

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71752

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-108716A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 12374 del 29 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada "INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZOISOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y PREPARACIÓN Y USOS DE ÉSTOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que se deriva de manera evidente a partir del estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de abril de 2012, con el No. 06-108716-A-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente asegura que "...el solicitante atendió a cabalidad las observaciones de ese Despacho en cuanto a la claridad, unidad de invención y novedad, superando los 'impedimentos' relativos a estos tres requisitos. Lo anterior se desprende de la resolución impugnada por la cual ese Despacho no niega el privilegio de patente por carencia de novedad, falta de claridad o de unidad de invención sino por falta de nivel inventivo. Pongo de presente que la altura inventiva de la solicitud no fue objetada durante el trámite de esta solicitud y que, en consecuencia, el solicitante no tuvo la oportunidad de presentar respuesta sobre este requisito de patentabilidad..."

Por otra parte, afirma que "...el documento D4 (JP2002-030084) citado en la resolución impugnada, ni siquiera era conocido por el solicitante como arte previo que afectara la patentabilidad de la invención..."

Finalmente, argumenta que "...se debe reconocer que la negación se basó en hechos diferentes a los impugnados con ocasión del artículo 45, y solicito se revoque la resolución No. 12374..."

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

La sociedad recurrente asegura que el nivel inventivo de la solicitud no había sido objetado en el desarrollo del trámite, de manera tal que no tuvo la oportunidad de presentar respuesta a los argumentos que afectan dicho requisito de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71752

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-108716A

Sobre el particular, es preciso indicar que de la lectura del Oficio No. 00663, notificado el 16 de enero de 2011, se observa que allí se objetaron los requisitos de novedad, claridad y la unidad de invención de la solicitud y no el nivel inventivo de la misma, requisito con el cual fue afectada, posteriormente, la patentabilidad de la solicitud en la resolución de negación.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de su solicitud.

Frente a los argumentos de la recurrente según los cuales desconocía el documento D4 como arte previo, cabe indicar que le asiste razón, comoquiera que, en efecto, dicho documento no le había sido trasladado como un antecedente de la invención, de manera que no tuvo la oportunidad de controvertir las objeciones a la patentabilidad de la misma, relacionadas con el documento mencionado.

Finalmente, cabe decir que también le asiste razón a la recurrente cuando afirma que la negación se basó en hechos diferentes a los impugnados en el Oficio No. 663 de 2011. Lo anterior, comoquiera que los argumentos que fundamentaron la negación, así como el documento D4, citado como anterioridad, fueron diferentes a los previamente trasladados a la solicitante, de manera tal que ésta no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos.

Así las cosas, como lo alega la recurrente, no se aplicó, en este caso, lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de la solicitud y sobre el antecedente D4.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 12374 de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y a permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas. Lo anterior, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece: "*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 12374 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71752

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

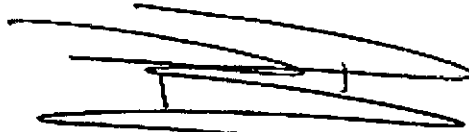
Rad. PCT/06-108716A

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad 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 doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓