

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4242

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105849

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. 49916 del 26 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó una división de la solicitud correspondiente a la creación denominada: “FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDEN POLI(E-CAPROLACTONA)”, radicada con número 13-105849, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la división implica repetición de materia ya estudiada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2013 con el No. 13-105849-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PURDUE PHARMA L.P., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto a la motivación que dio esta Entidad para rechazar la divisional que “...carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido proceso de mi representada (...) existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite: 1. Que se presente durante el trámite de la solicitud. 2. Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial. 3. Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente. 4. Que se pague la tasa correspondiente (...) la solicitud divisional que se rechaza en la resolución impugnada cumplió con todos los requisitos establecidos para que la misma sea aceptada por nuestra legislación (...) El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 13-105849-00000-0000 del 25 de abril de 2013 en respuesta a la acción oficial No. 22731 emitida en la solicitud parental No. 11-045846 (...) la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable (...) si bien en la solicitud parental No. 11- 045846 no se objetó la falta de unidad de invención, es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada por falta de unidad de invención o de forma voluntaria (...) en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional (...) el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-0035800, acreditando el pago de una suma total de (\$450.000)M/Cte., a favor de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4242

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105849

Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013..."

En cuanto a la violación al debido proceso señala que *"...al haber esta corporación rechazado de plano mi solicitud radicada el pasado 25 de abril de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se evidenció en puntos anteriores, se ha producido una vulneración del derecho al debido proceso de mi representada, por cuanto 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..."*

Finalmente, la recurrente indica que modifica la solicitud de división y señala: *"...me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que consiste de ocho (8) reivindicaciones..."*

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

En cuanto a la manifestación de la recurrente respecto del motivo del rechazo de la división presentada: *"la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial (escrito radicado bajo el N° N°11-045846-00000-0000 <sic> (págs. 84 a 95), y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad. Adicionalmente, en el examen de fondo mediante oficio No 22371 notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2012, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención"*, esta Oficina reitera que la decisión recurrida es ajustada a derecho toda vez que el capítulo reivindicatorio presentado en su momento bajo el número 13-105849-00000-0000 es idéntico al radicado con número 11-045486-00000-0000, el cual había sido estudiado por esta Entidad al momento de definir la patentabilidad, examen que se comunicó mediante Oficio No. 22731 de 12 de diciembre de 2012, sin que se presentara una verdadera división de materia y menos aún materia diferente para estudiar.

Ahora bien, frente al nuevo capítulo reivindicatorio presentado se encuentra que este no implica ampliación de materia, está soportado en la divulgación inicial y cuenta con el soporte del pago de la tasa correspondiente, se encuentra que hay una verdadera división de materia respecto de la solicitud parental, por lo tanto resulta procedente su aceptación y estudio de patentabilidad.

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 estudio de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4242

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105849

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49916 del 26 de agosto de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud relacionada con: “FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDEN POLI(E-CAPROLACTONA)”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad PURDUE PHARMA L.P., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

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

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
negocios@optimum-co.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez