2013 con el No. 09-133050-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que hubo violación del debido proceso con la decisión recurrida porque "...se alegó la supuesta falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6, basándose en D1 y en un nuevo documento (WO2004026866) D3, el cual no había sido mencionado como arte previo en el examen de fondo realizado en el trámite de ésta solicitud de patente de la referencia (...) con base en esta, se incluyó nuevos argumentos y conclusiones que, por lo demás, no son técnicamente correctas, y sobre las cuales mi representada no tuvo oportunidad de pronunciarse para controvertir y demostrar las inexactitudes argumentadas (...) es claro que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de mi representado al tomar una decisión que no habían sido expuestos previamente, negándole la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa al no poder controvertir dentro del trámite administrativo las objeciones realizadas por el Examinador..."

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

Frente a los argumentos expuestos por el recurrente, y una vez revisado el expediente administrativo, esta Oficina encuentra que sólo hasta la expedición de la resolución impugnada se dio traslado al solicitante de las nuevas objeciones a la patentabilidad, con fundamento en el documento D3, las cuales no pudieron ser debatidas en el trámite administrativo.

Por tal razón, a la Oficina le correspondía efectuar un segundo requerimiento con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y así brindarle a la solicitante la debida oportunidad procesal para debatir dichas objeciones, referidas en esta oportunidad a la falta de nivel inventivo de la solicitud, con fundamente en el documento D3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-133050

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, se encuentra procedente revocar la resolución cuestionada y proseguir el trámite legalmente previsto, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la creación aquí reclamada.

Con fundamento en lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 27437 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención a la creación denominada "ANTAGONISTAS PIRIDIL PIPERIDINA DEL RECEPTOR DE OREXINA".

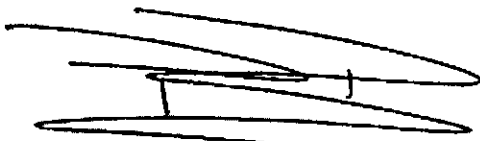
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓