

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40539

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-019889

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. 52023 del 30 de agosto de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE PIRIDAZINO[4,5-B]INDOL", 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 11 de octubre de 2012 con el No. 08-019889-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI-AVENTIS U.S. LLC, 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 de las reivindicaciones de producto incluido en la resolución impugnada, NUNCA fue previamente notificado a mi representada. En efecto, en el Oficio No. 116, el examinador solamente objetó estas reivindicaciones por falta de novedad y además, con base en el documento D1. Por lo tanto, la decisión de negar estas reivindicaciones por falta de nivel inventivo con base en la combinación de los documentos D1 y D4 es totalmente nueva, más aún por cuanto el documento D4, es totalmente nuevo para mi representada en este estado del trámite de la solicitud."

Pide tener en cuenta que "...en la resolución acá impugnada, la solicitud de patente, para las reivindicaciones de producto 1-4, es negada con base en la combinación de dos documentos (D1 y D4) que no había sido trasladada a mi representada."

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

Al respecto, una vez verificado el trámite administrativo, se advierte que,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40539

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-019889

efectivamente, al momento de negar la patente esta Oficina tuvo en cuenta el documento D4 (Farmacia Práctica de Remington. Tomo 2. 19ª edición. Editorial Médica Panamericana. 1998), como antecedente del estado de la técnica, que es diferente y adicional a los documentos D1 (US 6395729), D2 (Pasto, Daniel, Parte 1. Separación y purificación. 1.1 Cristalización) y D3 (Helman, José. Farmacotécnica, Teórica y Práctica. Tomo IV. Editorial Continental, tercera Impresión, México. Págs.1103 a 1143), citados por este Despacho en el oficio No. 116, oficio que corresponde al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

Adicionalmente, se observa que mediante el oficio No. 116 notificado por fijación en lista el 06 de enero de 2012 se argumentó falta de novedad y posteriormente la solicitud se negó por falta de nivel inventivo. 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 Farmacia Práctica de Remington.

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. 52023 del 30 de agosto de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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 y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40539

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-019889

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SANOFI-AVENTIS U.S. LLC, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 05 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓