

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711A

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. 49907 del 26 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó una divisional de la solicitud a la creación denominada: “COMPUESTOS DE TETRACICLINA SUSTITUIDOS CON FLÚOR EN C7”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la división implica ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2013 con el No. 11-027711-A-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto a la motivación de este despacho para no aceptar la solicitud de divisional que *“...Hay dos compuestos que están incluidos en el alcance de la presente solicitud, tal como se presentó inicialmente... El primer compuesto, que se conoce bajo la denominación TP-434, y el segundo compuesto se denomina TP-271... Todo lo anterior se encuentra debidamente soportado por el capítulo descriptivo, por tanto no entendemos cómo puede ese Despacho considerar que no está plenamente sustentado en el capítulo descriptivo. Adicionalmente, es desacertado indicar que comparten el mismo concepto común inventivo, toda vez que la patente parental cubre un solo compuesto el TP-434.”*

Por lo anterior, la recurrente solicita *“que se revise la decisión proferida y se acepte a trámite la presente solicitud con el nuevo capítulo reivindicatorio que fue presentado ante su Despacho el día 9 de Octubre de 2013, para obtener protección bajo esta solicitud del compuesto TP-271.”*

Posteriormente se refiere al compuesto TP-271 diciendo que: *“...exhibe una excelente potencia contra patógenos respiratorios de salud pública, resistente a múltiples fármacos clave (MDR), incluyendo S. pneumoniae, MRSA, S. pyogenes, H. influenzae y M. catarrhalis (...) exhibe una potente actividad contra cinco agentes de bioamenazas importantes: Y. pestis, B. anthracis, R. tularensis, B. mallei t B. pseudomallei; y (...) muestra una potencia de amplio espectro que demuestra buena actividad contra patógenos gram-negativos y gram- positivos MDR difíciles de tratar (...) el antibiótico TP-271 merece una oportunidad de protección legal, para que el apoyo económico que se prevé para su desarrollo, se vea debidamente compensado con el privilegio del solicitante para su explotación comercial.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711A

Por otra parte, señala que esta entidad con la Resolución emitida ha violado el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, porque presuntamente omitió su aplicación, y también ha violado el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: *“...esta etapa fue omitida, pretermitiendo la oportunidad a que mi representada ejerciera el derecho de defensa (...) Entendemos que para el presente caso, la autoridad de examen tenía la opción de emitir una acción oficial previo a esta decisión, para que el solicitante enmendara el capítulo reivindicatorio e hiciera los ajustes que considerara el examinador, que se refería a materia que pudiera constituir ampliación de la materia o a materia no patentable de acuerdo a la D486, y al mismo tiempo poder presentar una modificación voluntaria (...) Ahora, puede considerarse que al incluir el disclaimer el solicitante pudo haber incluido materia que puede ser considerada ampliación de la solicitud, sin embargo el trámite de una solicitud de patente ante la SIC casi invariablemente conlleva la emisión de al menos un requerimiento oficial, de aquí que consideramos que con el accionar de la SIC se dejó indefenso al solicitante de poder rescatar la invención solicitada según reivindicaciones presentadas en la divisional, privándolo de proteger adecuadamente su compuesto TP-271 (...) Revisando las normas que regulan el capítulo de Patentes de la citada Decisión 486 encontramos que en ninguna se establece la posibilidad de proferir una decisión que simplemente niegue la patente sin darle oportunidad al solicitante como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.”*

Finalmente, la recurrente presenta una modificación a la solicitud: *“...el solicitante ha presentado ante su Despacho una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio, sin que la misma implique una ampliación de la materia...”*

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

Frente al nuevo capítulo reivindicatorio presentado se acepta toda vez que se encuentra soporte del pago de la tasa correspondiente y no implica ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial, caso contrario a lo que sucedió con el capítulo presentado en la solicitud de divisional con el radicado No. 11-027711-A-00000-0000 el cual se rechazó con pleno fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dado que no se ha hecho el estudio que trata el artículo 45 de la decisión 486 a la invención contenida en la solicitud de divisional 11-027711-A y el nuevo capítulo reivindicatorio, con radicado 11-027711-A-00003-0000 de 09 de octubre de 2013, encuentra pleno sustento en la divulgación inicial resulta pertinente realizar estudio de patentabilidad a la invención aquí reclamada.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711A

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49907 del 26 de agosto de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de la solicitud denominada “COMPUESTOS DE TETRACICLINA SUSTITUIDOS CON FLÚOR EN C7”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique 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 TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez