

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 74621 del 31 de octubre de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio Bajo Examen de Fondo patente de invención a la creación denominada (en caso de divisional: la Superintendencia de Industria y Comercio inadmitió la división de la solicitud propuesta No Patente dividido en 15221169:), titulada: “VECTORES QUE COMPRENDEN UN PROMOTOR PROVENIENTE DE LA TORENIA CAPAZ DE ACTUAR EN PÉTALOS”,

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2016 con el No. NC2016/0005369, encontrándose dentro del término establecido para el efecto SUNTORY HOLDINGS LIMITED

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Si el recurso es por parte del solicitante:

En primer lugar se trae a colación, que la solicitantes, posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

Adicionalmente, la sociedad solicitante mediante escrito radicado el día/mes/año, con números XX-XXXXXX-XXXXXX-0000 y XX-XXXXXX-XXXXXX-0000, presenta división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el No XX-XXXXXX

La sociedad recurrente manifiesta respecto al nivel inventivo de la invención que “...la presente invención no salta a la vista de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información del documento D1 y del documento D2, pues no divulga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Señala que el documento D2 "...no enseña la preparación de un recubrimiento de liberación prolongada por agitación de un XXXXXXXXXXXXX..."

En cuanto al efecto técnico que proporciona el agitar una formulación de liberación prolongada durante al menos 1 hora indica que "..., el hecho de no agitar la mezcla durante una hora o más, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..."

Finalmente, en cuanto a los argumentos que se exponen en la decisión recurrida considera "...que corresponden a un análisis de tipo hindsight o retrospectivo."

Si el recurso es por parte del opositor:

En primer lugar se trae a colación, que la sociedad opositora posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

En primer lugar se trae a colación, que el Opositor posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

El Opositor manifiesta que la materia comprendida en las reivindicaciones "XXXXXXXXXXXXXXXXXX", por tanto pide no se conceda la patente para dichas reivindicaciones.

Señala a continuación que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo de las reivindicaciones XXXXX de la presente solicitud, considera que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Agrega que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX..."

Manifiesta el opositor que disiente de lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, puesto que no comparte el que la invención objeto de esta solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, por cuanto estima que el objeto reivindicado "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Señala a continuación, con respecto a las reivindicaciones de producto, que "XXXXXXXXXXXXX"

Por otra parte, considera el opositor "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Con respecto a las reivindicaciones de método, considera el opositor que el antecedente DR describe dos métodos para producir las composiciones ahora

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

reivindicadas, como se desprende de los ejemplos previamente divulgados, por lo mismo dicho método no es novedoso.

LAS COMILLAS EN LO POSIBLE SE UTILIZAN PARA RESALTAR ASPECTOS O CONSIDERACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS A CONTROVERTIR.

TERCERO:

Citar los argumentos presentados por la contraparte notificada (puede ser opositor o solicitante, si el recurso es interpuesto por el solicitante o el opositor respectivamente)

TERCERO:

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXX-XXXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Para recurso interpuesto por el solicitante:

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

Con relación al argumento según el cual la persona del oficio normalmente versada en la materia no puede llegar al objeto de la invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que no divulgan la agitación de un “polímero insoluble en agua, un XXXXXXXX

Ahora bien, se resalta que la anterioridad D1, que representa el estado del arte cercano a la invención, XXXXXXXX

Por otra parte, el hecho de que el documento D2 enseñe que el recubrimiento de las microesferas de liberación inmediata comprenda un polímero soluble en agua en lugar de un polímero insoluble en agua, no es relevante, toda vez que el documento del estado del arte cercano a la invención, la anterioridad D1, ya daba a conocer que la mezcla de recubrimiento de liberación prolongada comprende un plastificante, un polímero insoluble en agua y un solvente farmacéuticamente XXXXXXXXXXXXXXXX

Finalmente, se aclara que el examen realizado por esta oficina de ninguna manera es retrospectivo toda vez el examinador se colocó en la situación que tenía que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en el momento en que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y/o nivel inventivo, por referirse a un uso, materia no patentable XXXX y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Recurso interpuesto por el opositor:

Sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta los siguientes documentos XXXXXXXXXXXXXXXX

La anterioridad XX revela composiciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Entonces, tanto en la solicitud actual como en la anterioridad las composiciones comprenden principios activos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por su parte, el antecedente XX divulga XXXXXXXXXXXXXXXX

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Ahora bien, contrario a lo que sugiere el recurrente, XXXXX

En efecto, en este caso se reivindica: “Una solución inyectable gsfgfdgdfgdgfdg a temperatura ambiente para uso veterinario que comprende dfgfdgfdg.” (Folio C000)

Dado que no se encontró previamente divulgado un objeto igual al ahora reclamado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anterior, las características técnicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXX-XXXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes

Cuando se comparte la misma materia.

Con relación al argumento según el cual se hizo una indebida aplicación del artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera que es inoficioso repetir un examen para la misma materia que ya ha sido examinada, tal como se presentó en el Oficio N° 450, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, mediante el cual se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la Resolución N° 38465 del 27 de junio de 2013, por la cual se denegó una patente de invención.

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental y/o en las demás solicitudes divisionales, materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos o más solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos o más veces, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que '(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)' (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente porque la solicitud parental y la solicitud divisional propuesta XX-XXXXXX-XXXX-XXXX tienen el mismo objeto, es decir, YYYYYYYYYYYYYY.

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

De otro lado, esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención.

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional

ó cuando hay ampliación de materia:

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria amplía la materia inicialmente presentada y estudiada en el radicado de la solicitud parental XX-XXXXXX ya decidida, debido a que el solicitante excluye dentro del alcance de dicha solicitud divisional el fármaco hidrofílico (gemcitabina) lo cual no encuentra soporte en la descripción de la solicitud de patente tal y como se presentó; si bien es cierto, que en la citada descripción se mencionan los demás fármacos hidrofílicos contemplados en la solicitud divisional ahora presentada, no hay un soporte válido para dicha exclusión, porque precisamente la única formulación verdaderamente soportada corresponde a la que a la que contiene el activo hidrofílico gemcitabina (Ver ejemplos de la descripción).(En este no caso no se menciona un disclaimer de manera explícita pero si se encuentra implícito).

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta N° XX-XXXXXX-XXXX-XXXX no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria excluye materia de la solicitud parental a través de un disclaimer, lo cual no es aceptable sobre el entendido de que su utilización está condicionada a subsanar el requisito de novedad de una solicitud y debe estar plenamente sustentado en el capítulo descriptivo inicial lo cual para el presente caso, la solicitud en estudio no cumple con ninguna de las dos condiciones referidas; en consecuencia la presente solicitud divisional no puede ser

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

aceptada porque el disclaimer presentado constituye ampliación de dicha materia (En este hay un disclaimer explícito)

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta N° XX-XXXXXX-XXXXX-XXXX no procede comoquiera que el capítulo reivindicatorio presentado cambia el objeto de la invención inicial porque hace referencia a composiciones farmacéuticas del compuesto -bromo-N-imidazolidin-2-iliden-1-H-benzimidazol-5-amina. Esto se evidencia, al revisar la descripción de la solicitud originalmente presentada, en donde se encuentra que todo el sustento presentado en los ejemplos, está enfocado en la administración del compuesto 4-bromo-N-imidazolidin-2-iliden-1-H-benzimidazol-5-, más no por la composición que el solicitante pretende reclamar en la presente solicitud divisional. Por lo que se puede concluir, que el objeto ahora reclamado en la solicitud divisional presentada, constituye ampliación de la materia inicialmente presentada. (En este caso se cambia el objeto inicial)

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

CUARTO: (Con traslado a la contraparte) Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXX-XXXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Para recurso interpuesto por el solicitante:

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

Con relación al argumento según el cual la persona del oficio normalmente versada en la materia no puede llegar al objeto de la invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que no divulgan la agitación de un “polímero insoluble en agua, un XXXXXXXX

Ahora bien, se resalta que la anterioridad D1, que representa el estado del arte cercano a la invención, XXXXXXXX

Por otra parte, el hecho de que el documento D2 enseñe que el recubrimiento de las microesferas de liberación inmediata comprenda un polímero soluble en agua en lugar de un polímero insoluble en agua, no es relevante, toda vez que el documento del estado del arte cercano a la invención, la anterioridad D1, ya daba a conocer que la mezcla de recubrimiento de liberación prolongada comprende un plastificante, un polímero insoluble en agua y un solvente farmacéuticamente XXXXXXXXXXXXXXXX

Finalmente, se aclara que el examen realizado por esta oficina de ninguna manera es retrospectivo toda vez el examinador se colocó en la situación que tenía que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en el momento en que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y/o nivel inventivo, por referirse a un uso, materia no patentable XXXX y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Recurso interpuesto por el opositor:

Sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta los siguientes documentos XXXXXXXXXXXXX

La anterioridad XX revela composiciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Entonces, tanto en la solicitud actual como en la anterioridad las composiciones comprenden principios activos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por su parte, el antecedente XX divulga XXXXXXXXXXXXX

Ahora bien, contrario a lo que sugiere el recurrente, XXXXX

En efecto, en este caso se reivindica: “Una solución inyectable gsfgrgdgrgdgrgdg a temperatura ambiente para uso veterinario que comprende dfggrgdgr.” (Folio C000)

Dado que no se encontró previamente divulgado un objeto igual al ahora reclamado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anterior, las características técnicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXX-XXXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes

Cuando se comparte la misma materia.

Con relación al argumento según el cual se hizo una indebida aplicación del artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera que es inoficioso repetir un examen para la misma materia que ya ha sido examinada, tal como se presentó en el Oficio N° 450, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, mediante el cual se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la Resolución N° 38465 del 27 de junio de 2013, por la cual se denegó una patente de invención.

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental y/o en las demás solicitudes divisionales, materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos o más solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos o más veces, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

las presentadas en la misma fecha, que ‘(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)’ (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente porque la solicitud parental y la solicitud divisional propuesta XX-XXXXXX-XXXXX-XXXX tienen el mismo objeto, es decir, YYYYYYYYYYYYYYYY.

De otro lado, esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención.

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional

ó cuando hay ampliación de materia:

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria amplía la materia inicialmente presentada y estudiada en el radicado de la solicitud parental XX-XXXXXX ya decidida, debido a que el solicitante excluye dentro del alcance de dicha solicitud divisional el fármaco hidrofílico (gemcitabina) lo cual no encuentra soporte en la descripción de la solicitud de patente tal y como se presentó; si bien es cierto, que en la citada descripción se mencionan los demás fármacos hidrofílicos contemplados en la solicitud divisional ahora presentada, no hay un soporte válido para dicha exclusión, porque precisamente la única formulación verdaderamente soportada corresponde a la que a la que contiene

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891

el activo hidrofílico gemcitabina (Ver ejemplos de la descripción).(En este caso no se menciona un disclaimer de manera explícita pero si se encuentra implícito).

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta N° XX-XXXXXX-XXXX-XXXX no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria excluye materia de la solicitud parental a través de un disclaimer, lo cual no es aceptable sobre el entendido de que su utilización está condicionada a subsanar el requisito de novedad de una solicitud y debe estar plenamente sustentado en el capítulo descriptivo inicial lo cual para el presente caso, la solicitud en estudio no cumple con ninguna de las dos condiciones referidas; en consecuencia la presente solicitud divisional no puede ser aceptada porque el disclaimer presentado constituye ampliación de dicha materia (En este hay un disclaimer explícito)

Para el presente caso, la división de la solicitud propuesta N° XX-XXXXXX-XXXX-XXXX no procede comoquiera que el capítulo reivindicatorio presentado cambia el objeto de la invención inicial porque hace referencia a composiciones farmacéuticas del compuesto -bromo-N-imidazolidin-2-iliden-1-H-benzimidazol-5-amina. Esto se evidencia, al revisar la descripción de la solicitud originalmente presentada, en donde se encuentra que todo el sustento presentado en los ejemplos, está enfocado en la administración del compuesto 4-bromo-N-imidazolidin-2-iliden-1-H-benzimidazol-5-, más no por la composición que el solicitante pretende reclamar en la presente solicitud divisional. Por lo que se puede concluir, que el objeto ahora reclamado en la solicitud divisional presentada, constituye ampliación de la materia inicialmente presentada. (En este caso se cambia el objeto inicial)

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECISIÓN_RECURSO la decisión contenida en la Resolución N° 74621 del 31 de octubre de 2016, por medio de la cual se Bajo Examen de Fondo una patente de invención (para divisionales: por medio de la cual se inadmitió la división de la solicitud propuesta No. Patente dividido en 15221169,).

ARTÍCULO SEGUNDO: (Sin Opositor) Notificar el contenido de la presente resolución a SUNTORY HOLDINGS LIMITED, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de septiembre de 2018

Resolución N° 69571

Ref. Expediente N° 14184891


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

