

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23929

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-134575

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 36491 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada "FORMAS CRISTALINAS Y OTRAS FORMAS DE LAS SALES DE ÁCIDO LÁCTICO DE 4-AMINO-5-FLUORO-3-[6-(4-METILPIPERAZIN-1-IL)1-H-BENCIMIDAZOL-2-IL]1H-QUINOLIN-2-ONA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que se deriva de manera evidente a partir del estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de julio de 2012, con el No. 07-134575-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente asegura que: "Pese a que tanto el examen de patentabilidad, como mi respuesta se limitaba a la controversia de una objeción por supuesta falta de nivel inventivo respecto de los documento D1 y D2, en la Resolución No. 36491, por la cual se negó la protección de la patente de invención de la referencia y se puso fin al trámite administrativo, se alegó la supuesta falta de nivel inventivo de un nuevo Capítulo Reivindicatorio, basándose además en un nuevo documento del arte previo que no había sido mencionado previamente en el examen de patentabilidad (...). Por ende, el Examinador no sólo agregó una nueva referencia del arte previo que no había sido siquiera nombrada durante el trámite administrativo sino que la negación versó sobre nuevos argumentos sobre los cuales mi representada no tuvo oportunidad de pronunciarse..."

Adicionalmente, la recurrente trae a colación el artículo 45 de la Decisión 486 y, al respecto, señala que "se vio en la imposibilidad de dar respuesta a este nuevo "impedimento", en el que se alega la falta de nivel inventivo con base en un documento no citado durante el trámite administrativo y una argumentación completamente nueva, incumpliendo los artículos citados al denegar la patente sin haber notificado al solicitante sobre las razones por las cuales no se concede la protección."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23929

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-134575

Una vez analizado el presente trámite, se observa que mediante Oficio No. 15139 del 23 de septiembre de 2011 (único examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, en virtud de los documentos D1 (WO2004043389) y D2 (WO2005046590). Adicionalmente, se encuentra que la resolución que puso término a la actuación administrativa denegó la invención con base en el requisito de nivel inventivo a partir de los documentos D1 y D3 (Farmacia Práctica Remington).

Tal como se observa, la resolución recurrida denegó el objeto reclamado con un documento que no había sido previamente trasladado, de manera que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de la solicitud, basadas en las enseñanzas que, en conjunto, divulgan los documentos D1 (WO2004043389) y D3 (Farmacia Práctica Remington).

Así las cosas, como lo alega 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 las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de la solicitud, basadas en los antecedentes D1 y D3.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 36491 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas. Lo anterior, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece: "*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*".

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 36491 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23929

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

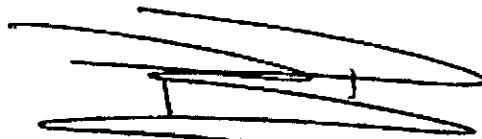
Rad. PCT/07-134575

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad NOVARTIS AG, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS R. OLARTE GARCÍA
office@olartemoure.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓