

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2742

Por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa

Rad. PCT/14-017350

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º 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 una división de solicitud con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud en estudio no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado en la solicitud parental 11-145588.

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 solicitantes JANSSEN PRODUCTS, L.P. y MEDIVIR AB interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, el cual se resolvió mediante Resolución No. 33235 del 30 de junio de 2015 confirmando la mencionada Resolución 61478 que rechaza la división de solicitud.

TERCERO: Que el 16 de octubre de 2015 las sociedades interesadas presentaron solicitud de revocatoria directa de la Resolución 33235 del 30 de junio de 2015, por la cual se confirma la decisión de rechazar la solicitud divisional, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Consideran las solicitantes que se encuentran facultadas para dividir su solicitud de manera voluntaria *“en cualquier momento del trámite.”*

De igual forma, afirman que *“La materia comprendida en la solicitud divisional no fue estudiada de manera específica durante el trámite administrativo llevado a cabo para la solicitud original (ya que)...los compuestos de fórmula general (I) en los cuales R4 corresponde a un éster monofosfato, difosfato o trifosfato tampoco fueron tenidos en cuenta en el análisis de patentabilidad...”*

Adicionalmente, aseguran que su solicitud divisional no fue objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC y va en contra del artículo 36 de la Decisión 486.

A continuación, argumentan que el rechazo de su solicitud divisional va en contra de los lineamientos de la SIC en su guía de examen de solicitudes de patente, puesto que *“...el único requisito para que una divisional no se acepte a estudio es porque la misma no implique una ampliación de la materia reivindicada en la solicitud original, lo cual no sucede en el caso en cuestión.”*

Finalmente, afirman que se les violó el debido proceso, puesto que *“...el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2742

Por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa

Rad. PCT/14-017350

solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran tener en relación con los méritos de la solicitud...”

Con la referida solicitud de revocatoria se pretende que al revocarse la Resolución 33235 se dé el trámite de la solicitud divisional rechazada.

CUARTO: Que examinado el expediente 11-145588, correspondiente a la solicitud parental de la solicitud divisional de la referencia, se constató que según el punto 5 del Oficio No. 149, con notificación por fijación en lista de fecha 15 de enero de 2013, no se hizo alusión alguna a los compuestos de fórmula I, donde R4 es un éster monofosfato, difostato o trifostato como materia no sustentada, así mismo dichos compuestos no fueron evaluados en su patentabilidad, tal como se aprecia en el punto 7 del citado oficio.

De igual forma, los solicitantes, como respuesta al Oficio 149, radicaron un nuevo capítulo reivindicatorio donde no se incluían los compuestos de fórmula (I), donde R4 es un éster monofosfato, difosfato o trifosfato.

De acuerdo con lo anterior es claro que la materia contenida en el Radicado No. 14-017350-00003-0000 no había sido previamente estudiada en la solicitud parental 11-145588.

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “*los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

En este caso no se tuvo en cuenta la división de la solicitud presentada, en consecuencia resulta del caso ajustar a derecho el trámite administrativo adelantado en este expediente y, por lo tanto, resulta procedente dar trámite a la solicitud divisional rechazada mediante la Resolución No. 61478 del 14 de octubre de 2014.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2742

Por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa

Rad. PCT/14-017350

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar las Resoluciones Nos. 61478 de 14 de octubre de 2014 y 33235 del 30 de junio de 2015, por medio de las cuales se rechaza una solicitud divisional y se confirma esta decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, por lo tanto se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para efectos de estudiar la solicitud divisional presentada al interponer el recurso de reposición el día 28 de noviembre de 2014, bajo radicado N° 14-017350-00003-0000, teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio consta de tres (3) reivindicaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades solicitantes JANSSEN PRODUCTS, L.P. y MEDIVIR AB, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ene 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Luis Antonio Silva Rubio
Aprobó: José Luis Londoño Fernández