

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:6571

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-069261

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. 48161 del 5 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES Y COMBINACIONES DE CABAZITAXEL Y PREDNISOLONA/PREDNISONA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 19 no cumplían con el requisito de novedad y las reivindicaciones 4 a 14 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de septiembre de 2014 con el No. 12-069261-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 22 reivindicaciones, según el cual, se limita aún más el alcance de la presente solicitud.

La recurrente alega violación al debido proceso, por cuanto en el Oficio No. 685 del 24 de enero del 2014 se hicieron objeciones de novedad frente al documento D3, así como afectación del nivel inventivo en relación con los documentos D1 y D2, mientras que en la resolución aquí recurrida se objetó la novedad de la materia reclamada frente al documento D1 y se emitieron argumentos de nivel inventivo frente a las anterioridades D2 y D3, concluyendo que “...*nunca antes durante el trámite de la presente invención se había objetado la novedad del kit reclamado respecto a D1 (y)...nunca antes durante el trámite de la presente invención se había objetado el nivel inventivo del kit reclamado respecto a D2 y D3 en combinación ...Lo anterior constituye una clara violación al debido proceso al que tiene el Solicitante dentro del trámite de esta solicitud de patente...*”

En conclusión, la recurrente solicita que “*Se revoque en su totalidad la Resolución No. 48161 del 5 de agosto de 2014 (y) se realice un nuevo examen de fondo sobre el capítulo reivindicatorio modificado...*”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:6571

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-069261

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto con el presente recurso, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con el argumento referido a la violación al debido proceso, esta Oficina reconoce que, efectivamente, en el Oficio No. 685 del 24 de enero del 2014 se le notificó a la recurrente la falta de novedad del compuesto cabazitaxel en forma de solvato de acetona, basándose en la anterioridad D3 (US 2005065138), así como de la falta de nivel inventivo de las combinaciones de las reivindicaciones 1-5 de acuerdo a las sugerencias de los documentos D1 (Mita Alain C et. Al) y D2 (Tannock Ian F et. Al). Sin embargo, al ser denegada la patente, se argumentó falta de novedad de un kit de las reivindicaciones 1 a 19 frente a D1 y nivel inventivo del mismo frente a las anterioridades D2 y D3, de manera que no se le habían trasladado a la solicitante los argumentos de novedad frente a D1 y los de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D3 por parte de este Despacho. Es decir, no se le dio la oportunidad al solicitante de rebatir la patentabilidad de sus kits basada en dichos argumentos antes de denegar el privilegio solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario efectuar nuevo examen de patentabilidad y, en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 48161 del 5 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES Y COMBINACIONES DE CABAZITAXEL Y PREDNISOLONA/PREDNISONA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el propósito de que se realice un nuevo examen de patentabilidad, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio radicado el día 19 de septiembre de 2014 con el escrito del recurso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:6571

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-069261

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante AVENTIS PHARMA S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 20 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández