

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

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 7 de julio de 2000, bajo el número 00051021, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "SAPOGENINAS ESTEROIDES PARA EL CONTROL DE COCCIDIOSIS EN ANIMALES".

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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 14 de octubre de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se aceptó, porque no se ajusta a las prescripciones contenidas 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 reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 34, no cumplen con el requisito de novedad y, además, reclaman un segundo uso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

1. Objeto de la invención

La invención propone el uso de sapogeninas esteroidales en el alimento o agua de animales, para el tratamiento de la coccidiosis.

2. Sobre el nuevo capítulo

El artículo 34 de la Decisión 486 señala que "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial"

En el presente caso, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con motivo del requerimiento de fondo, debido a que amplía la protección contenida en la solicitud inicial y por ello no cumple con lo estipulado en el mencionado artículo 34 de la Decisión 486.

Lo anterior, porque el interesado introdujo materia, o sea, el rango "500 a 1000g/l", en la reivindicación 1, con el fin de intentar dar novedad y nivel inventivo a las "composiciones" reclamadas, que como tal no están definidas técnicamente, ya que la solicitud solo se refiere a un nuevo uso de las sapogeninas.

Al respecto, cabe recordar que las composiciones deben estar definidas técnicamente, no de manera especulativa, sin definir la composición, pues solo pretender definir una composición en términos de un rango del principio activo, que es inherente a su naturaleza química, no es un invento. Por lo demás, la característica introducida no aparece en ningún aparte de la solicitud en estudio como característica esencial del producto, ni siquiera en el texto de la prioridad cuyo objeto es el nuevo uso de las sapogeninas.

Por lo demás, aún cuando el capítulo anexado en los folios 67 y 68 no es aceptado por este Despacho, cabe comentar que éste también presenta problemas a nivel de las reivindicaciones 2 a 9, las cuales, no son claras, puesto que el encabezado no es consecuente con el resto del texto de la reivindicación, que es una mezcla de uso y método de tratamiento para animales, lo cual, es inaceptable en las reivindicaciones; se recuerda que la composición novedosa se debe caracterizar por sus elementos constitutivos, no por el método de tratamiento o por su uso.

Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio, contenido en los folios 67 y 68 del expediente en estudio, y enviado con la respuesta al requerimiento de fondo, definitivamente no se puede aceptar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

3. Determinación del estado de la técnica

3.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de julio de 2000, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio, como quiera que la prioridad invocada no se ajustó a lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París, como quiera que no se allegó la traducción exigida de la copia prioritaria dentro del término que señala el mencionado Convenio (ver folios 31 y 45 del expediente en estudio).

3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la publicación GB 893,417, titulada "Grown stimulating animal feed composition", publicada el 28 de julio de 1982, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio.

4. 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

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 europeas, 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 GB 893,417, es decir, la invención se encontraba en el estado del arte previo al momento de la presentación de la primera solicitud.

Ahora bien, la solicitud en estudio reclama las composiciones que contengan una o más sapogeninas esteroidales, como ingrediente activo.

Por su parte, a anterioridad D1 enseña que las sapogeninas son compuestos muy conocidos de ocurrencia natural, también enseña composiciones que comprenden sapogeninas como principio activo, que son para uso en animales, lo cual, evidencia que las composiciones donde el principio activo es una o mas sapogeninas no es nuevo, y que lo que se pretende patentar es *un nuevo uso* de las sapogeninas.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

Y, dado que el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 (al igual que el nuevo capítulo reivindicatorio) es realmente el uso de las sapogenina para el tratamiento anticoccidial, debido a que realmente el producto anticoccidial (medicamento) no está definido por características técnicas, o sea, no está definido técnicamente con las sustancias constitutivas, y que tal como está definido el producto en realidad es un medicamento, porque tiene un principio activo, es claro que no es nuevo e inventivo *'per se'*. En efecto, se refiere a medicamentos o alimentos convencionales o de analogía conocidos universalmente (principio activo + excipientes) en el estado de la técnica, y su patentabilidad está ligada únicamente a la patentabilidad del principio activo, ya que técnicamente como alimento (medicamento) es lo convencional y tal como se dijo, la solicitud describe solamente un nuevo uso, no composiciones novedosas, de tal manera que no es patentable.

Se observa, entonces, que la anterioridad se anticipa a describir composiciones que comprenden una sapogenina o una mezcla de las mismas en cantidades efectivas, por lo tanto las enseñanzas de dicha publicación destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 28 de julio de 1982, fecha de publicación del documento GB 893,417, citado como anterioridad.

En definitiva, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público en el documento de la anterioridad encontrada, desde mucho antes de la fecha de presentación de la presente solicitud (inclusive de la prioritaria que no fue reconocida por no cumplir las exigencias del Convenio de París), lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor, de tal manera que no puede acceder al privilegio solicitado.

5. Solicitud relativa a un uso distinto

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "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".

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, pues en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos y, por ello, la protección vía patente siempre ha estado dirigida a las modalidades indicadas por el legislador andino.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la normatividad andina, sólo se ha referido a los productos y a los procedimientos como invenciones patentables, sin hacer mención a los usos como una modalidad de invención objeto de protección, lo cual sustenta la posición que tradicionalmente ha adoptado esta Superintendencia.

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina claramente establece 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".

Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 89-AI-2000 del 28 de septiembre del 2001², ratifica completamente la postura que ha sido tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y de los segundos usos.

En el presente caso, las sapogeninas esteroidales reclamadas y ya patentadas, no son susceptibles de protección mediante patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial.

En efecto, el simple hecho de usar las composiciones de sapogeninas esteroidales, como agente anticoccidiano para ser administrado en el alimento o agua a animales, diferente a la utilización dada en el estado de la técnica para estimular el crecimiento animal, especialmente en el incremento del estandar nutricional balanceado en los alimentos, no las hace patentables, pues constituye la misma materia comprendida en el estado del arte, solo que con un uso distinto³. Es decir, no se puede otorgar

²Según los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la acción de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial -INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto "PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA", generando el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decisión 344 y de la resolución 406 de la Secretaría General".

³En 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, del 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 mencionado proceso 89-AI-2000.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 34293
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00051021

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 sapogeninas 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: "SAPOGENINAS ESTEROIDES PARA EL CONTROL DE COCCIDIOSIS EN ANIMALES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderado de la sociedad Distributors Proccesing Inc., 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

21 DIC. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 n° 86-53 P 6°
Bogotá D.C. 6445