

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62508

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-24772

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. 15184 del 05 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "NUEVOS GENES Y PROTEÍNAS DE BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE Y EL USO DE LOS MISMOS", con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias indicados en el examen de fondo notificado el 16 de octubre de 2012 mediante Oficio N°18316.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de mayo de 2013 con el No. 10-024772-00017-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente solicita la revocatoria de la citada resolución, en lo relativo a la negación de la patente original y del rechazo de la divisional presentada el 25 de febrero de 2013 mediante radicado bajo el N° 10-24772-00011-0000, y que se acepte el nuevo capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud divisional, de manera que se realice el correspondiente examen de patentabilidad.

Señala que en caso tal que este Despacho no considere la revocatoria de la resolución citada, solicita que el nuevo capítulo reivindicatorio sea tenido en cuenta como una nueva divisional dependiente de la radicada el 15 de abril de 2013 mediante escrito radicado bajo el N° 10-024772-00013-0000. Lo anterior sobre la base de lo que establece el artículo 36 de la Decisión 486 en cuanto a los requisitos para presentar una solicitud de divisional, que tienen que ver con: 1) estar el trámite de la solicitud de patente original activo, 2) no aumentar la materia respecto de la cual se busca la protección de la patente y 3) que las reivindicaciones de la solicitud divisional sean diferentes de las de la patente original, por cuanto en su opinión cumplió a cabalidad con lo indicado por la normativa legal vigente.

Menciona la sociedad recurrente que dentro del proceso de la presente solicitud se negó el privilegio de patente "...violando el derecho a la defensa y por lo tanto al debido proceso no me informo (SIC) de este primer examen antes de tomar la determinación de negar ambas solicitudes...", y que por tanto se hace necesaria la revocatoria de la citada resolución con el fin de dar correcto trámite a la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62508

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-24772

Afirma que la solicitud divisional presenta diferencias respecto de la solicitud original, específicamente en las reivindicaciones 1 y 15 en las cuales incluyó nuevos elementos: reivindicación 1: Secuencias adicionadas SEQ ID NO 17, 19 y 21, y en la reivindicación 15: las SEQ ID NO 18, 20 y 22. Concluye señalando que puesto que dichas reivindicaciones independientes son diferentes, las reivindicaciones dependientes tampoco estarían incluidas en la materia reclamada en la solicitud original, de manera que la solicitud divisional debe ser aceptada comoquiera que reclama materia distinta de la presentada en la solicitud parental.

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

Sea lo primero manifestar que, este Despacho confirma la decisión de negación de la solicitud parental puesto que transcurrido el plazo establecido para responder el requerimiento notificado el 16 de octubre de 2012 mediante Oficio N°18316 trasladado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, la solicitante no dio repuesta a las objeciones a la patentabilidad y sugerencias indicadas en el citado oficio.

En cuanto a la solicitud divisional que se presentó con número de radicación N° 10-024772-00011-0000 del 25 de febrero de 2013, vale la pena aclarar que repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 44 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado mediante escrito radicado bajo el N° 10-024772-00011-0000, el cual fue estudiado y trasladado mediante Oficio No. 18316 del 16 de octubre de 2012.

Por otra parte se aclara a la sociedad recurrente que el argumento presentado según el cual la materia reclamada en las dos solicitudes se diferencia en las reivindicaciones independientes 1 y 15 ya que reclaman secuencias diferentes, es decir, SEQ ID NO 17, 19 y 21 y SEQ ID NO 18, 20 y 22 respectivamente, este Despacho considera que, contrario a lo señalado por la recurrente, dichas secuencias fueron estudiadas en el caso de la solicitud parental, específicamente porque la reivindicación 1 del capítulo originalmente presentado en la fecha 03 de marzo de 2010 incluye las secuencias citadas SEQ ID NO 17, 19 y 21 y la reivindicación 15 las SEQ ID NO 18, 20 y 22 del polinucleótido.

En lo referente al argumento de la solicitante frente a la oportunidad para presentar una división de solicitud, es pertinente señalar que si bien la norma prevé la posibilidad de que se divida su solicitud en cualquier momento del trámite, no quiere decir que la solicitante puede entender que con la presentación de la solicitud divisional responde y sustenta el requerimiento sobre la no patentabilidad formulado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62508

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-24772

De acuerdo a la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (art. 36 de la Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va girar en torno al cumplimiento del requisito de unidad de invención, entendida ésta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida a ésta.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que *"...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente..."* (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la solicitud divisional objeto de este recurso y la solicitud 10-024772-00000-0000 presentan el mismo objeto de invención como es Genes y proteínas de *Branchyspira hyodysenteriae* y el uso de los mismos, es más, el argumento presentado por la solicitante según el cual la materia reclamada en las dos solicitudes se diferencia en las reivindicaciones independientes 1 y 12 en que reclaman secuencias diferentes, es decir, SEQ ID NO 17, 19 y 21 y SEQ ID NO 18, 20 y 22 respectivamente, es contrario a la realidad, puesto que dichas reivindicaciones si fueron reclamadas en la solicitud original, y la solicitante se limitó a reorganizar los números de las secuencias reclamadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional.

Por lo anteriormente señalado no se haya mérito para revocar la decisión impugnada, y en consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15184 del 05 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62508

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-24772

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH, 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 25 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ELIANA MARÍA REYES FERNÁNDEZ
info@brlatina.com

Elaboró: Sandra Carolina Crespo ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓