

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36926

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-98643

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. 36640 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "VEHÍCULOS CARGADOS POSITIVAMENTE PARA TRANSPORTAR PROTEÍNAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS" (Fl. 380), con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo legalmente previsto para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de julio de 2012 con el No. 06-098643-00010-0000, 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° 19439 que corresponde a la primera y única actuación previa a la Resolución N° 36640, se había realizado objeción a la novedad frente a los documentos D1 y D2, mientras que en la Resolución N° 36640 se presentó afectación a la patentabilidad por nivel inventivo con el documento D2 (Fls. 399 a 402).

Por otro lado, la recurrente considera que el documento D2 no permite a la persona del oficio derivar de manera obvia la invención reclamada, por cuanto el documento D2 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. 403 a 406).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36926

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-98643

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

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) y el documento D2 (US2003/0229034), sin embargo, en la Resolución No. 36640 se niega el privilegio de patente afirmando que no cumple con el requisito de nivel inventivo con el documento D2.

Sobre el particular, es preciso indicar que de la lectura del Oficio No.19439, 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, y no el nivel inventivo de la misma con el documento D2, requisito con el cual fue afectada, posteriormente, la patentabilidad de la solicitud en la resolución de negación.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de responder a la objeción que la Oficina realizó en la Resolución No. 36640 al nivel inventivo de su solicitud, la cual fue basada en el documento D2 (US2003/0229034), que como se indicó, no había sido trasladada.

De esta manera, el argumento que fundamentó la negación, fue diferente al previamente trasladado a la solicitante, razón por la cual ésta no tuvo la oportunidad de controvertir el nuevo argumento.

Así las cosas, tal como lo señala la recurrente, no se aplicó en este caso, lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir la objeción formulada sobre la carencia de nivel inventivo frente al documento D2.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36926

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-98643

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 36640 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

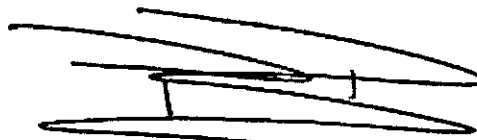
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 ✓