

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33235

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-017350

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. 61478 del 14 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta No. 14-017350-00000-0000 con relación a la solicitud No. 11-145588, titulada NUCLEÓSIDOS ESPIRO OXETÁNICOS URACÍLICOS COMO INHIBIDORES DEL VIRUS DE HEPATITIS C, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía porque no correspondía a un concepto común inventivo al estudiado en la solicitud original y porque contenía la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental del radicado No. 11-145588-00002-0000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de noviembre de 2014 con el No. 14-017350-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades JANSSEN PRODUCTS, L.P. y MEDIVIR AB, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, las recurrentes adjuntan nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones, según el cual, se diferencia el alcance de la materia reivindicada respecto a la contenida en la solicitud parental.

Afirman las recurrentes, en relación con el rechazo de la división, que en el Oficio 149 “...el examinador no tomó en cuenta aquellos (compuestos) en donde R4 es un éster monofosfato, difosfato o trifosfato, es más éstos ni siquiera fueron mencionados (y) tampoco fueron tenidos en cuenta en el análisis de patentabilidad correspondiente a Resolución No. 78806... A la luz de los argumentos anteriores y de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional, es evidente que la solicitud divisional *Sí requiere un estudio de patentabilidad.*”

De igual forma, las recurrentes argumentan que “*Así las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que no amplía la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripción, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión...*”

Finalmente, las recurrentes afirman que se violó el debido proceso, aduciendo que “...el hecho de que la presente solicitud divisional haya sido rechazada, sin la posibilidad de que se la haya aceptado a trámite y se le haya hecho un estudio de fondo en relación con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33235

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-017350

patentabilidad de la misma, vulnera el derecho al debido proceso...

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 nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486. Igualmente, las recurrentes pagan la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto al rechazo de la división de solicitud, se insiste que la materia reivindicada se trata de un compuesto de fórmula I, incluyendo cualquier esteroisómero del mismo, en donde R4 es un éster monofosfato, difosfato o trifosfato, características que igualmente ya habían sido reveladas en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental contenido en el radicado 11-145588-00002-0000, la cual fue objetada su claridad y concisión mediante el Oficio No. 149, según el cual se sugirió restringir y definir con precisión la materia a proteger teniendo en cuenta los compuestos que sí demuestran actividad sobre VHC (ver punto 5); es decir, los compuestos en donde R4 es un éster monofosfato, difosfato o trifosfato sí fueron estudiados en dicho oficio concluyéndose que no demostraron el efecto técnico reclamado, razón por la cual no fueron incluidos dentro del estudio de nivel inventivo. Lo anterior fue incluso aceptado por las recurrentes, al eliminar dicho significado en el capítulo reivindicatorio incluido en la respuesta al oficio No. 149 (Rad. 11-145588-00007-0000). Por lo tanto, no es técnicamente procedente repetir un estudio de patentabilidad a una materia ya estudiada previamente.

Finalmente en relación con la violación al debido proceso, no hubo tal, ya que en el oficio No. 149 de 14 de enero de 2013 se estudiaron los compuestos de fórmula I, en donde R4 es éster mono-, di y tri-fosfato, los cuales no mostraron el efecto técnico reclamado y la recurrente aceptó dicha afirmación al eliminarlos dentro de su respuesta a dicho Oficio. En conclusión, sí se le dio la oportunidad procesal a la recurrente para defender la totalidad de sus compuestos reivindicados, tras la emisión del requerimiento respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, la materia comprendida en la presente solicitud ya fue estudiada en la solicitud parental No. PCT/11-145588 y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33235

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-017350

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 61478 del 14 de octubre de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades JANSSEN PRODUCTS, L.P. y MEDIVIR AB, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez