

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-089251

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. 19445 del 29 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "FORMAS FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS", 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de mayo de 2012 con el No. 07-089251 00011 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que no comparte la decisión de negar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo *"toda vez que el mismo no solo se encuentra efectuado incorrectamente,... sino porque se opone al texto y al espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, NUNCA fue previamente notificado a mi representada. Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante Oficio No.4027, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad, unidad de invención y falta de novedad."*

Pide tener en cuenta que *"en la resolución acá impugnada, la solicitud de patente es negada con base en otros documentos diferentes del citado en el oficio No. 4027, con lo cual el examinador tácitamente reconoce que la respuesta dada era suficiente para subsanar los impedimentos efectivamente notificados y específicamente el de falta de novedad. Así entonces, toda vez que la decisión acá recurrida está basada en un análisis de nivel inventivo, el cual nunca fue previamente notificado al solicitante, la misma está viciada de nulidad y por ende, debe ser revocada..."*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-089251

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente manifiesta que el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada no fue notificado previamente a su representada y por el contrario, este Despacho *"solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante Oficio No.4027, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad, unidad de invención y falta de novedad."* Adicionalmente, señala que *"la solicitud de patente es negada con base en otros documentos diferentes del citado en el oficio No. 4027, con lo cual el examinador tácitamente reconoce que la respuesta dada era suficiente para subsanar los impedimentos efectivamente notificados y específicamente el de falta de novedad. Así entonces, toda vez que la decisión acá recurrida está basada en un análisis de nivel inventivo, el cual nunca fue previamente notificado al solicitante, la misma está viciada de nulidad y por ende, debe ser revocada..."*

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, al momento de negar la patente solicitada esta Oficina tuvo en cuenta y adjuntó nuevos documentos CA 2492747 y US 6465010, como antecedentes del estado de la técnica, que son diferentes y adicionales al documento US 20060111354 citado por este Despacho en el oficio No. 4027, correspondiente al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486. Adicionalmente, se argumentó falta de nivel inventivo cuando en dicha comunicación se objetó la falta de novedad de la invención comprendida en la solicitud. En conclusión, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina en cuanto a la falta de nivel inventivo, así como respecto a las anterioridades CA 2492747 y US 6465010.

Por lo anterior, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso, revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 19445 del 29 de marzo de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención. Enviar el expediente a la dirección de nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81086

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

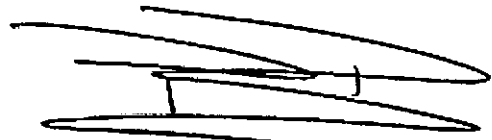
Rad. PCT/07-089251

sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓