

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24026

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-106165

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38029 del 27 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE ALQUILCARBAMATOS DE ALQUIL-N-(3-DIMETILAMINO)", con fundamento en lo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de agosto de 2010, con el No. 03 106165 00009 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Olga Georgette Otero, en su calidad de apoderada sustituta de BAYER CROPS SCIENCE AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Considera importante mencionar la recurrente, en primer término, que *"la actuación de su Despacho ha afectado de manera injusta al solicitante pues ha ignorado sus esfuerzos por satisfacer las exigencias del señor examinador y ha desestimado que las modificaciones realizadas le permitieron superar algunas de las objeciones realizadas en el primer y único examen de fondo realizado."*

Con relación a este mismo punto anota la recurrente que

"(...) el haberle brindado solo una posibilidad al solicitante para defender su invención, contradice la práctica habitual de la Superintendencia de permitirle al solicitante la intervención en por lo menos dos ocasiones con el fin de subsanar las fallas que pueda presentar la solicitud y además responder a las objeciones efectuadas. Sin embargo, en el presente caso el solicitante fue notificado apenas una vez de las objeciones de su Oficina, a lo cual respondió modificando y limitando la solicitud de manera considerable y presentando argumentos para demostrar la claridad y el nivel inventivo de la presente invención frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, lo que le permitió superar algunas de las objeciones realizadas lo que a todas luces demuestra que el solicitante ha enfocado sus esfuerzos en satisfacer las exigencias del señor examinador."

566 24026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24026'
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-106165

No obstante lo anterior, su Despacho emitió una Resolución impidiéndole disponer de otra oportunidad para defender la patentabilidad de su solicitud y además responde que la oportunidad brindada fue suficiente dado que la invención tramitada bajo este expediente 'no es patentable' sin presentar ninguna evidencia que pruebe que en efecto su afirmación es correcta. En este sentido, considero pertinente señalar que el tema que se trata no es un tema simple sino por el contrario entraña cierta complejidad técnica que muy seguramente no se puede dilucidar en una sola respuesta y que además requiere argumentación de ambas partes, por lo cual si el solicitante hubiera podido disponer de una nueva oportunidad para presentar evidencia detallada en pro de la patentabilidad de su solicitud, hubiera podido incrementar sus posibilidades de éxito en la obtención del privilegio de patente solicitado..."

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

Señala la recurrente que al expedirse la resolución que se impugna se ha "desestimado que las modificaciones realizadas le permitieron superar algunas de las objeciones realizadas en el primer y único examen de fondo realizado." Adicionalmente, considera que "en el presente caso el solicitante fue notificado apenas una vez de las objeciones de su Oficina, a lo cual respondió modificando y limitando la solicitud de manera considerable y presentando argumentos para demostrar la claridad y el nivel inventivo de la presente invención frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, lo que le permitió superar algunas de las objeciones realizadas lo que a todas luces demuestra que el solicitante ha enfocado sus esfuerzos en satisfacer las exigencias del señor examinador."

Revisado nuevamente el expediente con el fin de examinar lo manifestado por la recurrente, se encontró que una vez efectuada la publicación de la solicitud se realizó el examen de fondo por artículo 45, el cual se notificó al solicitante mediante Oficio No. 229 el 08 de enero de 2010.

A la referida notificación respondió el solicitante el 07 de abril de 2010 presentando nuevo capítulo reivindicatorio y con él modificación de la solicitud como se puede ver de folios 98 a 111. A continuación se realizó el examen definitivo de la solicitud que condujo a la negación de la patente solicitada.

Si bien es cierto que es facultativo de la Oficina nacional disponer la realización de más de un examen de fondo también lo es que en este caso, como manifiesta la recurrente, el tema que se trata "no es un tema simple sino por el contrario entraña cierta complejidad técnica que muy seguramente no se puede dilucidar en una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24026
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-106165

sola respuesta...", lo que motivaría un nuevo examen de fondo de la solicitud teniendo en cuenta, además, que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.

En ese orden de ideas, considera la Oficina que es necesario para los fines del examen de patentabilidad ordenar en este caso un nuevo examen de fondo del cual debe darse traslado al solicitante.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 38029 del 27 de julio de 2010, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

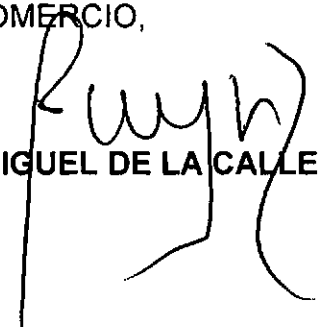
ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, para tal fin se ordena practicar un nuevo examen de fondo de la solicitud teniendo en cuenta la modificación presentada el 07 de abril de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de esta resolución a la doctora Olga Georgette Otero, en su calidad de apoderada de BAYER CROPSCIENCE AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Olga Georgette Otero
Av. 82 No 10 – 62, piso 6
Bogotá D. C.

202006