

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50421

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004212

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. 43003 del 14 de julio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención para las reivindicaciones 1 a 7 (radicado No. 13-004212-00007-0000 del 05 de marzo de 2014) de la creación denominada: "COMPUESTOS DERIVADOS DE AMINOPIRROLO[1,2-F][1,2,4]TRIAZIN TETRAHIDROFURANOS" y la denegó para las reivindicaciones 8 y 9 con fundamento en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que estas reivindicaciones de la invención en estudio no cumplieron con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de agosto de 2014 con el No. 13-004212-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Gilead Sciences, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones, presentado el 28 de agosto de 2014 con el N° 13-004212-00013-0000, en el cual elimina de la reivindicación 8 la palabra "administrar", para que no se considere que se refiere a un método de tratamiento.

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, no está de acuerdo con la negación de patente a las reivindicaciones 8 y 9 porque aunque la Decisión 486 establece que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, esto no obliga a que la concesión de la patente esté sujeta a este requisito. Además considera que negar estas reivindicaciones, con base en las objeciones de claridad y concisión, es contrario a lo dispuesto en el Art 14. Agrega que las reivindicaciones 8 y 9 dependen de forma indirecta de la reivindicación 1, por lo cual considera que dado que la reivindicación 1 fue concedida, estas también deberían ser concedidas.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones, presentado el 28 de agosto de 2014 con el N° 13-004212-00013-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

Además, teniendo en cuenta que asiste razón a la recurrente en su argumento según el cual las reivindicaciones 8 y 9 dependen de forma indirecta de la reivindicación 1 y teniendo en cuenta, por otra parte, la modificación realizada al capítulo reivindicatorio, esta Oficina considera que la decisión de si debe ser concedida o no la patente a tales

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50421

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-004212

reivindicaciones, debe someterse a un nuevo estudio.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 43003 del 14 de julio de 2014, por medio de la cual se otorgó parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar un nuevo examen de patentabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Gilead Sciences, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez