

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:1840**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-128923

**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. 49792 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud 14-128923 propuesta en relación con la solicitud 12-188315, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio contenía la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-188315-00000-0000, estudiado mediante Oficio No. 1410, notificado por fijación en la lista el 11 de febrero de 2014, careciendo de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2014 con el No. 14-128923-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SENOMYX, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que modifica la solicitud *“...presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de quince (15) reivindicaciones...”*

Señala que la decisión impugnada *“...se encuentra basada en una indebida aplicación del artículo 36 de la decisión 486 (...) la única restricción que, de acuerdo a la norma aplicada en Colombia tienen las solicitudes divisionales, es que no pueden implicar una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. En este sentido, cabe señalar que en ninguna parte del artículo 36 de la citada norma se establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo de una solicitud divisional...”*

Por otra parte, indica que en el Oficio No. 1410, notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2014, *“...no se realizó el análisis de patentabilidad a la totalidad del capítulo reivindicatorio de dicha solicitud, la Solicitante desea llamar la atención del señor examinador en cuanto a que se debieron haber estudiado las reivindicaciones 30 a 46 de la solicitud divisional, las cuales, no habían sido estudiadas previamente...”*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:1840**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-128923

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

En lo que tiene que ver con el nuevo capítulo reivindicatorio, con radicado No. 14-128923-00003-0000, de 10 de octubre de 2014, se acepta toda vez que no implica ampliación de materia, se encuentra soportado en la descripción y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

En lo que tiene que ver con la presunta indebida aplicación del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, es pertinente señalar que dicho artículo habla de “división de la solicitud” y la solicitante nunca presentó una división de la materia que constituyó la solicitud inicial, como se encuentra en la decisión recurrida, sino que presentó la misma materia contenida en la solicitud inicial en lo que ella denominó solicitud divisional. Así las cosas, en el caso en concreto no se presenta el supuesto de hecho consagrado en la disposición legal que señala la posibilidad que tiene el solicitante de “...en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias...”, sino lo que en realidad se presenta es la misma solicitud en otro momento del trámite, supuesto de hecho al que la norma no le adjudica la consecuencia jurídica de estudiarla nuevamente.

Por otra parte, respecto de la afirmación según la cual esta Entidad en el Oficio No. 1410, notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2014, no estudió las reivindicaciones 30 a 46 del capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-188315-00000-0000, se evidencia que a las reivindicaciones 31 a 46, referidas a una composición ingerible y a una formulación saborizante concentrada que comprende los compuestos de fórmula I o I' de la invención, no se les practicó examen de patentabilidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio con radicado No. 14-128923-00003-0000, de 10 de octubre de 2014, corresponde al contenido de las anteriores reivindicaciones 31 a 46 del pliego reivindicatorio con radicado No. 12-188315-00000-0000, que no han sido estudiadas; que la materia que reclama corresponde a una verdadera división de materia, toda vez que el capítulo reivindicatorio denegado de la solicitud parental, con radicado No. 12-188315-00007-0000, se refiere a los compuestos de fórmula IIIa y IIIa', mientras que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional se refiere a una composición ingerible y a una formulación saborizante concentrada que comprende los compuestos de fórmula IIIa y IIIa'; y, que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional no amplía la materia de la solicitud inicial, resulta procedente aceptar la solicitud de división para su estudio.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:1840**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/14-128923

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49792 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SENOMYX, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

**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)

**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**, [notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo  
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez