

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9698

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/11-052116

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. 78994 del 17 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE TAPENTADOL COMBINADO CON UN ANTAGONISTA OPIOIDE”, 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 31 de enero de 2014, con el No. 11-052116-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad solicitante GRÜMENTAL GMBH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, el cual se resolvió el 30 de septiembre de 2015 mediante Resolución No. 79688 confirmando la mencionada Resolución 78994 que deniega la patente solicitada.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de noviembre de 2015 con el No 11-052116-00012-0000 la sociedad interesada presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución 79688 del 30 de septiembre de 2015, por la cual se confirma la decisión de denegar la patente, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La solicitante señala que “(...) *la Resolución 79668 del 30 de septiembre de 2015 contempla **puntos nuevos**, sobre los cuales mi representada no tuvo oportunidad de controvertir ni presentar argumentos a su favor desconociendo así mismo el derecho de defensa y el debido proceso. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, que establece 'El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos', el recurso de reposición aquí presentado resulta procedente.*”

Agrega, la solicitante: “(...) *Es preciso indicar que la Resolución No. 79688 del 30 de septiembre de 2015 presenta argumentos que no fueron expuestos en la Resolución No 78994 del 17 de diciembre de 2013, ni en el oficio No 10004 notificado por fijación en lista el 11 de junio de 2013. Particularmente, en la Resolución No. 79688 del 30 de septiembre de 2015, el Examinador indica que: 'Asimismo es necesario señalar que **la materia reclamada no está adecuadamente reivindicada puesto que no define las proporciones de los excipientes, ni de la pregabalina o el antagonista opiode, al reclamar una composición que comprende tapentadol, pregabalina y un antagonista opiode seleccionado de naloxona, naltrexona y nalmefeno, por lo que esta Oficina concluye que la solicitante reivindica materia que no presenta el efecto técnico atribuido, ni se encuentra adecuadamente sustentada porque no***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9698

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/11-052116

*incluye ninguna prueba de la combinación de tapentadol y pregabalina con naloxona y nalmefeno. Respecto a la presencia en la composición reivindicada de los excipientes celulosa microcristalina, polivinil alcohol etilcelulosa, dióxido de silicio coloidal y estearil fumarato de sodio, **este Despacho concluye que dado que la materia reclamada no define las proporciones de los excipientes**, en el examen de la materia reclamada no debe tener en cuenta la presencia de excipientes como característica esencial de la composición'...*

De acuerdo con lo anterior, la solicitante afirma que “Respecto a esta objeción, nos permitimos afirmar que ésta **corresponde a una objeción nueva** frente a la materia reclamada (...) en ningún momento del trámite anterior a éste, recibió información que le permitiera enmendar las reivindicaciones de acuerdo con el requerimiento citado, aun cuando la reivindicación objetada (1) fue presentada con las mismas características ahora objetadas, en la respuesta al Oficio No 10004, radicada el 3 de Octubre de 2013 con número 11-052116-00007-0000, y fue evaluada bajo Resolución No. 78994 emitida el 17 de diciembre del 2013, la cual indica que las reivindicaciones fueron aceptadas, pero no menciona ninguna objeción al respecto (...) En consecuencia, mi representada desconocía este nuevo argumento con base en el cual se mantiene la decisión de negar el privilegio de patente de invención, para unas reivindicaciones que ya habían sido consideradas y evaluadas y mucho menos ha tenido la oportunidad para controvertir esta **nueva objeción** (...) Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se evidencia una clara violación al debido proceso, ya que i) no se expusieron de una manera adecuada las objeciones al requisito de nivel inventivo, y ii) se presentan nuevos hechos sin dar la oportunidad al solicitante para su debida defensa (...) Por todo lo anterior, solicito atentamente a ese Despacho revisar la decisión de negar el privilegio de patente de invención para la solicitud que se tramita en el expediente de la referencia (...)”.

CUARTO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: “La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

QUINTO: Que revisadas la providencias administrativas del expediente 11-052116, esta Oficina encuentra que:

- En el oficio No. 10004 notificado por fijación en lista el 11 de Junio de 2013, el Examinador requiere a la solicitante por falta de claridad y concisión de las reivindicaciones 1, 6, 8,14, 16-17,19-21, porque se encontraban términos imprecisos, por estar referidas a un uso y a resultados a alcanzar, por presentar una falsa dependencia, por no delimitar con una generalización razonable los antagonistas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9698

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/11-052116

opioides que hacían parte de la formulación reclamada, por encontrarse definidas en términos del resultado del tratamiento terapéutico, y además, porque la concentración del tapentadol se encontraba en un rango de concentración amplio; adicionalmente las reivindicaciones 2 a 5, 7 a 13, 15, 18 y 20 no se consideraban patentables, por estar referidas a un método de tratamiento terapéutico. Dentro del trámite se citan las anterioridades D1 (WO2007087452) y D2 (US200400224004) con las cuales se afectó la novedad y el nivel inventivo de la materia de la solicitud. No se encuentra requerimiento alguno relacionado con que la materia reclamada no se encontraba adecuadamente reivindicada por no definir los excipientes ni mucho menos sus proporciones.

- En la Resolución No 78994 del 17 de diciembre de 2013 se deniega el privilegio de patente, teniendo en cuenta que las reivindicaciones 1 a 6 presentadas con el radicado No. 11-052116-00007-0000 no cumplían con el requisito de nivel inventivo, por la combinación de enseñanzas de las anterioridades D1 (WO2007087452) y D2 (US200400224004). No se realizan objeciones por falta de claridad y concisión.
- En la Resolución No 79688 del 30 de septiembre del 2015 por medio de la cual se resuelve el recurso interpuesto por la solicitante con radicado No. 11-052116-00008-0000 el 31 de enero de 2014, se le indica a la solicitante que el capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones, allegado con el recurso, seguía siendo afectado en su nivel inventivo por los documentos D1 (WO2007087452) y D2 (US200400224004). A su vez, el Examinador le indica a la solicitante que “(...) **es necesario señalar que la materia reclamada no está adecuadamente reivindicada puesto que no define las proporciones de los excipientes, ni de la pregabalina o el antagonista opioide, al reclamar una composición que comprende tapentadol, pregabalina y un antagonista opioide seleccionado de naloxona, naltrexona y nalmefeno** (...)”. (subrayado y negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, le asiste la razón a la solicitante, puesto que ni en el oficio No. 10004 notificado por fijación en lista el 11 de junio del 2013, ni en la Resolución No. 78994 del 17 de diciembre de 2013, esta Oficina hizo alusión alguna a que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 11-052116-00007-0000 no se encontraba adecuadamente reivindicada por no definir las proporciones de los excipientes. Por lo que esta Oficina encuentra que efectivamente corresponde a una objeción nueva, sin embargo la misma no incidió en el hecho de no ser patentable la materia reivindicada.

En efecto, como bien se manifiesta al resolverse el recurso de reposición, la materia de la solicitud se vio afectada en cuanto al nivel inventivo, comoquiera que a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 es posible derivar de manera evidente el objeto reivindicado.

No obstante lo anterior, en aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa, en especial para reconocer el derecho al debido proceso, resulta procedente revocar en su totalidad la Resolución N° 79688 del 30 de septiembre del 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad solicitante, contra la decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9698

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/11-052116

contenida en la Resolución N° 78994 del 17 de diciembre de 2013, y disponer la práctica de un nuevo examen de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 79688 del 30 de septiembre del 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión contenida en la Resolución N° 78994 del 17 de diciembre de 2013, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, por lo tanto se envía el expediente al Grupo de vía Gubernativa para efectos de practicar un nuevo examen de patentabilidad teniendo en cuenta, además, las objeciones formuladas por el solicitante al momento de presentar la solicitud de revocatoria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante GRÜNENTAL GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Feb 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Doctor(a)

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

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Ricardo Camacho Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández