

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8005

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 00034695

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 15 de mayo de 2000, bajo el número 00034695 se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "METODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA FAMILIA DE TUMORES DE EWING".

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. 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 *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 15 de julio y 16 de noviembre de 2005, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se calificó, como quiera que se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 7, contenidas en el folio 81, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone una composición para el tratamiento de la familia de los tumores de Ewing, caracterizado porque comprende interferón beta con auxiliares farmacéuticamente aceptables.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8005

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 00034695

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de mayo de 2000, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio, como quiera que no se invocó prioridad alguna, según obra a folio 1 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la publicación EP 0783891, titulada "Remedio para enfermedades de los huesos", publicada el 16 de julio de 1997, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionada con la materia de la misma.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En reciente fallo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre la novedad que:

"Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera:

"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8005
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 00034695

européas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, "PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA", en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990, pág. 321)." (Proceso N° 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de 21 de abril de 1997).

"Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- "a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica."¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal andino, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación EP 0783891, es decir, la invención se encontraba en el estado del arte previo al momento de la presentación de la solicitud en estudio.

En efecto, dicha publicación enseña *de manera previa* métodos y composiciones para el tratamiento de enfermedades de los huesos, tal como el cáncer que comprende el interferón beta, de tal manera que una vez realizada la comparación, elemento por elemento, entre las composiciones tal como se encuentran definidas en las nuevas reivindicaciones 1 a 7 y la mencionada anterioridad, se puede observar que son iguales.

Entonces, las enseñanzas de este documento destruyen la novedad de lo reclamado en las nuevas reivindicaciones 1 a 7 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por dicho documento. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento de la referencia. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 16 de julio de 1997, fecha de publicación del documento EP 0783891, citado como anterioridad.

¹TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 26 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 8005

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 00034695

Ahora bien, sobre los argumentos del solicitante presentados con motivo del requerimiento de fondo, se observa que se orientan a la protección del segundo uso del interferón beta para el tratamiento del tumor de Swing.

Al respecto, cabe aclarar que *los segundos usos* no son patentables a la luz de lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, que dice de manera expresa que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"; además, se reitera, las composiciones que contienen interferón beta junto con auxiliares farmacéuticamente aceptables, ya fueron enseñados por la anterioridad citada.

De tal suerte, el simple hecho de utilizar las composiciones reclamadas para el tratamiento de la familia de los tumores de Ewing, diferente a la utilización dada en la anterioridad para el tratamiento de la calcificación de los huesos, osteoporosis, mineralización y fijación de calcio de los huesos, no las hace patentables, pues constituye la misma materia comprendida en el estado del arte, solo que con un uso distinto². Es decir, no se puede otorgar nueva protección por patente, porque se encuentran ya amparadas por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

En conclusión, pretender proteger las composiciones de *la anterioridad* por el simple hecho de darle otro uso, definitivamente viola lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, pues, se reitera, la norma excluyó la posibilidad de amparar con patente los comúnmente denominados segundos usos.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA FAMILIA DE TUMORES DE EWING".

² "En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, de l principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión", puntualiza sobre los usos distintos el Tribunal Andino en el proceso 89-AI-2000.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 8005

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 00034695

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho en su calidad de apoderado del Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) y del Institut Curie, 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 30 MAR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64 Of 506
Bogotá D.C. (GMD)