

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 770

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00 - 3458

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de enero de 2000, bajo el número 00003458, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "MÉTODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES DE CORRAL", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante Resolución 16194 del 28 de mayo de 2002, se ordenó archivar la solicitud de patente de invención contenida en el expediente de la referencia.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 9 de julio de 2002, el Dr. Carlos Reinaldo Olarte interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 16194 del 28 de mayo de 2002.

CUARTO: Que mediante Resolución 28838 del 9 de septiembre de 2002, se revocó la decisión contenida en la Resolución 16194 del 28 de mayo de 2002, ordenándose la continuación del trámite administrativo.

QUINTO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

SEXTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SÉPTIMO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 3 de marzo de 2005, atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Finalmente, allega un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

OCTAVO: Que según lo dispuesto en el artículo 20 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "no serán patentables:... d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 776

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00 - 3458

NOVENO: Que las reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 183 y 184 del expediente en estudio, no son patentables. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un método profiláctico para el tratamiento de aves de corral, usando alimentos que contienen natamicina.

Las reivindicaciones 1 a 11 divulgan un método profiláctico para reducir la incidencia de ascitis en las aves de corral.

2. Excepción a la patentabilidad

Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Decisión 486, "no serán patentables:... d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales".

Para el caso en concreto, la solicitud consiste en un método de tratamiento aplicado sobre el corral, más específicamente, un método profiláctico para reducir la incidencia de la ascitis en las aves de corral, el cual comprende:

- Preparar una mezcla de natamicina con alimento para aves de corral, y
- Alimentar las aves de corral con una cantidad efectiva de dicha premezcla.

Lo cual corresponde a tratar dichas aves de corral con una cantidad efectiva de natamicina contra la ascitis.

Ahora bien, pese a la modificación realizada al capítulo reivindicatorio como respuesta al requerimiento de fondo, la solicitud continúa reivindicando un método para tratamiento del cuerpo animal (tratamiento terapéutico profiláctico), el cual incluye la administración o uso de una composición farmacéutica que contiene el antibiótico natamicina.

Es decir, el hecho de que la reivindicación 1 se haya modificado indicando que ahora se trata de un método "profiláctico" no evita que el pliego continúe afectado por la norma andina, pues lo solicitado claramente se refiere a un método de tratamiento de aves de corral.

Finalmente, en el estado de la técnica el método de administrar alimento con natamicina a las aves de corral en forma de "premezclas", "mezclas" o "composiciones" con el principio activo natamicina para prevenir o tratar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 770

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº 00 - 3458

enfermedades, es ampliamente conocido, tal como puede apreciarse en los documentos US 4.536.494 y US 5.266.347, de fechas 28 de agosto de 1985 y 30 de noviembre de 1993 respectivamente. Documentos que revelan un medicamento y su forma de administración, iguales a los pretendidos en la presente solicitud.

En conclusión, al tenor del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 el objeto de la presente solicitud no es patentable, toda vez que se refiere a un método terapéutico para el tratamiento animal.

3. Falta de aplicación industrial

De acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Es decir, los métodos de tratamiento para el cuerpo humano o animal por cirugía o terapia y los métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo no son considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial.

En el presente caso, debido a que se reivindica un método profiláctico para el tratamiento de aves de corral usando alimentos que contienen natamicina, la materia objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo al tenor del citado artículo 14.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto a los argumentos del solicitante respecto a las anterioridades citadas en el traslado de fondo, conviene precisar que las mismas no constituyen antecedentes válidos para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, toda vez que al estar contenida la misma en una de las excepciones a la patentabilidad contempladas en el artículo 20 de la Decisión 486, no es necesario realizarle el examen de patentabilidad al invento cuya protección se reclama.

En este orden de ideas, considera este Despacho que las anterioridades fueron citadas con el único objeto de demostrar que en el estado del arte ya se conocen los métodos terapéuticos para el tratamiento de aves de corral, los cuales emplean un medicamento y una forma de administración, iguales a los reivindicados en la presente solicitud (US 4.536.494: resumen, columnas 2-4, renglones 44-66, columna 5, renglones 3-10, columna 6, renglones 26-38, o independientemente US 5.266.347, el cual muestra que existen composiciones con natamicina, suministradas a las aves de corral).

De otro lado, el hecho de que el solicitante argumente que las composiciones de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 770

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00 - 3458

natamicina reivindicadas se formularon con la finalidad o expectativa de proporcionar un efecto terapéutico diferente al de las composiciones ya conocidas en el estado de la técnica, no hace que el objeto solicitado sea patentable, toda vez que éste se trata de un método terapéutico para el tratamiento animal.

Finalmente, en cuanto a la patente paralela 5,985,845 concedida en los Estados Unidos, caber recordar lo expuesto sobre el tema por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así como el Capítulo I de la Decisión 344, denominado "De las Patentes de Invención", regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

(...)

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina, ya que éstas igualmente deben pasar por el análisis de patentabilidad en los Países Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes deberán decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de patentes.

Siendo aún más estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son independientes entre sí, ya que si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos¹.

De lo expuesto por el Tribunal se entiende que el análisis de patentabilidad de una invención se realiza para cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores

¹ Proceso 51-IP-2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 779

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00 - 3458

concesiones o negaciones de las que hubiera sido objeto en otros países, pues en aplicación del principio de territorialidad, dicho análisis es efectuado en consideración a los antecedentes particulares y a la legislación aplicable en el momento y lugar en el que dicho análisis es realizado.

De esta manera, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida o negada en un país, no constituye un argumento válido para su posterior concesión o negación en otro, pues de ser así, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación obtenida en un país bastaría para que en el resto del mundo se actuara igual.

De conformidad con lo anterior, al observar las consideraciones expuestas junto con el contenido del artículo 20 de la Decisión 486, queda claro que el objeto de solicitud no es patentable.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES DE CORRAL"

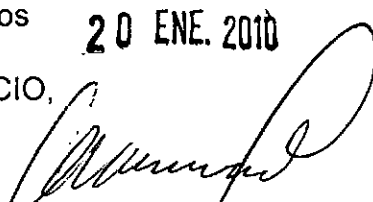
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Ducoa, L.P., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

20 ENE. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62, Piso 6
Bogotá D.C.


202068