

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad PCT/ 06-030143

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de marzo de 2006 con el N° 06-030143-00000-0000, la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de MERCK HDAC RESEARCH, LLC. y SLOAN-KETTERING INSTITUTE, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO SUBEROILANILIDA HIDROXÁMICO (SAHA) COMO INHIBIDOR DE HDAC", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2004/027943 de fecha 26 de agosto de 2004, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la regla 51bis del Reglamento, que facultan a la Superintendencia sobre la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se efectuó el examen de forma a la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la mencionada Decisión andina.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 580 del 28 de septiembre de 2007.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 27 de diciembre de 2007 con el número 06-030143-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de PROCAPS S.A., presento oposición fundamentada, la cuál cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina. (Folios 401 a 437).

QUINTO: Que mediante oficio N° 7297 del 6 de junio de 2008 se corrió traslado de los documentos de oposición al solicitante, por el término de sesenta días para que se pronunciara al respecto, quien mediante escrito radicado con el número 06-030143-00007-0000 del 1 de septiembre de 2008 dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad PCT/ 06-030143

SEXTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 14 de noviembre de 2007, el solicitante presentó petición de examen de patentabilidad, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SÉPTIMO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

OCTAVO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante Oficio No. 13178, notificado el 26 de agosto de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas en cuanto a falta de claridad de las reivindicaciones y carencia de novedad, de acuerdo con las exigencias de los artículos 16 y 30 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias arriba indicados.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención titulada "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO SUBEROILANILIDA HIDROXÁMICO (SAHA) COMO INHIBIDOR DE HDAC", que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de MERCK HDAC RESEARCH, LLC. y SLOAN-KETTERING INSTITUTE, y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de PROCAPS S.A., sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad PCT/ 06-030143

de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Carrera 11 No. 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

Doctora
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
Carrera 13 No.119 95 Of.104
Bogotá D.C.

Elaboró: Juan Carlos Chaparro Velez ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓