

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18174

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-083156

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. 60375 del 1 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE QUINOLIN-4-ONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, 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 14 de noviembre de 2014 con el No. 11-083156-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente reclama violación al debido proceso, afirmando que “...la Resolución No. 60375 del 2014 determina que la reivindicación 1 carece de nivel inventivo en vista de los documentos D3: WO2004037792 y D4: WO9620914. Sin embargo, dichos documentos no fueron citados durante el trámite de la solicitud. Específicamente, se puede notar que en el oficio técnico 23555 notificado por fijación en lista el 31 de Diciembre de 2013, cita únicamente los documentos D1: EP1886996 y D2: US 6645983...resulta entonces evidente que la Resolución No. 60375 del primero de octubre de 2014 incurre en una violación al debido proceso...”

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

En relación con la violación al debido proceso, se aclara que, efectivamente, en el oficio No. 23555 se objetó la novedad del proceso reclamado (reiv. 22) frente al revelado en la anterioridad D2 (US 6645983), asimismo se indicó la falta de nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18174

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-083156

inventivo de los compuestos de la reivindicación 1 frente a las enseñanzas de D1 (EP 1886996) y D2. No obstante lo anterior, en el oficio No. 23555 se objeta el nivel inventivo de los compuestos de la reivindicación 1 frente a las enseñanzas de D1 y D2, mencionando además los documentos D3 (WO2004037792) y D4 (WO9620914) para demostrar la falta de nivel inventivo de cierta modalidad de compuestos incluidos dentro del alcance de la reivindicación 1. Entonces, es claro que se mencionaron nuevos documentos y hechos en la resolución de denegación que la recurrente no pudo contestar antes de proceder a negar la materia reclamada.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el fin de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 60375 del 1 de octubre de 2014, 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 relativo con la práctica de un nuevo estudio de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el traslado al solicitante, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18174

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-083156

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez