

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-104255

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. 47313 del 31 de julio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MEDIDA DE PREVENCIÓN O REMEDIO PARA NEUROSIS POR DEPRESIÓN O ANSIEDAD", 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 septiembre de 2012 con el No. 07-104255-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La 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.57, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad 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. 57, 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..."*

La recurrente argumenta que, como respuesta al Oficio 00057 del 5 de enero de 2012, modificó el título de la solicitud y por lo tanto pide tener en cuenta que el título correcto sea: "UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POR DEPRESIÓN O ANSIEDAD QUE COMPRENDE (S)-N-[2-(1,6,7,8-TETRAHIDRO-2H-INDEN[5,4-B]FURAN-8-IL)ETIL]PROPIONAMIDA".

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

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-104255

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.57, 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. 57, 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 el nuevo documento Koki Kato, Neuropharmacology 48 (2005) 301 – 310, como antecedente del estado de la técnica, que es diferente y adicional al documento US 6034239 citado por este Despacho en el oficio No. 00057, 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 había objetado 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 la anterioridad Koki Kato, Neuropharmacology 48 (2005) 301 – 310.

Considerando, de otro lado, que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de septiembre de 2012 con el No. 07-104255-00015-0000 la recurrente modificó el título de la solicitud, se admite que el título correcto es: "UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POR DEPRESIÓN O ANSIEDAD QUE COMPRENDE (S)-N-[2-(1,6,7,8-TETRAHIDRO-2H-INDEN[5,4-B]FURAN-8-IL)ETIL]PROPIONAMIDA".

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. 47313 del 31 de julio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención a la creación denominada: "MEDIDA DE PREVENCIÓN O REMEDIO PARA NEUROSIS POR DEPRESIÓN O ANSIEDAD".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

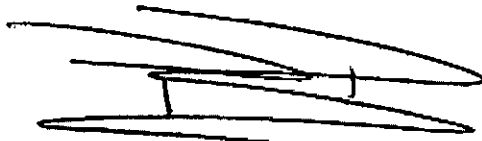
Rad.PCT/07-104255

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto 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 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED y a las sociedades opositoras LAFRANCOL S.A. y GYNOPHARM S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

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

Doctor
JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR
info@reyes-abogados.com

Doctora
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
negocios@optimun-co.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓