

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64555

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105117

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. 52498 del 29 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta con radicado No. 14-105117-00000-0000, al estimar que contenía materia ya estudiada en la solicitud parental con radicado No. 12-008148-00000-0000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de octubre de 2014 con el No. 14-105117-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente adjunta nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones, el cual considera diferencia el alcance de la materia ahora reivindicada respecto a la contenida en la solicitud parental.

Afirma la recurrente, en relación con el rechazo de la división, que “...la materia reivindicada en el capítulo reivindicatorio modificado adjunto no se solapa con la solicitud parental.”

Finalmente, la recurrente solicita que “...se reconsidera la decisión de rechazo de la presente solicitud divisional.”

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64555

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105117

En primer lugar, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, debido a que implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, ya que el capítulo descriptivo es claro en indicar que la definición de R3 es alquilo C1-C6 o arilo, preferiblemente metilo o etilo, por lo tanto, el hecho de excluir de manera caprichosa y exclusiva 'metilo' dentro de las posibilidades de R3 sí implica una ampliación de la materia inicialmente presentada. Se recuerda que la inclusión de excepciones dentro de los capítulos reivindicatorios de materia puntual se hace para evitar coincidencias accidentales con revelaciones del estado de la técnica, que necesariamente no pertenecen al mismo campo técnico. Por lo tanto, el hecho de redactar la condición '*mientras que cuando Y es $S(O)_2R3$, entonces R3 es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo. Ter-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo y hexilo*' igualmente comporta una excepción que no estuvo contemplada al momento de presentar la solicitud inicial 12-8148.

En cuanto al rechazo de la división de solicitud, se insiste que la materia reivindicada trata de compuestos de fórmula I, sus estereoisómeros separados, sus sales, solvatos de las sales, incluyendo todas las modificaciones cristalinas, características que igualmente ya habían sido reveladas en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental contenido en el radicado 12-008148-00000-0000, el cual fue estudiado y trasladado al solicitante mediante oficio No. 20830 del 31 de octubre de 2013, a la cual le fue denegada patente mediante resolución No. 21331 del 31 de marzo de 2014. Por lo tanto, no es técnicamente procedente repetir un estudio de patentabilidad a una materia ya estudiada previamente.

Por lo anteriormente expuesto, la materia comprendida en la presente solicitud ya fue estudiada en solicitud parental No. PCT/12-08148 y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo anterior, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 52498 del 29 de agosto de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64555

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-105117

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez