

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

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. 79435 del 30 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "KIT QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE BIFOSFONATO PARA UN PERÍODO DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BIFOSFONATO PARA UN PERÍODO DE MANTENIMIENTO", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2012 con el No. 04-058910 00018 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de The Procter & Gamble Company, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que en este caso se realizó un indebido análisis de la novedad y recuerda que *"la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad."*

Señala que de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina *"la invención no se considera como nueva si está 'comprendida' en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el 'conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial' como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60). Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo*

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de D1."

Considera necesario resaltar que "el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad. Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: 'hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria' (Ibidem, páginas 53 y 54)."

Manifiesta que en el presente caso para que las razones que expone este despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas "sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede como se demuestra a continuación. Si bien el solicitante acepta que la anterioridad D1 ya enseñaba kits para la administración de bisfosfonato de calcio, también quiere resaltar que la anterioridad D1, como bien tiene en indicarlo el señor examinador, no enseña un kit que comprende una dosis de carga y una dosis de mantenimiento."

Agrega a lo anterior que "El efecto de este modo de administración es un tratamiento de regeneración ósea más eficiente y eficaz que el propuesto por D1, ya que permite mantener una ingesta de calcio más estable y mantiene la concentración en plasma, logrando un efecto mejorado. Aunque los rangos reclamados caen dentro de lo divulgado por D1, los mismos no corresponden. Puesto que el requisito de novedad exige todas y cada una de las características se encuentre divulgadas por el arte previo, el hecho que la anterioridad D1 no enseñe dos dosis claramente diferenciadas y un esquema de administración diario significa que el documento citado no cumple con todos los requisitos exigidos por la norma para afectar la novedad de la solicitud en estudio."

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

Argumenta la recurrente que "la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad."

Comparte la Oficina con el recurrente el que la novedad se ve afectada cuando todas las características de la invención se encuentran divulgadas en el estado de la técnica, en este caso particular es claro que ello se da puesto que las características ahora reivindicadas ya estaban reveladas por el documento WO 0115703 (D1), el cual afecta completamente la novedad.

En efecto, el antecedente D1 menciona un kit que contiene dosis de 15 – 70 y dosis de 2,5 – 15 mg de risendronato, alendronato, pamidronato, tiludronato, clodronato, cimadronato, ibandronato o zolendronato (bifosfonatos). Esto se explica más claramente con la tabla siguiente:

Características esenciales	D1
Reivindicación 1	
Dosis de 15 – 70	Dosis de 17,5 – 70
	(pág. 18, lin. 27)
Dosis de 2,5 - 15	Dosis de 2,5
	(pág. 17. Lín. 3)

El rango 15 -70 no es nuevo dado que:

- Su amplitud es similar a la del rango conocido: 17,5 – 70.
- No está alejado del rango conocido, y uno de sus extremos (70) coincide con uno de los extremos conocido (70).
- Es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica y por tanto no es una nueva invención.

De la misma manera, el rango 2,5 – 15 no es nuevo.

Como se observa, las dos características esenciales del kit de la reivindicación 1, es decir: una dosis de 15 -70 y otra dosis de 2,5 -15, habían sido divulgadas previamente en D1.

En consecuencia, la reivindicación 1 tal como está redactada no es nueva,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

teniendo en cuenta lo divulgado en el documento D1.

Y dado que las reivindicaciones dependientes 2 – 4 no presentan alguna característica adicional que haga nuevo al objeto de la reivindicación independiente, se considera que tampoco son nuevas y, por lo mismo, no resultan patentables.

Los adjetivos “de carga” y “de mantenimiento” no conceden carácter de nuevo al kit reivindicado, puesto que también D1 mencionada que sus kits tienen dos dosis: una alta y una baja (ver pág. 20, línea 16) que corresponden a las aquí llamadas “de carga” y “de mantenimiento”; y D1 aclara que el kit es un blíster (pág. 20, línea 18) que proporciona las diferentes dosis que deben tomarse cada día (pág. 20, línea 22 – 25). De manera que el kit reivindicado no es nuevo.

El recurrente afirma que si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad y cita que *“toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”*.

Al respecto se aclara que no se trata, en este caso particular, de que *“un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica”*, sino de que todas las características del objeto de esta solicitud es decir: una dosis de 15 – 70 y otra dosis de 2,5 – 15, habían sido divulgadas previamente en el kit de D1. En consecuencia, el objeto reivindicado con esta solicitud no es nuevo.

Vale señalar que el examen de novedad consideró lo siguiente:

-Que el kit de la solicitud estudiada está contenido de forma total y absoluta en D1, como se observa en la tabla de la respuesta precedente; y

-Que el kit de la solicitud estudiada no tiene alguna característica que, en comparación con el kit de D1, sea nueva. De manera que no hay alguna característica a la cual se pueda analizar algún “valor agregado”, porque esto sería examinar el nivel inventivo que en este caso particular no es procedente dado que la pregunta: “¿existe nivel inventivo?” sólo surge si hay novedad. Y como se explicó, en este caso no hay novedad.

Ante la manifestación del recurrente en el sentido que sería forzoso que se demostrara que la invención en cuestión está comprendida en el estado de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

técnica de forma TOTAL se reitera que TODOS los elementos del kit reivindicado se habían dado a conocer en D1 y, en consecuencia, el kit reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Argumento con respecto a la “dosis de carga” y la “dosis de mantenimiento”.

La recurrente considera que si bien el solicitante acepta que la anterioridad D1 *“ya enseñaba kits para la administración de bisfosfonato de calcio, también quiere resaltar que la anterioridad D1, como bien tiene en indicarlo el examinador, no enseña un kit que comprende una dosis de carga y una dosis de mantenimiento”*.

Sobre este punto del recurso se reitera que los adjetivos “de carga” y “de mantenimiento” no le dan carácter de nuevo al kit reivindicado, dado que también D1 mencionaba que sus kits tienen dos dosis: una alta y una baja (ver pág. 20, línea 16), que corresponden a las aquí llamadas “de carga” y “de mantenimiento”. Este antecedente aclara, además, que el kit es un blíster (pág. 20, línea 18) que proporciona las diferentes dosis que deben tomarse cada día (pág. 20, línea 22 – 25). Por lo anterior, se reitera que el kit reivindicado no es nuevo.

Con respecto al “modo de administración” señala la recurrente que el efecto de este modo de administración *“es un tratamiento de regeneración ósea más eficiente y eficaz que el propuesto por D1, ya que permite mantener una ingesta de calcio más estable y mantiene la concentración en plasma, logrando un efecto mejorado.”* Al respecto cabe precisar que, tal como afirma el recurrente, “este modo de administración” se refiere a “un tratamiento de regeneración ósea”, el cual no es patentable de acuerdo con la disposición del Art. 20, literal (d), de la Decisión 486. Y dado que se argumenta que este “este modo de administración” es más eficiente y eficaz que el de D1, es claro que “este modo de administración” que propone también ingesta de calcio trata sobre desarrollos clínicos del “modo de administración” y no sobre alguna modificación tecnológica que pueda protegerse mediante patente.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 79435 del 30 de diciembre de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-058910

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 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, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓