

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 35999

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4870 de 30 de enero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICION QUE COMPRENDE ERITROPEYINA Y UN AGENTE CITOTÓXICO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el bajo el número 03 089905 00011- 0000, el doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de EAST CAROLINA UNIVERSITY., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que "*se revoque en su totalidad la Resolución No. 4870 del 30 de enero de 2009, y en consecuencia, conceda el privilegio de patente de invención a la creación (...).*"

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que: "No es cierto que la invención denominada "COMPOSICION QUE COMPRENDE ERITROPOYETINA Y UN AGENTE CITOTÓXICO", según el último capítulo reivindicatorio presentado, carezca de nivel inventivo y de novedad, como afirma el Superintendente en la Resolución que se impugna.

"En dicha Resolución se afirma que "también se conoce la actividad de eritropoyetina como estimulante de células en la medula ósea para generar eritrocitos". No obstante, reiteramos que esto es irrelevante para la presente invención en la que la prevención y/o tratamiento de anemia no es relevante para la invención que se refiere a la protección de órganos de la toxicidad. El daño a los órganos no es mediado particularmente mediante los efectos que involucran rutas hematopoyéticas.

"Con respecto a la novedad de las reivindicaciones les solicitamos se sirva notar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 35999

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

que los agentes citotóxicos pueden estar limitados a bleomicina, mitomicina, carmustina o combinaciones de las mismas.

“No consideramos que una referencia dirigida a la prevención de anemia y neutropenia inducida por tratamiento VP-16 prolongado empleando factores de crecimiento hemopoyético como agentes de prevención provea o anticipe a las composiciones para prevenir o tratar la toxicidad de órganos, independientemente de que se trate de anemia o no. Es decir, la composición que se describe en la referencia citada no dirigiría al técnico en la materia a las otras composiciones de la presente invención. (...)”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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.

Según lo dispuesto en 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.”

Y establece así mismo que “Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 35999**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, con la necesidad de disminuir la toxicidad orgánica, en un sujeto al cual se está administrando un agente citotóxico. Para lograrlo la solicitud bajo estudio proporciona una composición que comprende eritropoyetina y un agente citotóxico.

Ahora bien, frente a los argumentos del recurrente, este Despacho se permite hacer las siguientes aclaraciones:

El solicitante señala que *"en dicha Resolución se afirma que "la actividad de eritropoyetina como estimulante de células en la medula ósea para generar eritrocitos". No obstante, reiteramos que esto es irrelevante para la presente invención en la que la prevención y/o tratamiento de anemia no es relevante para la invención que se refiere a la protección de órganos de la toxicidad"*.

Al respecto cabe anotar, que en el capítulo reivindicatorio que obra a folio 74, claramente se establece que la materia reclamada es una composición que comprende eritropoyetina y un agente citotóxico para la fabricación de un medicamento y, como se sabe las características técnicas de una composición son los elementos que la constituyen, en este caso, la eritropoyetina y el agente citotóxico, de tal manera que en ningún momento para el estudio de novedad es relevante el uso que se le da a una composición, y por ello dicho uso no se considera una característica técnica.

En este orden de ideas la composición reclamada ya se había divulgado en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 5 9 9 9
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

estado de la técnica tal y como lo demuestra la evaluación de novedad y, por ende, el uso que se le da a dicha composición es totalmente irrelevante al no ser la composición novedosa; veamos:

La reivindicación 1, reclama una composición que comprende eritropoyetina y un agente citotóxico. La reivindicación 5, reclama una composición que comprende eritropoyetina.

Características esenciales de la solicitud	D1 US5705193
Composición que comprende eritropoyetina y un agente citotóxico.	SI (pág. 325)
Composición que comprende eritropoyetina	SI (pág. 325)

Como se observa, D1 enseña una composición (pág. 64) que comprende eritropoyetina (EPO) y etopósido (VP-16) el cual es considerado un agente citotóxico, esta composición esta contenida en una forma farmacéutica que consiste en una bomba osmótica que se implanta subcutáneamente, la cual libera simultáneamente las dos sustancias (pág. 325, columna izquierda, folio 65 del expediente en cuestión).

El elemento característico de las composiciones reivindicadas que consiste en la mezcla de un agente citotóxico y EPO, ya era conocido en D1; por lo cual, se ratifica que las composiciones de las reivindicaciones 1 a 5 no pueden considerarse nuevas.

De lo anterior se concluye, que D1 anula la novedad de la presente solicitud, porque divulga previamente los elementos característicos esenciales del producto reclamado y, por ende, el uso que se le da a dicha composición es totalmente irrelevante a no ser que se trate de una composición novedosa, situación que no se presenta en este caso.

El solicitante argumenta: *"Con respecto a la novedad de las reivindicaciones les solicitamos se sirva notar que los agentes citotóxicos pueden estar limitados a bleomicina, mitomicina, carmustina o combinaciones de las mismas..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 35999

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

Frente a este argumento, es preciso aclarar que este Despacho no encuentra dentro de ninguna de las reivindicaciones 1 a 5 (folio 74), una limitación a los agentes citotóxicos que menciona el solicitante.

Es importante señalar, que el estudio de patentabilidad se fundamenta en el capítulo reivindicatorio y se comparan las reivindicaciones independientes con el contenido de estas dentro del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

En consecuencia, como la limitación a los agentes citotóxicos que presenta el solicitante no se encuentra contemplada en ninguna de las reivindicaciones independientes y dependientes, los mismos no son tenidos en cuenta como características técnicas de las composiciones reclamadas.

Frente a la siguiente afirmación: *"No consideramos que una referencia dirigida a la prevención de anemia y neutropenia inducida por tratamiento VP-16 prolongado empleando factores de crecimiento hemopoyético como agentes de prevención provea o anticipe a las composiciones para prevenir o tratar la toxicidad de órganos, independientemente de que se trate de anemia o no. Es decir, la composición que se describe en la referencia citada no dirigiría al técnico en la materia a las otras composiciones de la presente invención. (...)"*

Es importante, señalar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Se aclara lo anterior porque, la presente solicitud reclama una composición que contiene eritropoyetina y un agente citotóxico, ahora bien, D1 establece una composición que contiene eritropoyetina y etopósido VP-16, éste último considerado como un agente citotóxico en el campo terapéutico, siendo así, que la composición reclamada ya está comprendida en el estado de la técnica y D1 ya soluciona el mismo problema que plantea la solicitud bajo estudio, que consiste en minimizar los efectos tóxicos generados por el uso de etopósido mediante la administración de eritropoyetina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 3 5 9 9 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-89905

Finalmente, el establecer un segundo uso para una composición ya conocida no le restituye la novedad a la composición solicitada, es así como el uso divulgado para la composición en la anterioridad, no tiene ninguna relevancia en la evaluación de novedad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

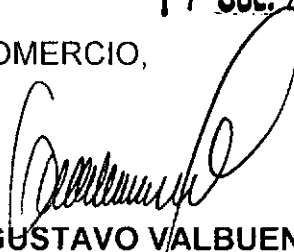
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4870 del 30 de enero de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, en su calidad de apoderado de la sociedad EAST CAROLINA UNIVERSITY., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **17 JUL. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor.
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 No. 37-43 Piso 12
Bogotá D.C.
202069

M