

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 23871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 39865 del 30 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada "METODO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LOS HUESOS", con fundamento en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, por tratarse de grupos que conforman un kit, los cuales que no poseen una relación técnica entre sí.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 2 de septiembre de 2010, con el No. 04-058910-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente asegura que el Examinador argumenta que "la reivindicación 1 carece de unidad de invención a priori porque las diferentes partes del kit conforman diferentes grupos de invención, cada uno de los cuales puede existir de manera independiente y no se encuentran relacionadas por otra cosa que pertenecer al mismo kit".

Indica, que es improcedente afirmar que el kit reclamado no posee unidad de invención, basándose en el hecho que sus diferentes partes pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas. Agrega que, por ejemplo, un motor se compone de diferentes piezas que pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas, aún así nadie argumentaría que no es posible patentar un motor porque carece de unidad de invención cuando el único concepto común inventivo que integra sus diferentes partes es el de hacer parte del motor, pero sus partes en sí pueden existir de manera independiente y conforman grupos tan diferentes como los tornillos y las bujías.

A continuación, transcribe el artículo 25 de la Decisión 486 y, al respecto, afirma que dicho artículo de ninguna manera establece que las partes o elementos que

311 23871

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2387.1
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

constituyen la invención deban conformar un único concepto inventivo. Agrega, que la norma es absolutamente clara en que es la solicitud la que deberá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y en el caso que nos ocupa, en el capítulo reivindicatorio sólo se reclama una única invención que es un kit de tratamiento para el incremento de la masa ósea. Por consiguiente, no es pertinente afirmar que una solicitud que comprende una única invención carece de unidad de invención porque los componentes de la invención reivindicada no tienen un concepto común.

Por su parte, la recurrente asegura que el Examinador *"insiste que [...] las dos formulaciones contenidas en el estuche son independientes la una de la otra para poder coexistir [...]", aún así las dos se encuentran relacionadas por el ingrediente activo que contienen en diferentes cantidades y por su actividad biológica. La única diferencia entre las dos es la cantidad de ingrediente activo, por lo tanto no es claro en que (sic) se basa el examinador para determinar que no poseen unidad de invención. La norma no establece en ningún momento que las invenciones tengan que estar físicamente combinadas para que posean unidad de invención, la norma específicamente exige que la invención o invenciones reclamadas conformen un único concepto inventivo, y las formulaciones de la presente solicitud cumplen con el requisito establecido a cabalidad"*.

Con base en el artículo 51 de la Decisión 486, asegura que esta Superintendencia no ha suministrado evidencias que demuestren que la unidad de comercialización exista o se derive de la información existente, razón por la cual si la materia reivindicada es una única invención que corresponde a un producto del sector farmacéutico que cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, no hay razón alguna para negar el privilegio de patente a esta solicitud y, agrega, que este Despacho no ha comprobado que el objeto de la invención, es decir el estuche reclamado, no sea novedoso e inventivo.

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

Una vez analizadas las actuaciones administrativas surtidas, se observa que ciertamente, como lo alega la recurrente, la presente solicitud sólo reclama una única invención y, por lo tanto, la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486.

En este sentido, es preciso indicar que este Despacho siempre objetó la falta de unidad de invención de la presente solicitud, enfocando sus requerimientos en este sólo aspecto. Ahora bien, dado que la recurrente ha demostrado que la presente solicitud sólo reclama una única invención, este Despacho decide revocar la Resolución No. 39865 de 2010, por medio de la cual se deniega una patente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 2387.1

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y así proceder a realizar el respectivo examen de fondo con el fin de calificar la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 39865 del 30 de julio de 2010, 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.

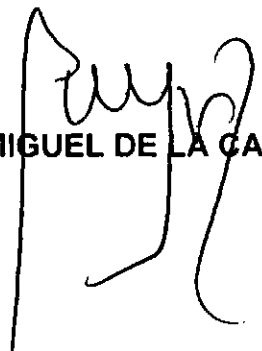
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D.C.

202067

Página 3 de 3

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Carrera 50 No. 27-55. Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Línea 9800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia