

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42096

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-186159

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de agosto de 2014, con el N° 14-186159-00000-0000, por la sociedad VANDA PHARMACEUTICALS INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2013/023312 del 25 de enero de 2013.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 713 el 1 de diciembre de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad LAFRANCOL S.A.S., que una vez fue estudiada por el Despacho, se consideró que desvirtuaba la patentabilidad del objeto en estudio.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12224, notificado por fijación en lista el 20 de octubre de 2015, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que mediante escrito radicado bajo el N° 14-186159-00011-0000 el 26 de febrero de 2016, la solicitante respondió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevas reivindicaciones 1 a 3 que reemplazan las originalmente presentadas y solicitó además que se realizara nuevo examen de patentabilidad, adjuntando comprobante de pago de la tasa correspondiente.

QUINTO: Que mediante Resolución No. 14761 de 31 de marzo de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio negó de la patente de invención, presentada por la sociedad VANDA PHARMACEUTICALS INC., de la creación titulada "TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO", al estimar que ésta se encontraba incurso en una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486.

SEXTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2016, con el No. 14-186159-00017-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su condición de apoderada de la sociedad VANDA PHARMACEUTICALS INC., presentó solicitud de revocatoria directa contra la citada resolución con el objeto de que se revoque y se realice el nuevo examen de patentabilidad solicitado.

SÉPTIMO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de mayo de 2016, con el No. 14-186159-00018-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su condición de apoderada de la sociedad VANDA PHARMACEUTICALS INC., presentó recurso de reposición con la citada Resolución con el objeto de que se revoque y se realice el nuevo examen de patentabilidad solicitado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42096

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-186159

OCTAVO: Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamentó de la siguiente manera:

“Dado que en la respuesta al concepto técnico No. 12224 se presentó un capítulo reivindicatoria modificado y que la solicitud se encontraba dentro de los 18 meses posteriores a la publicación, mi mandante, mediante el mismo memorial de 26 de febrero de 2015, solicitó a ese Despacho la expedición de un nuevo examen de patentabilidad y acreditó el pago de la tasa correspondiente.

No obstante lo anterior, la SIC expidió Resolución No. 14761 dictada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio el 31 de marzo de 2016, mediante la cual negó el privilegio de patente para el objeto de la presente invención, argumentando que la materia reivindicada corresponde a una excepción a la patentabilidad.

(...) Dicho lo anterior, a pesar de que el solicitante presentó la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley, la SIC de manera sorprendente e inexplicable no expidió un nuevo Concepto técnico, como lo debió hacer de acuerdo con los lineamientos legales y en su lugar profirió una Resolución de negación lo cual va a todas luces en contra de lo establecido en la normatividad aplicable, pues desconoce el derecho que tiene mi mandante a que se emita un nuevo Concepto técnico para este caso”.

NOVENO: Que para resolver el recurso de reposición interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

DÉCIMO: Que examinado nuevamente este expediente con el fin de verificar lo manifestado por la peticionaria, se encontró que en efecto en la respuesta al informe de búsqueda se solicitó un nuevo examen de patentabilidad, en los términos establecidos en la Resolución N° 3719 de 02 de febrero de 2016, que modificó el Título X de la Circular Única.

En este orden de ideas, al haber hecho la solicitud formal en el escrito presentado, adjuntando el recibo de pago por la tasa del nuevo examen de patentabilidad, el examinador debió haber analizado si se cumplían los requisitos para realizar el nuevo examen de patentabilidad y, en caso de considerar que no era procedente, manifestarlo de manera expresa en la Resolución de negación. Por el contrario, se encuentra que en la Resolución recurrida nada se dijo con respecto a la solicitud del nuevo examen.

Así las cosas, teniendo en cuenta que en la respuesta al examen de patentabilidad la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, encontrándose dentro del plazo de 18 meses posteriores a la publicación de la solicitud de patente y adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente, era procedente la realización de un nuevo examen de patentabilidad en los términos del inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. No podrían entonces

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42096

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-186159

haberse desestimado las modificaciones presentadas por la solicitante llegándose a la conclusión de negar el privilegio de patente, como se hizo en la Resolución, sino que debió haberse emitido un nuevo informe de búsqueda.

Por consiguiente, es procedente revocar la decisión contenida en la resolución en cuestión, con el objetivo de que se realice el nuevo examen de patentabilidad solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 14761 de 31 de marzo de 2016, proferida por la Dirección de Nuevas Creaciones, que declaró fundada la oposición y negó la patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente de la referencia a estudio de fondo para que se proceda a efectuar el nuevo análisis de patentabilidad de la materia comprendida en radicado número 14-186159-00011-0000 de 26 de febrero de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de esta resolución a las sociedades VANDA PHARMACEUTICALS INC., parte solicitante, y LAFRANCOL S.A.S, parte opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

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: Carolina Tobar Zarate

Revisó: Ricardo Camacho Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández