

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098064

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. 62680 del 28 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "CÁPSULAS DE ÁCIDOS OMEGA-3 QUE COMPRENDEN ATORVASTATINA O SIMVASTATINA DISPERSAS EN LA CUBIERTA DE CÁPSULAS DE GELATINA", 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de diciembre de 2013 con el No. 10-098064-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Considera la recurrente que en este caso se ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 y señala que *"...el Examinador de la resolución en cuestión indica que la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D3, y por ende no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486"*, también afirma no comparte *"...la decisión de denegar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo efectuado, toda vez que se opone al texto y al espíritu del Artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política."*, asimismo estima que *"...el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada frente a las enseñanzas del documento D3, NUNCA fue previamente notificado a mi Representada. Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de la solicitud mediante Oficio No. 8795, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad de las reivindicaciones y la descripción y la falta de novedad y nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2"*.

Por otro lado, la recurrente menciona que *"...presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado."*

Adicionalmente, argumenta que *"...la cápsula de la presente invención tiene una constitución en donde la atorvastatina o la simvastatina se encuentra dispersada en la capa de recubrimiento de la cápsula que tiene una composición específica o*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098064

una capa de recubrimiento que contiene una base de recubrimiento de azúcar. Dicha constitución permite un efecto de disolución del líquido y el sólido farmacéuticamente activo que puede ser controlada...” y que “...lo que se revela de forma específica en D3 es una cápsula de gelatina suave que contiene simvastatina dispersa en la cápsula. D3 no revela enseñanza o sugerencia alguna en relación con la constitución de la cápsula de la presente invención, reivindicación 1 del nuevo pliego reivindicatorio, en donde la simvastatina es dispersada en la capa de recubrimiento de la cápsula.”, adicionalmente afirma que “...D1 y D3 por sí solos o combinados no enseñan ni sugieren una composición de la capa de recubrimiento de la cápsula..., el uso de azúcar en el recubrimiento cuando la simvastatina o la atorvastatina se encuentra dispersa en la capa de recubrimiento.”

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

Una vez verificado lo actuado en el trámite administrativo, se advierte que, efectivamente, al momento de denegar la patente esta Oficina tuvo en cuenta el documento D3 (CN1593401), como antecedente del estado de la técnica, que es diferente y adicional a los documentos D1 (WO2007103557) y D2 (WO2006129859), citados por este Despacho en el oficio No. 8795, oficio que corresponde al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

Así las cosas, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina en cuanto a la falta de nivel inventivo, en particular con respecto a la anterioridad CN1593401.

Respecto a los argumentos relacionados con la pertinencia de los documentos D1 y D3 para afectar el nivel inventivo de la materia de la solicitud y las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta lo expuesto arriba, advierte la Oficina que serán objeto de nuevo análisis por la Dirección de Nuevas Creaciones.

Por lo anterior, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso, revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21365

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098064

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 62680 del 28 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez