

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13025

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-131281

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 49904 del 26 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada “INHIBIDORES CÍCLICOS DE 11 BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA 1”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada no cumplió con el requisito de novedad puesto que ya se encontraba en el estado del arte.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2013, con el número 11-131281-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades Vitae Pharmaceuticals, Inc. y Boehringer Ingelheim International GmbH, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las recurrentes sostienen que la “La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, y que de conformidad con el estado de la técnica, la solicitud de estudio había sido divulgada previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Se puede establecer con la simple lectura de la Resolución que esa división de ... Adicional a lo anterior la entidad reconoce, pero no aplica la prioridad invocada como fundamento de la presente solicitud, presentándose una contradicción, que viola las normas vigentes y los principios de interpretación y seguridad jurídica...El examinador considera que la presente solicitud está afectada por el Documento D2-C02010140916 del 10 de Noviembre de 2010 que corresponde al documento internacional W02009134400 con fecha de publicación del 5 de Noviembre de 2009...La presente invención fue solicitada en Colombia el 5 de Octubre de 2011, reivindicando las prioridades N° PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009 y PCT/US2009/004261 de 23 de Julio de 2009. Tanto la prioridad PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009, como la prioridad PCT/US2009/004261 de 23 de Julio de 2009, fueron aceptadas por su Despacho, de acuerdo a lo señalado en el oficio No 6568 de 16 de Abril de 2013, por haber sido presentadas dentro del plazo establecido en el Art. 9 D 486 y porque su contenido técnico correspondía con el de la presente solicitud:

Análisis de la Prioridad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13025

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-131281

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

Cabe resaltar que la prioridad reivindicada PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009 había sido publicada en su fase internacional bajo el número W02009134400 de 5 de Noviembre de 2009. Por lo tanto D2 -W02009134400- corresponde a la misma prioridad PCT/US2009/002653 reivindicada en la presente solicitud... En consecuencia, la decisión de la Oficina de Patentes no es clara toda vez que parece que está tratando el arte previo (y su prioridad) como una solicitud completamente diferente, ignorando el hecho que ambas solicitudes comparten la misma prioridad, considerando que la presente solicitud no es novedosa frente al arte previo. Al respecto debemos resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- ´a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica´...”*

Luego de transcribir los artículos 16 y 9 de la Decisión 486, señala: “El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, consideramos que la solicitud, cumple con las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto debe permitirse un estudio concienzudo y estricto de la materia que se pretende proteger mediante esta solicitud, teniendo en cuenta que la prioridad fundamento de la presente patente, desplaza en el tiempo los documentos señalados por el examinador”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13025

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-131281

En relación con el argumento según el cual la Oficina decidió negar el derecho de patente por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se aclara que contrario a lo dicho por el recurrente, la materia reclamada se negó por falta de novedad y no por nivel inventivo.

Por otro lado, en cuanto a la prioridad se aclara lo siguiente: En la determinación del estado de la técnica que aparece en el Oficio No 6568 de abril 16 de 2013, esta Oficina tomó como arte previo los documentos D1 y D2 para afectar la novedad de la materia comprendida en la solicitud, porque esta fue divulgada en dichos documentos, sin embargo se debió mencionar "...con base en la fecha de presentación de la solicitud en Colombia", como aparece en la resolución recurrida, y no "...con base en la fecha de prioridad 30 de abril de 2009", asimismo, en el cuadro la determinación del estado de la técnica del Oficio en mención, se debió citar Fecha de presentación a cambio de Fecha de publicación, como aparece, igualmente, en la resolución recurrida N° 49904 del 26 de agosto de 2013.

Adicionalmente, se reitera que para negar la patente se tomó en cuenta el documento D2 (CO2010140196), insistiendo que fue el mismo documento D2 citado previamente en el oficio No 6568 de abril 16 de 2013, mediante el cual se afectó la novedad de la materia reivindicada tras el examen de fondo.

Finalmente, esta Oficina aclara que hubo error de digitación en el oficio mencionado mas no en la resolución de negación recurrida y que, además, contrario a lo mencionado por el recurrente no hubo error de interpretación por parte de esta Oficina ya que se actuó conforme al artículo 16 de la decisión 486 el cual dice "... *Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40*".

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13025

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-131281

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 49904 del 26 de agosto de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “INHIBIDORES CÍCLICOS DE 11 BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA 1”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades Vitae Pharmaceuticals, Inc. y Boehringer Ingelheim International GmbH, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, HRUBIO@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez