

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1848

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-025378

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. 38954 del 24 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta con radicado No. 14-025378-00000-0000, al estimar que contenía la misma materia de los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados No. 08-121249 y la solicitud divisional con radicado No. 08-121249-A.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de agosto de 2014 con el No. 14-025378-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la solicitante UNIVERSITY COLLEGE LONDON, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Afirma la recurrente, en relación con el rechazo de la división, que para presentar una división de solicitud se deben cumplir los siguientes requisitos: *“...Que se presente durante el trámite de la solicitud, que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial, que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente, que se pague la tasa correspondiente. En consecuencia...la solicitud divisional que se rechaza en la resolución impugnada cumplió con todos los requisitos establecidos para que la misma sea aceptada...”*

Igualmente afirma que se le ha violado su derecho al debido proceso al rechazar de plano la solicitud divisional sin que se le permita realizar modificaciones conducentes a obtener el beneficio de patente.

Asimismo, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 37 reivindicaciones en donde el material de recubrimiento para el núcleo no contiene amilosa, lo cual permite diferenciarse de la materia reivindicada en la solicitud parental 08-121249 y en la solicitud divisional 08-121249-A.

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

No se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado con el presente recurso, ya que el mismo es una ampliación de la materia inicialmente presentada, porque en la descripción de la presente solicitud se especifica que las composiciones de la presente invención siempre deben contener almidón con diferentes proporciones de amilopectina, hasta el 99% (ver pág. 11 a 15); por lo tanto, intentar eliminar el almidón de las composiciones de la presente solicitud implica incluir composiciones que no contienen almidón, la cuales no son sustentadas en la descripción y, por lo tanto, son una ampliación de la materia inicialmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1848
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-025378

presentada en oposición a lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486. Es decir, las reivindicaciones presentadas con el radicado No. 14-025378-00000-0000 son las que son objeto de estudio en el presente recurso.

En cuanto al rechazo de la división de solicitud, se aclara que la materia que se reclama es: “Una formulación de fármaco de acción retardada caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material el cual tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano, escleroglucano, quitina, curdulano y levano”, es la misma que la materia inicialmente presentada con radicados No. 08-121249-00008-0000, 08-121249-00019, la cual fue estudiada, objetándose que algunas reivindicaciones se relacionaban con métodos de tratamiento, usos, así como el nivel inventivo de las reivindicaciones frente a los documentos D1 (US 5294448) y D2 (US 6228396) en el examen de fondo notificado mediante oficios No. 18503 de 1 de octubre de 2013, siendo denegada mediante Resolución No. 38959 del 24 de junio de 2014. Asimismo, la solicitud divisional con radicado 08-121249-A-00000-0000 fue estudiada y el examen comunicado al solicitante mediante oficio 9659 de 1 de octubre de 2013, el cual no fue respondido, negándose el privilegio mediante Resolución 62887 de 28 de octubre de 2013.

Para mayor claridad a continuación se compara el capítulo reivindicatorio de la divisional en comento con los capítulos reivindicatorios de los radicados No. 08-121249-00008-0000, 08-121249-00019 y 08-121249-A-00000-0000, veamos:

14-025378-00000-0000	08-121249-00008-0000	08-121249-00019-0000	08-121249-A-00000-0000
Reiv. 1: Una formulación de fármaco de acción retardada caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material el cual tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano,	Reiv. 1: Una formulación de fármaco de acción retardada caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material el cual tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón, amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano,	Reiv. 1: Una formulación de fármaco de acción retardada caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material el cual tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano,	Reiv. 1: Una formulación de fármaco de acción retardada caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material el cual tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón, amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1848
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-025378

escleroglucano, quitina, curdulano y levano. Reiv. 31: Un método para preparar una formulación de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: La formación de un núcleo que incluye un fármaco; y El recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptibles al ataque por bacterias colónicas y un segundo material que tiene un umbral de pH de aproximadamente pH 5 o superior en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón, amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano, escleroglucano, quitina, curdulano y levano.	escleroglucano, quitina, curdulano y levano Reiv. 32: Un método para preparar una formulación de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: La formación de un núcleo que incluye un fármaco; y El recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptibles al ataque por bacterias colónicas y un segundo material que tiene un umbral de pH de aproximadamente pH 5 o superior en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano, escleroglucano, quitina, curdulano y levano.	escleroglucano, quitina, curdulano y levano Reiv. 21: Un método para preparar una formulación de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: La formación de un núcleo que incluye un fármaco; y El recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptibles al ataque por bacterias colónicas y un segundo material que tiene un umbral de pH de aproximadamente pH 5 o superior en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano, escleroglucano, quitina, curdulano y levano.	escleroglucano, quitina, curdulano y levano Reiv. 32: Un método para preparar una formulación de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: La formación de un núcleo que incluye un fármaco; y El recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptibles al ataque por bacterias colónicas y un segundo material que tiene un umbral de pH de aproximadamente pH 5 o superior en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón, amilosa, amilopectina, quitosano, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dextrano, pululano, carragenano, escleroglucano, quitina, curdulano y levano.
--	--	--	---

Es decir, en las reivindicaciones 1 y 32, además en las reivindicaciones 1 y 21 de la solicitud parental, así como 1 y 32 de la solicitud divisional 08-121249-A (ya estudiadas), se encuentra toda la materia reclamada en la solicitud divisional.

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, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona 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 posible conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud objeto de este recurso y la de la solicitud 08-121249-00008-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es ‘Una formulación de fármaco de acción retardada’.

Por lo tanto, no es técnicamente procedente repetir un estudio de patentabilidad a una materia ya estudiada y denegada previamente por no cumplir los requisitos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1848

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-025378

legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, la presente solicitud divisional trata de la misma materia contenida en la solicitud parental No. PCT/08-121249 y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38954 del 24 de junio de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la solicitante UNIVERSITY COLLEGE LONDON y a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández