

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 4 3 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

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 ante esta Superintendencia el 23 de junio de 2004 con el N° 04058910-00000000, 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 "MÉTODO 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 una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, mediante escrito radicado el día 06 de enero de 2010, informó el cambio de apoderado en el presente trámite, toda vez que presentó documento que acredita su condición de apoderada de la sociedad solicitante.

CUARTO: Que efectuado 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 a la solicitante mediante los oficios No. 3188 y 7235, notificados el 13 de marzo y 03 de julio de 2009, respectivamente, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la falta de novedad.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad, se expidió la Resolución 39865 de 30 de julio de 2010, por medio de la cual se deniega la solicitud presentada, toda vez que a pesar de la respuesta dada a los requerimientos efectuados en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, subsisten los impedimentos para concesión de la solicitud, es decir, la falta de unidad de invención, tal como lo establece el artículo 25 de la Decisión anteriormente mencionada.

SEXTO: Que frente a la mencionada resolución, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman actuando en calidad de apoderada sustituta de la sociedad solicitante, interpone recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Oficina mediante Resolución 23871 de 29 de abril de 2001, por medio de la cual se ordena revocar la decisión contenida en la resolución 39865 de 30 de julio de 2010 y se envía el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 4 3 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

expediente para que se le realice el examen de patentabilidad correspondiente.

SEPTIMO: Que realizado un nuevo 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 a la solicitante mediante el Oficio No. 011007, notificado el 15 de julio de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la falta de novedad.

OCTAVO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el día 29 de septiembre de 2011, atendió de forma oportuna el requerimiento efectuado a la solicitud y presentó aclaraciones. Adicionalmente, modificó el título de la invención a: "KIT QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN PERIODO DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN PERIODO DE MANTENIMIENTO", con el fin de estar acorde con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio allegado (Fl. 120).

NOVENO: 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".

DECIMO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 120, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

10.1. Objeto de la invención.

Según la materia reclamada, la invención se refiere a un Kit que comprende dosis unitarias de bifosfonato para un periodo de carga y dosis unitarias de bifosfonato para un periodo de mantenimiento.

El problema planteado consiste en la necesidad de kits para aumentar la masa ósea.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un kit que comprende dosis de carga y dosis de mantenimiento de bifosfonato.

10.2 Determinación del estado de la técnica.

10.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 21 de diciembre de 2001, que corresponde a la solicitud 60/344,875

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79435

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

de Estados Unidos de América.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 122 del expediente en estudio.

10.2.1. Documentos del estado de la técnica.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 0115703	"Método para inhibir la resorción de hueso"	08.03.01

10.2.2 Información derivada de los antecedentes

El documento WO 0115703 (en adelante llamado D1)¹, divulga composiciones y kits para inhibir la resorción de hueso (Fl. 74, resumen), dichos kits comprenden por lo menos una dosis unitaria de un bifosfonato seleccionado de risendronato, alendronato e ibandronato o sus mezclas (Fl. 125, Pág. 32, reivindicación 16) en donde las dosis del bifosfonato varía entre 2.5-200 mg (Fl. 124, Pág. 31, reivindicación 5)

10.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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.

Sólo 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 prioridad de la solicitud

1.

<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=esLP&FT=D&date=2001308&CC=WO&NR=0115703A1&KC=A1>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 4 3 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

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."

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

(...)

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención¹².

De conformidad con lo anterior y con el propósito de realizar un correcto estudio de patentabilidad de la presente solicitud, es preciso analizar la materia reivindicada frente al estado de la técnica representado por el documento D1.

Por esta razón, se realizó una comparación elemento por elemento de la invención con la anterioridad D1, encontrándose lo siguiente:

Solicitud	D1
kit	kit
Una dosis entre 15- 70 mg de bifosfonato	Por lo menos una dosis entre 2.5-200 mg de bifosfonato
Varias dosis entre 2.5-15 mg de bifosfonato	Por lo menos una dosis entre 2.5-200 mg de bifosfonato

Del cuadro anterior, comparando elemento por elemento, esta Oficina aprecia que las características esenciales del kit reivindicado ya fueron reveladas en el documento D1, es decir dicha anterioridad ya revelaba kits con por lo menos una dosis entre 2.5-200 mg de un bifosfonato y mezclas de los mismos, afectando la novedad de la solicitud de la manera en que se encuentra reivindicada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 4 3 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

Por lo tanto la materia reivindicada, tal como se encuentra presentada, carece de novedad, requisito *sine qua non* para obtener el privilegio solicitado, según lo ordena el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina.

10.4. Sobre la respuesta de la solicitante.

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

En primer término, la solicitante incluye las dosis a ser utilizadas dentro del kit objeto de estudio, esto con el propósito de especificar la materia objeto de la solicitud. Frente a lo anterior, la Oficina acepta la inclusión anteriormente mencionada, toda vez que no implica una ampliación de la materia con referencia a la inicialmente presentada.

De otra parte, esta Oficina aclara a la solicitante que, contrario a lo que afirma, la anterioridad D1 sí enseña kits que comprenden por lo menos una dosis entre 2.5 – 200 mg de un bifosfonato seleccionado de risendronato, alendronato e ibandronato, entre otros, es decir que la materia reivindicada sí se encuentra contenida dentro de dicho documento, pues la dosis de carga es de 15-70 mg y la dosis de mantenimiento es de 2.5 – 15 mg. Por lo tanto, la anterioridad D1, a pesar de no mencionar dosis de carga o mantenimiento, sí revela de manera directa kits que comprenden múltiples composiciones que contienen dosis que se encuentran dentro de lo reivindicado y, por lo tanto, se entiende que las dosis unitarias de carga, junto con las dosis de mantenimiento ya fueron reveladas en D1, pues el rango de dosis en conjunto se encuentra contenido dentro de lo divulgado en las reivindicaciones 5 y 16 (Fls. 124 y 125) del mencionado documento.

De lo anterior se puede concluir que todas y cada una de las características esenciales de las composiciones reivindicadas habían sido relevadas en la anterioridad D1. Por lo tanto, dicho antecedente destruye la novedad de la presente solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "KIT QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN PERIODO DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN PERIODO DE MANTENIMIENTO".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 4 3 5

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT 04 58910

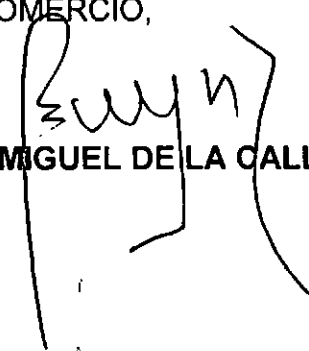
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

30 DIC. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalino. 
Revisó: Doris Eleha Polo C. 
Revisó: José Luis Salazar L. 
Aprobó: José Luis Londoño F. 