

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:598

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-177294

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 14-177294-00000-0000 el 13 de Agosto de 2014, la(s) sociedad(es) PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS, presentó (presentaron) división de la solicitud parental N° 11-130069.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta con el número 14-177294-00000-0000 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 27 de mayo de 2014 de la solicitud parental con radicado número 11-130069-00017-0000.

Frente al trámite del capítulo reivindicatorio con radicado No. 11-130069-00017-0000 se encuentra que se decidió por este Despacho mediante resolución No. 38910 del 24 de junio de 2014.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado por 45 reivindicaciones, carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad. Para mayor claridad a continuación se compara el capítulo reivindicatorio de la divisional en comento con el capítulo reivindicatorio del radicado No. 11-130069-00017-0000:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:598

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-177294

Radicado No. 14-177294-00000-0000	Radicado No. 11-130069-00017-0000
1. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: una mezcla de aceite de ácido graso que comprende al menos 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma elegida de éster etílico y triglicérido; y al menos un tensioactivo no iónico, en donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 23. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: Una mezcla de aceite de ácido graso que comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en forma de éster etílico; y Al menos un tensioactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80 y mezclas de los mismos, En donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 24. preconcentrado farmacéutico que consiste de: Una mezcla de aceite de ácido graso que comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en forma de éster etílico; y Al menos un tensioactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80 y mezclas de los mismos, Al menos un co-tensioactivo que comprende etanol En donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 27. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricional que consiste de: Una mezcla de ácido graso que comprende desde 25% hasta 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA	1. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: una mezcla de aceite de ácido graso que comprende al menos 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma elegida de éster etílico y triglicérido; y al menos un tensioactivo no iónico, en donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 23. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: Una mezcla de aceite de ácido graso que comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en forma de éster etílico; y Al menos un tensioactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80 y mezclas de los mismos, En donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 24. preconcentrado farmacéutico que consiste de: Una mezcla de aceite de ácido graso que comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en forma de éster etílico; y Al menos un tensioactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80 y mezclas de los mismos, Al menos un co-tensioactivo que comprende etanol En donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso. 27. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricional que consiste de: Una mezcla de ácido graso que comprende desde 25% hasta 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma de éster etílico y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:598

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-177294

y DHA están en una forma de éster etílico y triglicérico; y Al menos un tensioactivo no iónico, En donde el preconcentrado de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nutricional no comprende un agente farmacéuticamente activo. 39. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricional que consiste de: Una mezcla de ácido graso que comprende al menos 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma de éster etílico y triglicérico; y Al menos un tensioactivo no iónico, Al menos otro ácido graso y Al menos un antioxidante En donde el preconcentrado de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nutricional no comprende un agente farmacéuticamente activo.	triglicérico; y Al menos un tensioactivo no iónico, En donde el preconcentrado de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nutricional no comprende un agente farmacéuticamente activo. 39. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricional que consiste de: Una mezcla de ácido graso que comprende al menos 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma de éster etílico y triglicérico; y Al menos un tensioactivo no iónico, Al menos otro ácido graso y Al menos un antioxidante En donde el preconcentrado de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nutricional no comprende un agente farmacéuticamente activo.
--	--

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, las composiciones de la presente división de materia se encuentran contenidas en las reivindicaciones 1 a 45 del capítulo reivindicatorio con radicado 11-130069-00017-0000.

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 se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de presente solicitud divisional y la de la solicitud parental 11-130069-00017-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es ‘Un preconcentrado farmacéutico’.

CUARTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:598

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-177294

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta bajo el N° 14-177294-00000-0000 en relación con la solicitud parental N° 11-130069, por las razones expuestas en la parte considerativa

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS y a las sociedades opositoras PROCAPS S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A., advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición a interponerse ante el Superintendente de Industria y Comercio en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 15 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández