

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23939

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-030800

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 31823 del 25 de mayo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE PIRIDIL-1,2,4-OXADIAZOL-5-ONA Y DERIVADOS DE FENIL-[1,2,4]-OXADIAZOL-5-ONA CON GRUPO FENILO Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que se deriva de manera evidente a partir del estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 9 de julio de 2012, con el No. 08-030800-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente asegura que *"el solicitante atendió a cabalidad las observaciones de ese Despacho en cuanto a la claridad del título y las reivindicaciones y el nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas divulgadas por los documentos D1 (WO2005097762) y D2 (US5641796), superando los 'impedimentos' relativos a estos tres requisitos. Lo anterior se desprende de la resolución impugnada por la cual ese Despacho no niega el privilegio de patente por carencia de nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas divulgadas por los documentos D1 y D2, sino frente a D1 y un documento D3 (WO2005097786)."*

Agrega, que *"dicho documento D3 no fue citado en la última acción oficial de fondo (...) Así entonces, si ese Despacho consideró que la solicitud no cumplía con el requisito mencionado debió notificar nuevamente al solicitante y dar así la oportunidad de controvertir las objeciones y presentar pruebas a favor del nivel inventivo frente a la combinación de D1 y el nuevo documento del arte previo D3. No obstante, procedió a negar el privilegio de patente sobre la base de un nuevo 'impedimento' surgido del estudio de fondo."*

Con base en lo anterior, asegura que en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 resultaba necesaria la emisión de un nuevo oficio de fondo, trasladando las nuevas objeciones a la solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23939

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-030800

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

Una vez analizado el presente trámite, se observa que mediante Oficio No. 130 del 6 de enero de 2012 (único examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, en virtud de los documentos D1 (WO2005097762) y D2 (US5641796). Sin embargo, la resolución que puso término a la actuación administrativa denegó la invención con base en el requisito de nivel inventivo, agregando un documento que no había sido previamente trasladado (D3 WO2005097786).

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de la solicitud, basadas en las enseñanzas que, en conjunto, divulgan los documentos D1 (WO2005097762) y D3 (WO2005097786).

Así las cosas, como lo alega la recurrente, no se aplicó en este caso lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de la solicitud, basadas en los antecedentes D1 y D3.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 31823 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas. Lo anterior, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece: "*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*".

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 31823 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23939

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-030800

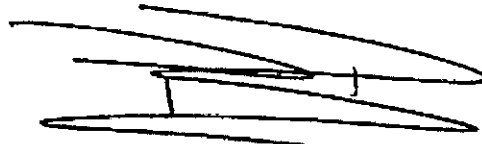
previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad SANOFI, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓