

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

**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. 48175 del 05 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMULACIONES MULTIVITAMÍNICAS QUE COMPRENDEN DIFERENTES TIPOS DE VITAMINA B Y OTRAS VITAMINAS Y MINERALES, COMO POTENCIALIZADORES ENERGÉTICOS E INMUNES, Y REDUCTORES DE ESTRÉS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de septiembre de 2014 con el No. 11-100472-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad WYETH LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que modifica la solicitud y señala: “...me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2014.”

En cuanto al documento D1 señala que “...enseña composiciones multivitamínicas que necesariamente comprenden un potencializador bioenergético (...) no enseña ni sugiere todos y cada uno de los componentes reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto y mucho menos las cantidades y proporciones particularmente reclamadas, en especial para biotina y selenio (...) no consideran componentes esenciales incluidos en la presente Reivindicación 1 modificada, como son Vitamina K1, fosforo, molibdeno, cloruro, cobre, y luteína (...) todos los nutrientes Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Niacina y ácido pantoténico se encuentran por encima de los límites especificados en la Reivindicación 1 (...) los límites de los nutrientes Vitamina C y Selenio se encuentran también por encima de los límites especificados en la Reivindicación 6...”

Respecto de la observación contenida en la decisión recurrida que dice “las reivindicaciones actuales utilizan la expresión ‘comprende’ lo cual las clasifica

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

*como de tipo abierto, lo que quiere decir que los suplementos aquí reclamados pueden contener adicionalmente otros agentes activos tales como los divulgados en los documentos D1, D2 o D3”, la recurrente manifiesta que “...dicha aproximación sólo resulta válida en la evaluación de novedad, tal como lo indica la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad expedida por la misma SIC, en la sección 3.1.1 (...) Sin embargo, en este caso, el Despacho niega la solicitud por falta de nivel inventivo, por tanto el análisis de la SIC debe limitarse a determinar si la materia reclamada es obvia a o no a la luz de arte previo, en lugar de especular y adivinar si un hipotético producto comercial de la presente invención podría contener o no ciertos elementos adicionales.”*

*Con base en lo anterior, la recurrente solicita que se indique “...Cuáles son las enseñanzas de D1, D2 o D3 que llevarían a la persona medianamente versada en la materia a tomar indistintamente ciertos elementos y adicionarlos a la composición particular de la Reivindicación 1 modificada, y a su vez descartar otros elementos sugeridos en dichos documentos? ¿Cuáles son las sugerencias de D2 y D3 que permitirían descartar el potencializador bioenergético de D1 y producir un suplemento dietario sin dicho componente que es esencial para D1? ¿Cuáles sugerencias de D1, D2 o D3 motivarían a la persona medianamente versada en la materia a introducir específicamente Vitamina K1, fósforo, molibdeno, cloruro, cobre, y luteína en el suplemento reclamado, si ni quiera D1, D2 o D3 los sugieren?”*

*En lo que tiene que ver con el documento D2 indica que no divulga “...ninguna de las proporciones divulgadas en las composiciones aquí reclamadas, ni componentes específicos adicionales reclamados en la Reivindicación 1 modificada, como son Vitamina K1, fosforo, molibdeno, cloruro, cobre, y luteína (...) Vitamina B1, Niacina y ácido pantoténico se encuentran debajo de los límites especificados en la Reivindicación 1 de la presente invención, mientras que los nutrientes Vitamina B2 y Vitamina B6 se encuentran por encima, así como los límites de los nutrientes Vitamina C y Selenio se encuentran también por encima de los límites especificados.”*

*Del documento D3 señala que “...no hace referencia específica a las proporciones entre biotina/vitaminas de la presente invención (...) los nutrientes Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6 y Niacina en la presente invención se encuentran por encima de los límites especificados en la materia reclamada (...) no menciona ni sugiere el uso de selenio dentro de sus composiciones...”*

*En cuanto al efecto técnico de la invención, manifiesta que la composición de la invención tiene propiedades y ventajas que no se predecirían a partir del estado de la técnica como “...la optimización de la salud, se mejorara la energía y apariencia, se redujeran los efectos del estrés ambiental y se mejorara, ayudara y asistiera la inmunidad de una persona, incluida, sin limitación, a la reducción de casos, duración y gravedad de las infecciones de resfrío.”*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

*Aunado a lo anterior, pregunta “¿Cuáles enseñanzas de D1, D2 y/o D3 indican que se deben reducir las cantidades sugeridas y recomendadas en dichos documentos para llegar a la composición de la invención? ¿Por que la persona medianamente versada en la materia habría ido en contra de las enseñanzas y sugerencias del arte previo y disminuir/aumentar sin razón alguna, a la luz de D1-D3, las cantidades de ciertos elementos para derivar la presente invención? ¿Por que la persona medianamente habría utilizado el selenio en la proporción puesta a Vitamina E y Vitamina C como característica de la invención si ni siquiera es sugerido por D1, D2 o D3?”*

*Asimismo, manifiesta que esta Oficina realizó un análisis en retrospectiva “...frente a los argumentos señalados por la SIC, en relación con D1, D2 y D3, me permito anotar que dicho análisis es abiertamente sesgado y retrospectivo...”*

*Finalmente, indica que a la invención en estudio le ha sido concedida patente en otros países “...el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Nueva Zelanda (NZ 593502), Rusia (RU2484824) y Suráfrica...”*

**TERCERO:** Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En lo que tiene que ver con el nuevo capítulo reivindicatorio, se acepta toda vez que no implica ampliación de materia, se encuentra soportado en la descripción y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

El hecho de incorporar las características de las reivindicaciones 5 y 6 en la reivindicación 1 del anterior pliego reivindicatorio, para dar lugar al actualmente presentado, no le confiere nivel inventivo a la invención, toda vez que dichas características habían sido anticipadas por la conjunción de las enseñanzas de los documentos D1 y D3, como se encuentra en la decisión recurrida. En este aparte es importante destacar que, contrario a lo interpretado por la recurrente, el término “comprende” denota reivindicaciones de tipo abierto. El término “comprende” se encuentra definido como una expresión de tipo abierto en el “Instructivo de examen de forma y fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad” en el capítulo 2 (Examen de fondo), numeral 2.6.5.2 (Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado, el cual pertenece al numeral 2: Reivindicaciones), por lo cual se aplica a todas las reivindicaciones, independientemente de la causal que afecte la patentabilidad de la invención. Por su parte, el numeral 3.1.1 que cita la recurrente, efectivamente se refiere a la novedad de una composición definida por sus componentes, pero en ningún momento se refiere a la interpretación de los términos que hacen parte de las reivindicaciones, específicamente del término “comprende”. Por lo tanto, resulta válido y se reitera que debido a que las reivindicaciones actuales utilizan la expresión “comprende”, lo cual las clasifica como de tipo abierto, los suplementos aquí reclamados pueden contener adicionalmente otros agentes activos tales como los divulgados en los

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

documentos D1, D2 o D3, como adelante se explica.

Asimismo, es importante aclarar que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda vez que los documentos D1, D2 y D3 fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad. Asimismo, con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de las anterioridades D1 con D2 y D1 con D3.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Respecto del documento D1, no es cierto que los límites de Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina y ácido pantoténico se encuentren por encima de los señalados en la invención. La relación de biotina:vitamina B1 es de 1:25 (80mcg:2mg, reivindicación 2); la relación de biotina:vitamina B2 puede ser de 1:25 a 1:30 (80mcg:2mg a 80mcg:2.4mg, reivindicación 2); la relación de biotina:vitamina B6 es de 1:37.8 (80mcg:3mg, reivindicación 2); la relación de biotina:niacina puede ser de 1:310 a 1:330 (80mcg:24.8mg a 80mcg:26.4mg, reivindicación 2) y la relación de biotina:ácido pantoténico es de 1:125 a 1:130 (80mcg:10mg a 80mcg:10.4mg, reivindicación 2). De igual manera, tampoco es cierto que los valores de vitamina C y selenio sean superiores a los reclamados en la invención, la relación selenio:vitamina C puede ser de 1:3000 a 1:3500 (por ejemplo, 30mcg:90mg a 30mcg:105mg, reivindicación 2).

Aunado a lo anterior, si bien la anterioridad D1 enseña que sus composiciones comprenden Shilajit, también señala que el Shilajit está contenido en una preparación multivitamínica y/o mineral, donde dicha preparación (independiente del Shilajit) está conformada por diferentes vitaminas y minerales, en otras palabras, el documento D1 enseña una preparación que comprende vitaminas y minerales, en la cual se incorporará Shilajit, es decir, una preparación sin Shilajit (reivindicaciones 1 y 2). Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia encontrará el documento D1 útil a la hora de elaborar una composición que comprenda vitaminas y minerales, sin necesidad de que comprenda el mencionado potenciador bioenergético.

Aclarado lo anterior, se reitera que el documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio porque divulga una composición multivitamínica y mineral que comprende: Vitamina B-1 entre 2 a 80 mg, Vitamina B-2 entre 1 a 80 mg, ácido pantoténico 10 a 500 mg, vitamina B-6 entre 3 a 100 mg, Niacina entre 4 a 100

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

mg, vitamina B-12 entre 3 a 1,000 µg y biotina 3 a 80 µg (Col. 14, reivindicaciones), en donde la relación de biotina respecto a la vitamina B1 es 1:25 a 1:26667, en donde la relación de biotina respecto a la vitamina B2 es 1:12.5 a 1:26667, en donde la relación de biotina respecto a la niacina es 1:50 a 1:33333, en donde la relación de biotina respecto a la vitamina B-6 es 1:37 a 1:33333, en donde la relación de biotina respecto al ácido pantoténico es 1:125 a 1:166666. Asimismo, la relación entre selenio:vitamina C puede ser de 1:3000 a 1:3500 (por ejemplo, 30mcg:90mg a 30mcg:105mg) y la relación entre selenio:vitamina E está entre 1:450 a 1:550 (por ejemplo, puede ser de 40mcg:22mg(32.8U.I)). La diferencia entre la invención y la reivindicación en comento consiste en que en D1 el rango de la vitamina B6 respecto a la biotina se encuentran por fuera del reclamado, y que no tiene como componentes vitamina K1, fósforo, cloruro, sulfato de cobre, molibdeno, y luteína.

Las anteriores diferencias no parecen conceder un efecto técnico al capítulo reivindicatorio modificado, toda vez que en la descripción no se incorporan evidencias experimentales que muestren un efecto técnico, por lo que se considera una composición multivitamínica y mineral alternativa. Si bien la solicitante señala que la composición de la invención cumple la función de mejorar la energía, reducir el estrés y mejorar la inmunidad, en ninguna parte de la solicitud se encuentra soporte a dichas afirmaciones. Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de suministrar una composición multivitamínica y mineral alternativa a la divulgada en el arte previo.

Por su parte, el documento D3 enseña una composición nutricional que comprende: hierro entre 10-200mg, biotina entre 10-50mcg, ácido pantoténico entre 1-10mg, calcio entre 20-2500mg, cobre entre 0.1-10mg, zinc entre 5-100mg, folato entre 400-7,000mcg, vitamina D3 entre 1-2,000IU, Vitamina E 1-910IU, vitamina C 50-2000mg, vitamina B1 0.5-50mg, vitamina B2 0.5-50mg, vitamina B6 0.1-200mg, vitamina B12 2-250mcg, niacinamida 1-100mg, magnesio 5-400 mg, docusato sódico 50-500mg y DHA 100-1000mg (Párr. [0124]). Donde la relación biotina a vitamina B6 puede ser de 1:30 a 1:35 (por ejemplo, de 10mcg:0.30mg a 10mcg:0.35mg). Asimismo, esta anterioridad enseña que la composición comprende cobre (Párr. [0124]), cloruro (Párr. [0108]), fosfatos ([Párr. 0066]), entre otros.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia modificaría los rangos de la vitamina B6 respecto a la biotina y añadiría otros componentes conforme a lo divulgado en el documento D3, en la composición multivitamínica y mineral divulgada en el documento D1, para llegar así al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva. Se reitera que el hecho de incluir componentes como molibdeno, luteína vitamina K1, entre otros, a la composición no le confiere efecto técnico a la invención, toda vez que no se probó alguno, y debido a que las reivindicaciones actuales utilizan la expresión “comprende”, lo cual las clasifica como de tipo abierto, los suplementos aquí

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

reclamados pueden contener adicionalmente otros agentes activos tales como los divulgados en los documentos D1 o D3.

Así las cosas, la nueva reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Puesto que las reivindicaciones dependientes reivindicaciones 2-6 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el documento D3, si bien es cierto los ejemplos 1 a 6 no dan cuenta de la proporción biotina:vitamina de la invención, el ejemplo 7 (Párr. [0124]), también específico, señala de manera expresa la cantidad de biotina y diferentes vitaminas, datos con los cuales es posible establecer la relación entre dichos componentes. Como ya se había dicho, la relación biotina a vitamina B6 pude ser de 1:30 a 1:35 (por ejemplo, de 10mcg:0.30mg a 10mcg:0.35mg). Respecto a este mismo documento también es importante aclarar que no es necesario que comprenda selenio, toda vez que esta característica ya estaba divulgaba en el documento D1, el estado del arte cercano a la invención.

Respecto del documento D2, no es tenido en cuenta para afectar la patentabilidad del nuevo capítulo reivindicatorio teniendo en cuenta que desvirtuaba el nivel inventivo de las anteriores reivindicaciones independientes 6 y 12, las cuales no son reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, tampoco procede pronunciarse sobre las objeciones que al respecto tiene la recurrente.

Ya explicada la manera en que las enseñanzas de los documentos D1 y D3 dan lugar a la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva, y que el documento D2 no es tenido en cuenta para determinar la patentabilidad de la invención, vale la pena aclarar que en ningún momento la persona medianamente versada en la materia ha ido en contra de las enseñanzas y sugerencias del arte previo, toda vez que el único componente a modificar en cuanto a su cantidad para llegar a la relación de biotina/vitamina de la invención fue la vitamina B6, que como se explicó, dicha proporción está sugerida en el documento D3 (Párr. [0124]). Asimismo, se aclara que la sugerencia de emplear el selenio en las proporciones establecidas en la invención respecto de la vitamina E y la vitamina C está dada por el mismo documento D1, que en su composición enseña que la relación entre selenio:vitamina C puede ser de 1:3000 a 1:3500 (por ejemplo, 30mcg:90mg a 30mcg:105mg) y la relación entre selenio:vitamina E está entre 1:450 a 1:550 (por ejemplo, puede ser de 40mcg:22mg(32.8U.I)).

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 nivel inventivo y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:3678**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-100472

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 48175 del 05 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad WYETH LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 02 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**CARLOS R. OLARTE GARCIA**, office@olartemoure.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza  
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: José Luis Londoño Fernández