

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-212870

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. 67286 del 12 de noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta No. 14-212870-00000-0000 con relación a la solicitud parental No. 10-133917, titulada “MÉTODO PARA INDUCIR APOPTOSIS EN UNA CÉLULA CANCERIGENA POR EL SUMINISTRO DE COENZIMA Q10 EXOGENA O SUS METABOLITOS”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía por contener la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio del radicado No. 10-133917-00007-0000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de diciembre de 2014 con el No. 14-212870-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BERG PHARMA LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que la presente solicitud sí es una división de materia: *“...la solicitud parental, con radicado 10.133.917, fue limitada a las reivindicaciones 25 a 40 del pliego reivindicatorio radicado (...) 10-133917-00007-0000, mientras que la presente solicitud divisional fue dirigida a las composiciones farmacéuticas, es decir, a las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 23 del pliego mencionado. Lo anterior quiere decir claramente que el pliego reivindicatorio anteriormente en trámite fue dividido en dos solicitudes de patente (...) no tiene sentido alguno afirmar que la presente es una multiplicación de la materia inicialmente presentada, esto debido a que una multiplicación corresponde a repetir varias veces lo mismo (...) que la materia de la presente solicitud estuviera comprendida en la solicitud original no es un indicio de que esta no sea una división de la solicitud original (...) de lo contrario no se trataría de una división sino de una adición de materia (...) la materia de la presente solicitud no se solapa con la materia reclamada, por lo que se trata de una división real...”*

Adicionalmente la recurrente manifiesta que la invención de la presente solicitud de división también presenta novedad y nivel inventivo.

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

Si bien es cierto, la presente solicitud divisional se dirigió a las composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-212870

farmacéuticas del pliego reivindicatorio 10-133917-00007-0000, mientras que la solicitud parental reivindicó únicamente el método *in vitro*, como bien lo señala la recurrente, la materia ahora reclamada corresponde a las anteriores reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 23, pertenecientes al pliego reivindicatorio con radicado No. 10-133917-00007-0000, las cuales fueron estudiadas en su totalidad según examen de fondo comunicado mediante Oficio No. 5671, notificado por fijación en la lista el 20 de mayo de 2014. De tal manera que el contenido de la presente solicitud de división corresponde a una réplica de las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 23 del capítulo reivindicatorio con radicado No. 10-133917-00007-0000, y no a una división de materia como erróneamente lo interpreta la recurrente.

Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 habla de “división de la solicitud” y la solicitante nunca presentó una división de la materia que constituyó la solicitud inicial, como así se manifiesta en la decisión recurrida, sino que presentó la misma materia contenida en las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 23 del capítulo reivindicatorio con radicado No. 10-133917-00007-0000 en lo que ella denominó solicitud divisional. Así las cosas, en el caso en concreto no se presenta el supuesto de hecho consagrado en la disposición legal que señala la posibilidad que tiene el solicitante de “...en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias...”, sino que lo que en realidad se presenta es la misma solicitud en otro momento del trámite, supuesto de hecho al que la norma no le adjudica la consecuencia jurídica de estudiarla nuevamente. Adicionalmente, durante el trámite de la solicitud parental 10-133917 no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención en la solicitud.

Por otra parte, es pertinente resaltar que de acuerdo a lo señalado en el Oficio No. 5671, notificado por fijación en la lista el 20 de mayo de 2014, dichas reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 23 del capítulo reivindicatorio con radicado No. 10-133917-00007-0000, reclamadas nuevamente en la presente solicitud de división, carecían de novedad y nivel inventivo. Específicamente, se le notificó a la solicitante que las anteriores reivindicaciones 1 a 8, 10 a 11, 13, 14 a 20, 22 y 23 carecían de novedad frente al documento WO2005069916 (D1) y las reivindicaciones 9 y 21 carecían de nivel inventivo frente a los documentos D1 y US2007253941(D3).

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el objeto reclamado en la presente solicitud de división corresponde a una réplica de la materia contenida en la solicitud parental 10-133917, la cual ya fue estudiada en su totalidad por esta Oficina, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud el título quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA CARACTERIZADA PORQUE COMPRENDE UN FOSFOLÍPIDO, UN AGENTE BIOACTIVO QUE COMPRENDE COENZIMA Q10 Y UN PORTADOR FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28705

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-212870

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 67286 del 12 de noviembre de 2014, por medio de la cual se rechazó la división de solicitud propuesta No. 14-212870-00000-0000 con relación a la solicitud parental No. 10-133917.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez