

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49932

por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/10-035578-A

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 Resolución No. 43119 del 25 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder la patente a la invención a la creación denominada: COMPUESTOS DE PIPERIDINA TIPO QUINOXALINA SUSTITUIDA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR ORL-1, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 por cumplir con los requisitos de patentabilidad

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 27 de febrero del 2013 con número 10-035578-A-00000-0000, las sociedades Purdue Pharma L.P. y Shionogi & Co.,Ltd., por intermedio de apoderado presentaron división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con número 10-035578-00011-0000.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 10-035578-A-00000-0000 no procede comoquiera que se expone la misma materia allegada a esta oficina el 26 de marzo de 2010 por medio del escrito N° 10-035578-00000-0000 y el 09 de marzo de 2011 por medio del escrito N° 10-035578-00004-0000. En dicha solicitud divisional no se observa una verdadera división de la materia reclamada por lo cual no es aceptada. En este punto es importante señalar, que al observar las reivindicaciones presentadas en la solicitud divisional en mención, se observa que en algunos casos se realizó una separación en reivindicaciones individuales que corresponden a una sola reivindicación previamente presentada, esto es, que al compararlas con el radicado parental previamente presentado el objeto reclamado es el mismo, por ejemplo, en el radicado N° 10-035578-00004-0000 la reivindicación 22 en la definición de R_1 señala ocho estructuras como posibles definiciones para este sustituyente y de preferencia otro subconjunto de tres estructuras y más preferentemente una estructura para R_1 . Estas mismas definiciones para R_1 se encuentran plasmadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional en tres reivindicaciones, a saber, 27, 28 y 29, con lo cual el objeto reclamado es exactamente el mismo de la solicitud inicialmente presentada y no se puede reconocer una real división de materia. Este ejemplo es a manera ilustrativa, dado que en el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional se encuentran varios casos similares.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división

Página 1 de 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49932

por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/10-035578-A

de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

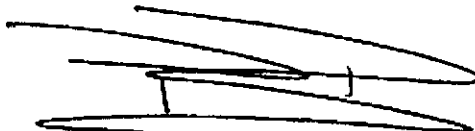
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud número 10-035578-A por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Purdue Pharma L.P. y Shionogi & Co.,Ltd., entregándoles copia de la misma y 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 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavelier.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓