

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105074

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. 56416 del 23 de septiembre del 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta No. 14-105074-00000-0000 con relación a la solicitud parental No 12-052405-00019-0000, titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA DE DESINTEGRACIÓN ORAL”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía por no corresponder a un concepto común inventivo diferente al estudiado en la solicitud original porque contiene la misma materia/no con respecto a la solicitud original.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de Noviembre de 2014 con el No. 14-105074-00005-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad APTALIS PHARMATECH, INC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, se trae a colación que la solicitante, mediante escrito radicado bajo el N° 14-105074-00006-0000 del 14 de noviembre del 2014 presenta un complemento de información.

La recurrente no presenta argumentos frente al rechazo de la divisional.

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

En primer lugar se acepta el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° 14-105074-00006-0000 del 14 de noviembre del 2014 puesto que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Se le recuerda a la recurrente que según el artículo 36 de la Decisión 486 señala que: “*El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial (...)*”. Para este caso en concreto se encuentra que la solicitante en ningún momento dividió la solicitud sino agrupo y modifico las reivindicaciones sin cambiar el objeto de la solicitud, adicionalmente, esta Oficina considera que es inoficioso repetir un examen para la misma materia que ya ha sido examinada, tal como se presentó en el Oficio N° 17325, notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2013, mediante el cual se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105074

Resolución N° 23089 del 08 de abril de 2014, por la cual se denegó una patente de invención.

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida 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 multiplicación de ella. Nótese que tanto la solicitud original (Ver reivindicación 1 en radicado N° 12-056405-00013-0000) como la presente solicitud divisional (Ver reivindicación 1 en radicado N° 14-105074-00006-0000) se refieren a una composición farmacéutica sólida de desintegración oral que comprende un corticosteroide y al menos un desintegrador.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos o más solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos o más veces.

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), 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).

De otro lado, 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.

Si bien es cierto que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se 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”.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105074

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, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56416 del 23 de septiembre del 2014, por medio de la cual se rechazó la división de la solicitud propuesta No. 14-105074-00000-0000, con relación a la solicitud parental No 12-056405.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad APTALIS PHARMATECH, INC, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

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: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández