

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36928

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-98638

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. 36643 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO TÓPICO Y TRANSPORTE TERAPÉUTICO", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de julio de 2012 con el No. 06-098638-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Revance Therapeutics, INC, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente indica que el estudio de la solicitud fue llevado a cabo en contravención de la normatividad aplicable, violando el artículo 45 de la Decisión Andina 486 y el artículo 29 de la Constitución Política, puesto que no se cumplió con el debido proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el Oficio N° 19438 que corresponde a la primera y única actuación previa a la Resolución N° 36643, se había realizado objeción a la novedad frente a los documentos D1, D2 y D3, mientras que en la Resolución N° 36643 se presentó afectación a la patentabilidad por novedad con el documento D1 y nivel inventivo con los documentos D1 y D4, siendo D4 un documento que no había sido trasladado previamente como anterioridad que afectaba la solicitud (Fls. 349 a 351).

Por otro lado, la recurrente considera que el documento D4 no permite a la persona del oficio derivar de manera obvia la invención reclamada, por cuanto el documento D4 divulga la necesidad de una estructura adicional cargada negativamente, que se une de manera directa a la proteína biológicamente activa presente en la composición. Por el contrario, la presente invención enseña una proteína biológicamente activa unida a un portador cargado positivamente, donde dicha proteína y portador se unen formando un complejo no covalente (Fls. 360 y 361).

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36928

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-98638

La sociedad recurrente asegura que el examinador había presentado objeciones a la novedad de la solicitud, citando como arte previo el documento D1 (WO 03/072049). Sin embargo, en la Resolución No. 36643 se niega el privilegio de patente afirmando que no cumple con el requisito de novedad frente al documento D1, y nivel inventivo con los documentos D1 y D4 (US 2003/0229034), siendo el documento D4 un nuevo documento no trasladado previamente.

Sobre el particular, es preciso indicar que de la lectura del Oficio No.19438, notificado el 15 de diciembre de 2011, se observa que allí se objetaron los requisitos de novedad, unidad de invención y claridad de la solicitud con los documentos D1, D2 y D3 y no el nivel inventivo de la misma con el documento D1, requisito con el cual fue afectada, posteriormente, la patentabilidad de la solicitud en la resolución de negación.

En el mismo sentido, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de responder a la objeción que la Oficina realizó en la Resolución No. 36643 al nivel inventivo de su solicitud, la cual fue basada en el documento D1 (WO 03/072049) y el documento D4 (US 2003/0229034) que, como se indicó, no habían sido trasladados.

De esta manera, el argumento de nivel inventivo que fundamenta parte de la negación, así como el documento D4, citado como anterioridad, fueron diferentes a los previamente trasladados a la sociedad solicitante, de manera tal que ésta no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 36640 del 15 de junio de 2012, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 36643 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36928

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

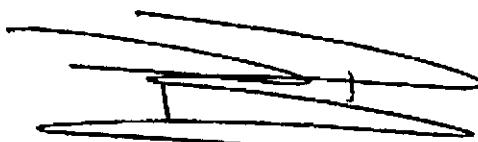
Rad. PCT/06-98638

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 el contenido de la presente Resolución a la sociedad REVANCE THERAPEUTICS INC, 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., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓