

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-108716B

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. 12290 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 14 de junio de 2012, con el No. 06-108716-B-00007-0000, 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 examinador presentó objeciones sobre la claridad de la reivindicación 1 y la novedad, citando como arte previo relevante el documento D1 (WO2004029050). Sin embargo, en la resolución No. 12290 el examinador niega el privilegio de patente a la presente solicitud afirmando que no cumple con el requisito de nivel inventivo y citando dos nuevos documentos D2 (WO02100858) y D3 (JP2002-030084), siendo que las objeciones por claridad y novedad fueron superadas con la respuesta del solicitante a la acción oficial No. 664."

Atendiendo a lo anterior, solicita a este Despacho que se revoque la resolución No. 12290 y se continúe con el trámite de la presente solicitud.

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 examinador había presentado objeciones a la claridad y novedad de la solicitud, citando como arte previo el documento D1 (WO2004029050), sin embargo, en la resolución No. 12290 se niega el privilegio de patente afirmando que no cumple con el requisito de nivel inventivo y citando dos nuevos documentos, estos son D2 (WO02100858) y D3 (JP2002-030084).

Sobre el particular, es preciso indicar que de la lectura del Oficio No. 00664, notificado el 14 de enero de 2011, se observa que allí se objetaron los requisitos de novedad y claridad de la solicitud y no el nivel inventivo de la misma, requisito con el cual fue

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71715

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-108716B

afectada, posteriormente, la patentabilidad de la solicitud en la resolución de negación. Adicionalmente, se observa que dicha objeción al nivel inventivo fue con base en dos documentos que no habían sido trasladados.

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, las cuales fueron basadas en los documentos D2 (WO02100858) y D3 (JP2002-030084) que, como se indicó, no habían sido trasladados.

De esta manera, los argumentos que fundamentaron la negación, así como los documentos D2 y D3, citados como anterioridades, 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 los antecedentes D2 y D3.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 12290 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. 12290 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71715

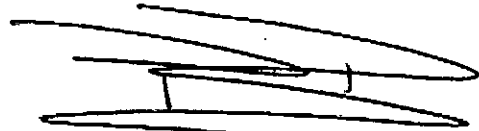
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-108716B

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 ✍