

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19833

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-012770

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. 48767 del 15 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación titulada "PROCESO PARA LA SINTESIS DE AGOMELATINA MEDIANTE LA CONDENSACIÓN DE UN COMPUESTO CIANO CON 7-METOXI-TETRALONA, Y EL COMPUESTO (7-METOXI-3,4-DIHIDRO-1-NAFTALENIL)-ACETONITRILLO QUE ES INTERMEDIARIO EN DICHA SINTESIS", que corresponde a las reivindicaciones 1 a 14 del capítulo reivindicatorio y denegó la patente solicitada para las reivindicaciones 15 a 18, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia contenida en dichas reivindicaciones no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 14 de octubre de 2010, con el No. 05-012770-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente realiza dos peticiones: Una principal, relacionada con que se revoque el artículo segundo de la Resolución impugnada y, en su lugar, se otorgue privilegio de patente a la materia contenida en las reivindicaciones 15 a 18. Otra subsidiaria, que consiste en que se revoque el artículo segundo de la Resolución mencionada y se disponga continuar el trámite de la patente, profiriendo una acción oficial, mediante la cual se de traslado a la solicitante de la objeción de nivel inventivo, realizado a las reivindicaciones señaladas.

Agrega, que con la expedición de la Resolución impugnada se violó el artículo 45 de la Decisión 485, teniendo en cuenta que este artículo va dirigido a permitir a la solicitante controvertir las objeciones que, sobre la patentabilidad de su invención, tenga la Oficina de Patentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19833
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-012770

Afirma, que en el presente caso se violó el derecho al debido proceso, por cuanto las reivindicaciones 15 a 18 fueron negadas por falta de nivel inventivo, sin que, durante el trámite, se haya puesto de presente a la solicitante dicha objeción, razón por la cual no se le permitió controvertir la objeción de patentabilidad con argumentos y/o pruebas adicionales.

Señala, que en el Oficio No. 6887 de 2009 solamente se dio traslado de una objeción por falta de unidad de invención, pero jamás de una supuesta ausencia de nivel inventivo, razón por la cual resulta extraño que habiéndose respondido satisfactoriamente dicha acción oficial, al dividirse la materia, se niegue por falta de nivel inventivo.

En relación con los anteriores argumentos, la recurrente señala que *"resulta imperativo que si la pretensión principal del presente recurso no es aceptada por (sic) su Despacho, se retrotraiga el trámite de la presente solicitud con respecto a las reivindicaciones 15 a 18, en el sentido de emitir una acción oficial que faculte a mi representada controvertir la objeción por nivel inventivo así como modificar, según su mejor entendimiento, su solicitud de patente. Por lo pronto, la no expedición de una acción oficial basada en la ausencia de nivel inventivo de las reivindicaciones 15 a 18 y la decisión de negar las mismas con base en la ausencia de dicho requisito de patentabilidad consagrada en el artículo segundo de la resolución recurrida, viola flagrantemente el artículo 45 de la Decisión 486 y los principios constitucionales del debido proceso y de igualdad de las (sic) administrados frente a las cargas públicas"*.

Finalmente, la recurrente realiza las siguientes peticiones:

1. *"Que se revoque el Artículo Segundo de la Resolución N°48767 del 15 de Septiembre de 2010 y en su lugar se otorgue también el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 15 a 18"*.

Y, en el evento que la pretensión principal no sea aceptada, solicita que:

2. *"Se revoque el artículo segundo de la Resolución No. 48767 del 15 de Septiembre del 2010, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 15 a 18 y se disponga continuar el trámite de la patente profiriendo una acción oficial mediante la cual se de traslado al solicitante de la objeción de nivel inventivo con base en la cual dichas reivindicaciones fueron negadas directamente"*.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19833

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-012770

Al revisar el desarrollo del presente trámite de solicitud de patente de invención, se encontró lo siguiente:

La Oficina expidió el Oficio No. 6887, notificado el 18 de junio de 2009 (Fls. 100 a 102), mediante el cual sólo se dio traslado de la objeción por falta de unidad de invención.

Dentro de la oportunidad establecida para tal efecto, la solicitante dio respuesta al mencionado Oficio y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones y, adicionalmente, presentó dos divisionales, las cuales se tramitan bajo los números 05 – 012770 A y 05 – 012770 B.

Finalmente, este Despacho, mediante la Resolución No. 48767 de 2010, decide conceder las reivindicaciones 1 a 14 y negar las reivindicaciones 15 a 18, por carecer de nivel inventivo.

De esta manera, una vez analizadas las actuaciones administrativas surtidas, se observa que ciertamente, como lo alega la recurrente, no se aplicó, en este caso, lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, en cuanto a que no se brindó oportunidad a la solicitante de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de las reivindicaciones 15 a 18.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 48767 de 2010, por medio de la cual se concede parcialmente una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y a permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formulada. Lo anterior, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 48767 del 15 de septiembre de 2010, por medio de la cual se concedió parcialmente la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19833

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-012770

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 Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, 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

14 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4ª No. 72 - 35.
Bogotá D.C.

202067