

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

**RESOLUCIÓN N° 39865**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral  
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de junio de 2004, con el No. 04 - 058910, por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, en su calidad de apoderada de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "METODO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LOS HUESOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/40234 del 16 de diciembre de 2002.

**SEGUNDO:** 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.

**TERCERO:** Que realizado el examen de patentabilidad 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 solicitante mediante Oficio No. 3188, notificado el 13 de marzo de 2009 y Oficio No. 7235, notificado el 3 de julio de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

**CUARTO:** Que el solicitante, mediante escritos radicados el 9 de junio de 2009 y el 28 de septiembre del mismo año, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

**QUINTO:** Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina:

*"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.*

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado,*

39865

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

**RESOLUCIÓN N° 39865**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

*o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

**SEXTO:** Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folios 73, no cumplen con el requisito de unidad de invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**6.1. Objeto de la invención**

El objeto de la solicitud se refiere a un kit que comprende una pluralidad de dosis unitarias de bifosfonatos que contienen una dosis de carga del mismo; y, una pluralidad de dosis unitarias de bifosfonatos que contienen una dosis de mantenimiento del mismo, donde la cantidad de bifosfonato presente en la dosis de carga es 2-20 veces mayor que la cantidad de bifosfonato presente en la dosis de mantenimiento.

El problema técnico planteado se relaciona con la necesidad de obtener un método para aumentar la masa ósea y/o reducir las fracturas en personas que sufren pérdida ósea.

**6.2. Unidad de invención**

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “[l]a solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”. Así entonces, la solicitud sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*“En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.*

*Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo*

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

**RESOLUCIÓN N° 39865'**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

*conjunto inventivo o concepción inventiva".<sup>1</sup>*

En el presente caso, se considera que las partes o grupos que conforman el kit solicitado (reivindicaciones 1-5) no poseen una relación técnica entre sí, que las haga dependientes una de otra para poder coexistir y ser consideradas como un sólo concepto inventivo, puesto que el kit está conformado por diversos grupos de invención, como son las composiciones farmacéuticas (dos formulaciones independientes de bifosfonatos diferenciables por las dosis o cantidad del activo, una con dosis de carga y la otra con dosis de mantenimiento), las instrucciones impresas, los envases, empaques y dispositivos de despacho, tal como se señala en la descripción (Fl. 40, Pág. 116). Por tal razón, se considera que el kit no tiene unidad de invención.

Por su parte y no obstante existir falta de unidad de invención a priori, cabe anotar que el arte previo (WO 0115703, Pág. 17 a 20 y 28 a 30, Fls. 74 a 81) divulga el grupo de las composiciones de bifosfonatos a diferentes dosis del activo, útiles en el tratamiento de resorción o pérdida ósea, de forma que el grupo de las composiciones de bifosfonatos no es una característica técnica especial y nueva, ni está relacionada con los diferentes grupos que conforman el kit solicitado. De manera que tampoco puede considerarse que dichas composiciones conformen un único concepto común nuevo e inventivo. Cabe agregar, que en materia de patentes, para que exista un único concepto común inventivo, el elemento novedoso e inventivo debe estar presente en todas las reivindicaciones.

Por lo anterior, el kit no conforma un producto que guarde un concepto común inventivo, ya que sus diferentes componentes o grupos pueden coexistir por sí solos y tienen relación únicamente cuando son utilizados bajo un método de tratamiento (el cual no es patentable, en virtud del artículo 20 literal d) de la Decisión 486), tal como se muestra en los métodos de tratamiento ejemplificados en la descripción (Fls. 41 y 42, Pág. 17 y 18).

Así mismo, se aclara que los diferentes grupos de invención se encuentran en diferentes áreas tecnológicas, por ejemplo, los envases se encuentran en el área de ingeniería mecánica y las formulaciones en el área de química farmacéutica, lo que corrobora la falta de unidad de invención del kit ó estuche reclamado.

En consecuencia y dado que en los Oficios Nos. 3188 y 7235 de 2009, oportunamente trasladados, se había señalado que si el solicitante deseaba continuar con el trámite de la solicitud debía seleccionar la parte o grupo de la invención con la que prefiera continuar y teniendo en cuenta que se sigue

<sup>1</sup> Proceso 156 IP 2006  
Página 3 de 7

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

**RESOLUCIÓN N° 39865**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

solicitando el kit en el capítulo reivindicatorio, se reitera que éste no cumple con el requisito de unidad de invención.

En consecuencia, la solicitud no presenta unidad de invención, razón por la cual no cumple con el artículo 25 de la Decisión 486.

**6.3. Sobre la respuesta del solicitante**

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se cambia la palabra estuche por kit. (Fl. 73).

Por otra parte, el solicitante afirmó que *"es claro que el objeto de la invención no son las formulaciones independientes, como erradamente interpreta el examinador, pues claramente las reivindicaciones no se refieren a una formulación como tal. El nuevo capítulo reivindicatorio es absolutamente claro en establecer que el objeto de la invención es 'Un kit para emplearse en el incremento de la masa ósea'. Agrega que '[t]eniendo en cuenta que 'las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente...' y la definición de la palabra 'kit' que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 'conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad.' Siendo así, es claro que la única interpretación posible de las reivindicaciones es que su objeto es un kit y no los elementos que lo constituyen. Para el caso en estudio, el kit tiene por finalidad incrementar de (sic) la masa ósea y está conformado por un conjunto de productos, específicamente por dos formulaciones de bisfosfonato cuya cantidad de bisfosfonato presente en la dosis de carga es de 2 a 20 veces mayor que la cantidad de bisfosfonato presente en la dosis de mantenimiento, que se comercializan como una unidad que es suficiente para incrementar la masa ósea".* (Fl. 70)

Al respecto, se reitera que el kit solicitado cubre diversos grupos inventivos (elementos que los constituyen: las composiciones, las instrucciones impresas, los envases, empaques y dispositivos de despacho), que no comparten una característica técnica esencial para que guarde un concepto común inventivo, tal como se señaló en el numeral anterior. Adicionalmente, se aclara que el elemento común que una los grupos del kit, debe ser un elemento técnico y no un elemento de comercialización de los componentes como una unidad (o kit).

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

**RESOLUCIÓN N° 398651**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

El solicitante agregó que *"es claro que la materia de las nuevas reivindicaciones es un kit y no los elementos que lo constituye. Como el examinador podrá corroborar en ningún momento se reclama una u otra formulación, sino el kit como tal. Y siendo que el 'kit' es un sustantivo mediante el cual se entiende 'conjunto de productos' no puede afirmarse que la solicitud carezca de unidad de invención porque el objeto que se reivindica comprende un conjunto de productos que no tiene un concepto inventivo común. Con todo respeto, tal afirmación es tan equivocada como indicar que un aparato no tiene unidad de invención porque está conformado por partes o elementos diferentes que no tienen ninguna relación entre sí"* (Fls. 70 y 71).

En referencia a lo anterior, cabe reiterar que tal como lo afirma el solicitante, el kit está conformado por un conjunto de productos, pero son productos o elementos que existen de forma independiente y que no poseen una relación técnica esencial y compartida, que sea necesaria para que puedan existir y que los haga ser un sólo producto. Por ejemplo, el grupo de invención de las formulaciones farmacéuticas de bisfosfonatos a diferentes dosis puede existir de manera independiente, es más, este grupo de invención que es característico y esencial del kit ya es conocido en el estado del arte (WO 0115703, Pág. 17 a 20, 28 a 30; Fls. 74 a 81), perdiendo entonces esta característica técnica del kit como concepto común inventivo, lo que prueba de forma adicional la falta de unidad de invención del kit.

Por su parte, tal como lo señaló el solicitante, la única relación de los elementos del kit, surge cuando estos elementos son utilizados bajo un método de tratamiento, dado que el método de tratamiento no es la materia solicitada (que además no es patentable en virtud del artículo 20, literal d) de la Decisión 486), dicha relación no es válida como una relación técnica o característica técnica esencial del producto (kit).

Afirma el solicitante, que *"las diferentes partes del paquete conforman un grupo de invenciones que sólo deben cumplir un requisito para poseer unidad de invención: que todas y cada una de las partes posean un único concepto inventivo común. En el caso que nos concierne, el concepto inventivo común que enlaza todas y cada una de las partes del estuche es, precisamente, que conforman un estuche"* (Fl. 71).

Al respecto, se aclara que para que un grupo de invenciones tenga un concepto común inventivo es necesario que estén enlazadas por un elemento técnico, expresado mediante características técnicas esenciales, que son las que definen la contribución de la invención sobre el arte previo. En el caso del kit reivindicado,

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

**RESOLUCIÓN N° 39865**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

los diferentes grupos inventivos no están relacionados por características técnicas esenciales, por lo que no tienen un concepto común inventivo. Adicionalmente, se reitera que el grupo inventivo de las composiciones farmacéuticas de bisfosfonatos ya es conocido en el estado de la técnica.

Así las cosas, la afirmación del solicitante, que señala que *"en el caso de kit reclamado el concepto inventivo común que enlaza todas y cada una de las partes es precisamente que conforman un estuche (kit)"* no viene al caso, porque no está definiendo cuáles son las características técnicas esenciales que relacionan los diferentes productos o grupos inventivos del kit.

El solicitante argumentó que *"los componentes del estuche reclamado también pertenecen a diferentes áreas de la tecnología pero se combinan con un único fin: proporcionar una formulación farmacéutica"* (Fl. 72).

En referencia, se aclara que el simple hecho de combinar con un fin dado diferentes productos o grupos inventivos que individualmente pertenecen a diferentes áreas tecnológicas, no le concede un concepto común inventivo al kit. Además, es errado afirmar que *"los componentes del estuche (...) se combinan con el único fin de proporcionar una formulación farmacéutica"*, ya que los componentes (entre estos las formulaciones farmacéuticas) se combinan es para obtener un kit, no una formulación farmacéutica.

Tal como se observa en el desarrollo del presente numeral, se ha dado respuesta a todos los argumentos del solicitante relacionados con las objeciones a la patentabilidad oportunamente formulados.

Y, sobre la solicitud de un nuevo examen de fondo, es preciso decir que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es a la Oficina Nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45. No obstante lo anterior, en el presente caso se ha requerido en dos oportunidades al solicitante, dándole oportunidad de subsanar las objeciones a la solicitud.

En este caso en particular, considera este Despacho que luego de realizar dos requerimientos no resulta necesario uno nuevo, en razón a que ya se dio oportunidad al solicitante de controvertir las objeciones formuladas y a que ya existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran la falta de unidad de

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

**RESOLUCIÓN N° 39865**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04-058910

invención, tal como se expuso en el numeral segundo de la presente resolución, el cual se encuentra debidamente motivado.

En conclusión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 y toda vez que a pesar de las respuestas del interesado a las notificaciones de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "METODO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LOS HUESOS".

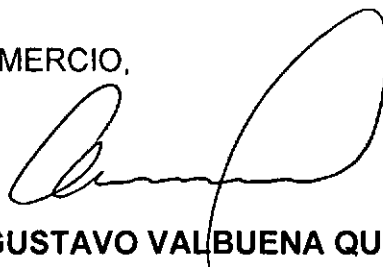
**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada sustituta de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**30 JUL. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

Doctora  
**DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**  
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.  
Bogotá D.C.

202067

Página 7 de 7