

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27273

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-226895

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. 62748 del 28 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud de patente radicada con No. 13-226895-00000-000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud divisional tal y como fue presentada es una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de diciembre de 2013 con el No. 13-226895-00001-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Novartis AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones que reclama un medicamento que comprende la base libre o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol y afirma que lo anterior no constituye una ampliación de materia porque corresponde a una drástica limitación del capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional radicada bajo N° 13-226895-00000-0000.

En relación con los argumentos de este Despacho para el rechazo de la solicitud divisional manifiesta que “(...) *se entiende de la Resolución No. 62748 que los elementos que amplían la materia de la presente divisional eran las Reivindicaciones 1 a 3, que se referían a un método para producir un medicamento. Sin embargo, la Resolución aquí recurrida no hace referencia a las Reivindicaciones 4 a 6 (nuevas Reivindicación 1 a 3 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso).*” Por lo que concluye que “(...) *la presente solicitud divisional que reclama la materia del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto debe ser aceptada para examen de patentabilidad.*”

La recurrente sostiene que “(...) *de no aceptar la presente solicitud*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27273

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-226895

divisional para examen de patentabilidad, la Superintendencia vulneraría el derecho al debido proceso de mi representada al tomar una decisión contraria a sus propios lineamientos.”

Por último solicita “(...) que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.”

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

Contrario a lo manifestado por la recurrente la ampliación de materia a que hace referencia la Resolución 62748 del 28 de octubre de 2013 está relacionada tanto con el método para producir el producto farmacéutico (Reivindicaciones 1 a 3) como con el medicamento (Reivindicaciones 4 a 6), puesto que la materia reclamada no se encuentra divulgada en el capítulo descriptivo ni en el capítulo reivindicatorio de la solicitud originaria presentada bajo radicado N° 11-079290-00000-0000 del 23 de junio de 2011. Es oportuno aclarar que tanto el capítulo descriptivo como el reivindicatorio de la solicitud originaria hacen referencia de manera exclusiva a un método de tratamiento de un agonista de los receptores S1P y la única indicación a un medicamento allí consignada, se presenta cuando en la solicitud se emplea en varias oportunidades la expresión “*El uso de un modulador o agonista de los receptores de S1P en la fabricación de un medicamento*”, sin embargo, en la solicitud no se presenta ningún ejemplo o referencia adicional que permita concluir que la recurrente elaboró el producto reclamado. Por lo que este Despacho reitera que la materia reclamada no tiene soporte en la solicitud originaria y que la modificación a la solicitud divisional propuesta, a pesar de ser una restricción de la materia inicialmente reclamada en la solicitud divisional, debe ser considerada nuevamente como materia que excede la divulgación originalmente presentada, es decir una ampliación de materia.

En relación con el argumento de la recurrente en cuanto a la obligación para este Despacho de aceptar a examen de patentabilidad la solicitud divisional modificada, allegada junto con el Recurso de reposición, porque de lo contrario esta Oficina estaría violando el derecho al debido proceso de la solicitante, este Despacho reitera que la solicitud divisional radicada bajo el N° 13-226895-00000-0000, sobre la cual se pretende modificar el capítulo reivindicatorio, no fue aceptada a trámite porque fue considerada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27273

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-226895

por esta Oficina una ampliación de materia, es decir que la solicitud divisional incumplió con los requisitos de presentación establecidos en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000. Adicional a ello este Despacho hace énfasis en el hecho de que sobre la conclusión emitida en el Acto administrativo recurrido no se presenta ninguna objeción en el escrito del recurso de reposición, por lo que es posible concluir que los argumentos expuestos por esta Dependencia en la Resolución de rechazo fueron suficientes para soportar la decisión allí consignada y aceptados por la recurrente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que la solicitante modifique una solicitud en cualquier momento del trámite no quiere decir que la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 34 Decisión 486) la posibilidad de modificar una solicitud en trámite está condicionada a que la modificación propuesta no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, es decir la materia divulgada en la solicitud originaria presentada bajo radicado N° 11-079290-00000-0000, y dado que para el caso en estudio está la condición no se cumplió, este Despacho considera que no es posible aceptar la modificación del capítulo reivindicatorio propuesta bajo radicado N° 13-226895-00001-0000 del 12 de diciembre de 2013 y, en consecuencia, se pronuncia sobre el capítulo reivindicatorio anterior, radicado bajo N°13-226895-00000-0000 del 24 de septiembre de 2013, el cual tampoco es aceptable porque, se reitera, no cumple los requisitos de presentación de una división de solicitud de patente establecidos en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

Por lo expuesto, esta Oficina concluye que los dos capítulos reivindicatorios presentados como divisiones de la solicitud inicial incumplen los requisitos de aceptación establecidos para tal fin; que ninguno de los capítulos reivindicatorios puede ser aceptado para examen de patentabilidad y que contrario a lo manifestado por la recurrente la no aceptación para estudio de fondo de tales capítulos reivindicatorios de ninguna manera puede ser considerada como una violación al debido proceso porque tanto el Artículo 36 como el Artículo 34 de la Decisión 486 de la CAN establecen como requisito para la presentación de una solicitud divisional o para la modificación a una solicitud en trámite respectivamente que ello que no impliquen ampliación de materia. En consecuencia este Despacho no halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Por lo anteriormente expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27273

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-226895

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 62748 del 28 de octubre de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Novartis AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez