

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62799

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 13-063781

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. 36972 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó división de solicitud propuesta con radicado No. 13-063781-00000-0000, al estimar que contenía la misma materia del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado No. 10-127727-00000-0000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de agosto de 2013 con el No. 13-063781-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO, LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual restringe el alcance de la reivindicación 1.

Afirma la recurrente, en relación con el rechazo de división, que “...es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada...Que se presente durante el trámite de la solicitud...Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial...Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente (y)...Que se pague la tasa correspondiente...Toda vez que la petición se adecua a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para la administración la aceptación de la petición...”

Finalmente, la recurrente reclama la violación al debido proceso, asegurando que *“...se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud”*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62799

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 13-063781

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

En relación al capítulo reivindicatorio que se adjunta, no se acepta, debido a que no es claro y no se encuentra debidamente sustentado por la descripción, ya que en la descripción queda establecido que la materia reclamada son los compuestos de fórmula (1) como inhibidores MMP-2 Y MMP-9, especialmente el compuesto ácido 6-[2-(3,4-(dietoxifenil)tiazol-4-il] piridina-2-carboxílicos, así como preparaciones farmacéuticas que los contienen junto con auxiliares aceptables en donde la cantidad de ingrediente activo no está limitada y se prefiere que la composición contenga entre 1-70% en peso del activo, es decir, queda claro que la descripción diferencia muy bien los compuestos de las composiciones.

Por lo tanto, al reivindicar un compuesto en una cantidad entre 1-70% no queda claro si se relaciona con el compuesto o la composición y, por lo tanto, dicha materia no se encuentra revelada en la descripción, En conclusión, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio con el radicado 13-063781-00000-0000 de 2 de abril de 2013.

En cuanto al rechazo de la división de solicitud, se aclara que la materia que se reclama (compuestos de fórmula (1)), se superpone con la materia inicialmente presentada con radicado No. 10-127727-00000-0000, la cual fue estudiada, objetándose la novedad de la misma frente al documento D1 (US 2004147563) en el oficio No. 18630 de 23 de octubre de 2012 y ratificándose con la resolución No. 15253 de 5 de abril de 2013. Por lo tanto, no es técnicamente procedente repetir un estudio de patentabilidad a una materia ya estudiada y denegada previamente.

Finalmente, en relación con el derecho del debido proceso, hay que aclarar que no se violó tal, ya que la materia rechazada era igual a aquella que fue estudiada y posteriormente denegada en la solicitud parental, debido a que tanto la solicitud parental como en la divisional rechazada pretenden proteger los compuestos de fórmula (1) como inhibidores MMP-2 y MMP-9.

Por lo anteriormente expuesto, la materia presente en la presente solicitud se solapa con la solicitud parental No. PCT/10-127727 y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62799

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 13-063781

36972 del 20 de junio de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO, LTD., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez