

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79680

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-082234

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. 61498 del 14 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta N° 14-082234-00000-0000 con relación a la solicitud N° 11-108934-00009-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud de divisional propuesta reivindica la misma materia contenida en la solicitud parental que había sido objeto de examen definitivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de noviembre de 2014 con el No. 14-082234-00004-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Abbvie, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la opinión escrita emitida durante la Fase Internacional de la solicitud correspondiente, PCT/US2010/026424, menciona que en esta hay 3 grupos inventivos, a saber: Grupo 1: reivindicaciones 1-69, Grupo 2: reivindicaciones 70-133 y Grupo 3: reivindicaciones 134-201; en vista de lo cual la solicitante decidió dejar en la solicitud original el Grupo 3 y presentar una divisional con el Grupo 2.

Señala a continuación que no hay solapamiento de materia entre la solicitud parental y la divisional.

En cuanto se refiere a la solicitud divisional que fue rechazada por esta Oficina, considera que esta debe ser aceptada y debe presentarse un examen que se comunique según el Art 45 dentro del cual, si es que se encuentra materia solapada, se requiera al solicitante para que corrija el solapamiento; teniendo en cuenta que el Art 36 de la Decisión 486 establece que el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, la solicitud divisional propuesta no amplía la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, se diligenció el formato PI02-F05 de Conversión, División y Fusión de Solicitudes de esta Entidad, se aportó el recibo de pago de la tasa establecida y las reivindicaciones de la solicitud parental están delimitadas claramente a una sola invención y las de la solicitud fraccionaria a materia no reclamada en la parental. Agrega que es lógico que la materia del capítulo reivindicatorio de la divisional esté enteramente contenida en el capítulo reivindicatorio original y que persiste el derecho de la solicitante a presentar la divisional, aunque la materia ya haya sido objeto de estudio.

Considera que el rechazo de la solicitud divisional va en contra del derecho al debido proceso y el derecho de defensa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79680

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-082234

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

Con relación al argumento según el cual la Opinión Escrita emitida durante la Fase Internacional de la solicitud correspondiente menciona 3 grupos inventivos, por lo cual la solicitante presenta una divisional con el Grupo 2 y deja en la solicitud parental el Grupo 3; esta Oficina aclara que no es cierto que según la Opinión Escrita de WIPO hay tres grupos inventivos sino que allí sólo se mencionan dos grupos que están conformados así:

Grupo 1: consta de las reivindicaciones 1-69.

Grupo 2: consta de las reivindicaciones 70-105, 134-144, 148-176 y 188-201.

En la opinión escrita se explica que no hay unidad de invención entre estos dos grupos porque ellos comparten la característica técnica de “una proteína de unión que comprende un dominio antigénico de unión capaz de unirse a IL-17 humana”, la cual no tiene nivel inventivo (es decir, no representa una mejora sobre el estado de la técnica), porque US20080269467 enseña previamente una proteína de unión que comprende un dominio antigénico de unión capaz de unirse a IL-17 humana.

De otro lado, en la opinión escrita sólo se examinó el Grupo 1 (que consta de las reivindicaciones 1-69) y se encontró que la mayor parte de las reivindicaciones no tiene nivel inventivo. Se entiende entonces que estas reivindicaciones no son ya de interés para el solicitante y por tal razón no se incluyen ahora en la solicitud parental, ni en la divisional, presentadas en Colombia. Ahora bien, en la solicitud parental se incluyen ahora las reivindicaciones 134-201 y en la divisional las reivindicaciones 70-133, reivindicaciones que pertenecen, todas ellas, al Grupo inventivo 2 mencionado en la opinión escrita.

En cuanto tiene que ver con el argumento de la recurrente según el cual no hay solapamiento de materia entre la solicitud parental y la divisional, esta Oficina considera que no puede hacerse tal afirmación porque las reivindicaciones no están escritas de manera que puedan compararse todas las secuencias que conforman los anticuerpos. Es decir, las reivindicaciones deben definir claramente el objeto de la solicitud, pero en este caso particular no es así porque la expresión “proteínas de unión” es muy general y por lo tanto incluye anticuerpos, anticuerpos multiespecíficos y las porciones de esos anticuerpos que se unen a los antígenos.

Se advierte además, en cuanto se refiere a que la solicitud divisional debe ser aceptada y tramitada, que asiste razón a la recurrente en el sentido que el Art. 36 de la Decisión 486 permite dividir la solicitud; además es cierto que no se amplía la divulgación, se presentó una solicitud formal de división y se pagó la tasa establecida. De otro lado esta Oficina considera que es necesario examinar la materia presentada en esta solicitud divisional que no fue tenida en cuenta cuando se examinó la solicitud original o inicial.

Por lo anterior, resulta procedente revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79680

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-082234

nuevo examen de patentabilidad.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 61498 del 14 de octubre de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández