

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56416

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-105074

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23089 del 08 de abril de 2014, esta Superintendencia resolvió denegar patente a la invención denominada: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA DE DESINTEGRACIÓN ORAL”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 15 de mayo de 2014, con número 12-056405-00019-0000, la sociedad Aptalis Pharmatech, Inc. presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con número 14-105074-00000-0000.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 14-105074-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 12-056405-00019-0000 del 15 de mayo de 2014, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención.

En referencia al Artículo 36 de la Decisión 486 esta Oficina considera que la solicitante puede dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, sin embargo, la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que contiene la misma materia que ya está contenida en la solicitud parental, materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una réplica de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos veces la misma materia, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56416

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-105074

menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que '(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)’ (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente en el que la solicitud divisional objeto de este recurso y la división de solicitud propuesta 14-105074-00000-0000 tienen el mismo objeto, es decir, una composición farmacéutica sólida para administración oral que contiene un corticosteroide un desintegrante para tratar la inflamación de tracto gastrointestinal superior.

De otro lado, es cierto que esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención.

Con respecto al argumento según el cual la única restricción para presentar división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, esta Oficina aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, tal como se presenta en la tabla siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56416

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-105074

Tabla 1

Solicitud Parental	Solicitud Divisional
12-056405	14-105074
Una composición farmacéutica sólida de desintegración oral que comprende una cantidad menor o igual a 20 mg de un corticosteroide tópicamente administrable y un desintegrador, en donde la composición no tiene actividad sistémica de glucocorticoide o mineralocorticoide después de su administración oral, en donde la composición farmacéutica sólida presenta un tiempo de desintegración dentro de los 60 segundos en fluido simulado de saliva en un ensayo utilizando el Test de Desintegración USP <701>, y en donde, después de la administración del corticosteroide este se deposita tópicamente en el tracto gastrointestinal superior.	Una composición farmacéutica sólida de desintegración oral que comprende una cantidad menor o igual a 20 mg de un corticosteroide tópicamente administrable y un desintegrador, en donde la composición no tiene actividad sistémica de glucocorticoide o mineralocorticoide después de su administración oral, en donde la composición farmacéutica sólida presenta un tiempo de desintegración dentro de los 60 segundos en fluido simulado de saliva en un ensayo utilizando el Test de Desintegración USP <701>, y en donde, después de la administración del corticosteroide este se deposita tópicamente en el tracto gastrointestinal superior.
Reiv 1	Reiv 1

de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 14-105074-00000-0000 con relación a la solicitud N° 12-056405-00019-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56416

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-105074

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Aptalis Pharmatech, Inc. y a las sociedades opositoras Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S. y Procaps S.A., advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, JBENOIT@GPZLEGAL.COM

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez