

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60329

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-134179

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. 27439 del 10 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DEPÓSITO FARMACÉUTICO QUE COMPRENDE N-{5-[(CICLOPROPILAMINO)CARBONIL]-2-METILFENIL}-3-FLUORO-4-(PIRIDIN-2-ILMETOXI) BENZAMIDA", 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 27 de junio de 2013 con el No. 10-134179-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ASTRAZENECA AB, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que *"... de conformidad con el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000, el Artículo 7 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000 y el Artículo 11 de la Resolución Número 00210 de 15 de Enero de 2001, me permito manifestar que la presente solicitud de patente se ha dividido en dos solicitudes, a saber:*

- (i) Una solicitud original compuesta por 10 reivindicaciones, las cuales corresponden a las reivindicaciones 1 a 10 actualmente presentadas con la solicitud de patente número 10-134.179.*
- (ii) Una solicitud fraccionada número 10-134.179A, la cual comprende 12 reivindicaciones que encuentran pleno sustento en el capítulo reivindicatorio presentado originalmente."*

La recurrente agrega que *"Finalmente, como parte de los argumentos utilizados para desvirtuar el Nivel Inventivo de la presente solicitud, dentro del análisis realizado se incluyeron las enseñanzas de dos documentos diferentes a D1 y D2, estos son: 'The manufacturing techniques of various drug loaded biodegradable poly(lactide-co- glycolide)(PLGA) devices' y 'Prolonged anti-inflammatory action of DL- lactide/glycolide copolymer nanospheres containing bethametasone sodium phosphate for intra-articular delivery system in antigen-induced arthritic rabbit', los cuales fueron citados como pie de página." Agrega que "... estos no fueron citados y mucho menos fueron tenidos en cuenta durante el examen técnico realizado antes de que la solicitud fuera denegada (Oficio No. 20098), y por lo tanto el solicitante desconocía las enseñanzas de dichos documentos y por ende en ningún momento del trámite tuvo la oportunidad de controvertir las objeciones frente a ellos."*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60329

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-134179

Con relación al argumento según el cual la recurrente presentó división de la solicitud parental referenciada con número 13-153126-00013-0000, esta Oficina considera que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial; sin embargo, en este caso la división de la solicitud se presentó por fuera de la oportunidad legalmente prevista, comoquiera que el trámite administrativo se extendió hasta el 10 de Mayo de 2013, fecha de expedición del acto administrativo de denegación por lo cual resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

Con respecto a la afirmación de la recurrente según la cual el examen de nivel inventivo presentado en la resolución de negación presenta dos documentos adicionales a D1 y D2 que no habían sido trasladados mediante Oficio en virtud del artículo 45, por lo cual no se dio oportunidad a la solicitante para controvertir las objeciones, esta Oficina aclara que de la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, al momento de denegar la patente solicitada esta Oficina tuvo en cuenta y adjuntó los nuevos documentos 'The manufacturing techniques of various drug loaded biodegradable poly(lactide-co- glycolide)(PLGA) devices' y 'Prolonged anti-inflammatory action of DL- lactide/glycolide copolymer nanospheres containing bethametasone sodium phosphate for intra-articular delivery system in antigen-induced arthritic rabbit', como antecedentes del estado de la técnica, que son diferentes y adicionales a los documentos WO2005061465 y US5876761 citados por este Despacho en el Oficio No. 20098, correspondiente al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486. En conclusión, la solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina con respecto a las nuevas anterioridades citadas.

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 con el fin de responder a las objeciones oficiales.

De acuerdo con lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 27439 del 10 de Mayo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60329

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-134179

número 13-153126-00013-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Sociedad ASTRAZENECA AB, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓