

No. 04-058910- -00011-0000

Fecha: 2010-09-02 15:05:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

**Clarke, Modet & C<sup>u</sup>**

COLOMBIA

8/23/2010

P-1975

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
E. S. D.

Re: Expediente No. 04.058.910

Solicitud de patente a nombre de **The Procter & Gamble Company**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **The Procter & Gamble Company**, domiciliada en Cincinnati, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 39865 del día 26 de agosto de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

## 1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 8502 notificado por fijación en lista el día 24 de julio de 2009, presentada ante ese despacho el día 1 de diciembre de 2009.

### 1.2 El indebido análisis de unidad de invención

En la resolución 39865 el examinador argumenta que la reivindicación 1 carece de unidad de invención a priori porque las diferentes partes del kit conforman diferentes grupos de invención, cada uno de los cuales puede existir de manera independiente y no se encuentran relacionadas por otra cosa que pertenecer al mismo kit.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que resulta improcedente afirmar que el kit reclamado no posee unidad de invención, basándose en el hecho que sus diferentes partes pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas. Lo mismo puede decirse de prácticamente cualquier invención jamás patentada. Por ejemplo, un motor se compone de diferentes piezas que pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas, aún así nadie argumentaría que no es posible patentar un motor porque carece de unidad de invención cuando el único concepto común inventivo que integra sus diferentes partes es el de hacer parte del motor, pero



## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

102  
101  
2

sus partes en sí pueden existir de manera independiente y conforman grupos tan diferentes como los tornillos y las bujías.

Otro ejemplo serían las composiciones farmacéuticas que comprenden adyuvantes, excipientes, saborizantes y otros componentes diferentes que no pertenecen al mismo sector tecnológico del compuesto activo. Aún así, nadie niega solicitudes de composiciones farmacéuticas simplemente basándose en el argumento de falta de unidad de invención.

Por lo tanto, negar la patentabilidad del kit reclamado porque los elementos que lo conforman carecen de unidad de invención es un argumento ilógico que no sigue los lineamientos y antecedentes establecidos por ese Despacho.

Dentro de este contexto, el solicitante considera necesario citarle al señor examinador lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 respecto al requisito de unidad de invención:

***"Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."*** (Negrita personal)

Como el examinador puede corroborar, la norma de ninguna manera establece que las partes o elementos que constituyen la invención deban conformar un único concepto inventivo, la norma es absolutamente clara en que es la solicitud la que deberá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí. En el caso que nos ocupa, en el capítulo reivindicatorio solo se reclama una única invención que es un kit de tratamiento para el incremento de la masa ósea, por consiguiente, no es pertinente afirmar que una solicitud que comprende una única invención carece de unidad de invención porque los componentes de la invención reivindicada no tienen un concepto común.

En este orden de ideas, resulta improcedente y una exigencia más allá de la norma Andina, negar el derecho de patente para una invención cuyos elementos no conforman un único concepto inventivo, cuando de ninguna manera la norma Andina señala tal requisito. En vista de lo anterior, el solicitante insiste en sus argumentos presentados en respuesta al oficio 7235.

Es claro que el examinador está extralimitando sus alcances y funciones ya que deliberadamente está interpretando la norma andina cuando dicha función le corresponde al Tribunal Andino de Justicia. En ningún aparte del Decreto 2153 de 1992 se señala como función de esa Superintendencia y mucho menos de la División de Nuevas Creaciones la interpretación de normas. Cito entonces el mencionado artículo en donde aparecen claras y específicas las funciones de esa

División:

*"Artículo 16.-Funciones de la División de Nuevas Creaciones. Son funciones de la división de nuevas creaciones:*

- 1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad;*
- 2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias y de prórroga en los casos previstos en la ley;*
- 3. Tramitar las licencias de explotación, traspasos, cambios de nombre y domicilio y prórrogas relacionadas con los modelos de utilidad;*
- 4. Estudiar la procedencia de la caducidad de los derechos conferidos por las patentes y modelos de utilidad;*
- 5. Llevar los archivos y registros de las patentes y modelos de utilidad;*
- 6. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones de la división;*
- 7. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de la Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo;*
- 8. Los demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia"*

Por el contrario, de conformidad con el "Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", Título I, Capítulo I, artículo 2 *"La misión jurisdiccional del Tribunal, en los límites de la competencia que le atribuye su Tratado de Creación, es la de declarar el derecho de la comunidad Andina y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en los Estados miembros."* (Subrayado fuera de texto). Lo anterior indica que solamente al Tribunal es quien corresponde la interpretación de las normas y en ningún momento a la Superintendencia de Industria y Comercio, mucho menos al examinador de patentes quien en este caso no está aplicando una norma que es clara y no necesita interpretación, sino que está dando significados y alcances que la misma no tiene tomándose atribuciones que como bien quedó demostrado en este escrito no tienen ningún fundamento legal.

Sumado a lo anterior, el examinador insiste que "[...] las dos formulaciones contenidas en el estuche son independientes la una de la otra para poder coexistir [...]", aún así las dos se encuentran relacionadas por el ingrediente activo que contienen en diferentes cantidades y por su actividad biológica. La única diferencia entre las dos es la cantidad de ingrediente activo, por lo tanto no es claro en que se basa el examinador para determinar que no poseen unidad de invención. La norma no establece en ningún momento que las invenciones tengan que estar físicamente

# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

4

combinadas para que posean unidad de invención, la norma específicamente exige que la invención o invenciones reclamadas conformen un único concepto inventivo, y las formulaciones de la presente solicitud cumplen con el requisito establecido a cabalidad.

Sea esta la oportunidad para insistir en el hecho que según la Real Academia de la Lengua un kit es "Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad." (Negrita personal) Siendo así, el kit es un producto como cualquier otro, y de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, debe concederse el privilegio de 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.

Dado que el producto para el cual se reivindica protección es un kit de tratamiento que debe ser considerado un único producto, toda vez que dicho kit es un conjunto que conforma una unidad, no existe razón alguna para fraccionar o cambiar el objeto reivindicado y afirmar que lo que se desea proteger son las composiciones de biofosfato que constituyen el kit, pues no es lo que establecen las reivindicaciones.

Considerando el actual capítulo reivindicatorio, que reclama el kit de tratamiento para el incremento de la masa ósea es claro que de concederse la presente solicitud el solicitante no podrá oponerse a que alguien comercialice composiciones de biofosfato o cualquiera de los otros elementos que hacen parte del kit de manera individual, ya que tales productos no se encuentra en su forma individual dentro del alcance de las reivindicaciones. La solicitud no reclama un composición de bisfosfonato como tal, reclama un kit que se caracteriza por comprender dos composición de bisfosfonato diferentes donde la cantidad de dosis de carga es 2 a 20 veces mayor que las dosis de mantenimiento.

De otorgarse la patente, basándonos en el artículo 51 que establece que "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.", el solicitante únicamente podrá impedir que terceros comercialicen el kit, es decir el producto que comprende la unidad para emplearse en el incremento de la masa ósea conformada por una pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que contienen una dosis de carga del mismo y una pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que contienen una dosis de mantenimiento del mismo en donde la 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.

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

5

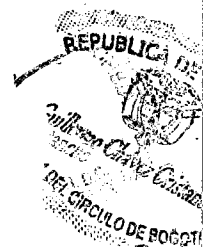
A la fecha, esa Superintendencia no ha suministrado evidencias que demuestren que tal unidad de comercialización exista o se derive de la información existente. Por consiguiente, si la materia reivindicada es una única invención que corresponde a un producto del sector farmacéutico que cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial no hay razón alguna para negar el privilegio de patente a esta solicitud.

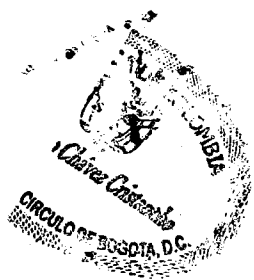
En cuanto a los demás componentes del paquete, el examinador parece estar determinado a no ver más allá del carácter individual de cada uno, enfocando su atención en el hecho que pertenecen a diferentes campos de la tecnología y no a que el conjunto de los mismos conforman un concepto común.

Nuevamente, refiriéndonos a lo establecido por el Artículo 25 en cuestión, **no existe** en la norma Andina un requerimiento que establezca que las diferentes partes o elementos del kit o del producto reclamado deben conforman un grupo de invenciones que solo deben cumplir un requisito para poseer unidad de invención, como mal interpreta el examinador. La norma es muy clara en establecer que el requisito a cumplir es que la solicitud solo comprenda una invención o invenciones que conformen un único concepto inventivo común. En el caso bajo análisis, el capítulo reivindicatorio se refiere únicamente a una invención, el kit de tratamiento para el incremento de la masa ósea, siendo así, no es posible afirmar que la única invención reclamada no cumple con el requisito de unidad de invención.

En el caso que nos concierne, el concepto inventivo común que enlaza todas y cada una de las partes del kit o estuche es, precisamente, que conforman un estuche o unidad que se comercializa y puede ser adquirida en una farmacia. Tal como una batería esta conformada por partes de diferentes áreas de la tecnología que se combinan con un único fin, los componentes del estuche reclamado también pertenecen a diferentes áreas de la tecnología pero se combinan con un único fin: proporcionar una formulación farmacéutica.

En conclusión, la solicitud solo se refiere a una invención. Dicha invención es un kit o estuche para el incremento de la masa ósea, un kit o estuche es producto que comprende un conjunto de productos para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad. El kit de la invención se caracteriza por estar conformado por una pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que contienen una dosis de carga del mismo y una pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que contienen una dosis de mantenimiento del mismo en donde la 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. No existe razón alguna para que una persona versada en la materia considere que en las





## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

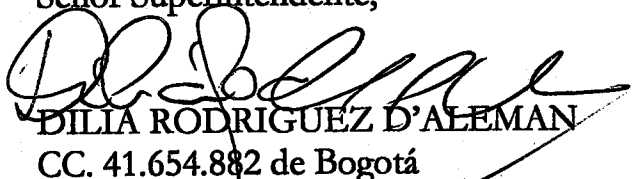
reivindicaciones se reclama protección para composiciones de bisfosfonato, pues el capítulo reivindicatorio se refiere explícitamente a "un estuche" que comprende dos composiciones diferentes de bisfosfonato en una proporción determinada. Por tanto, no es posible de ninguna manera descontextualizar la invención para separar los elementos que conforman el kit y exigir un requisito adicional a los establecidos en la Decisión 486, como es el que los elementos que conforman el producto reivindicado conformen un único concepto inventivo. A la fecha ese Despacho no ha comprobado que el objeto de la invención, es decir, el estuche reclamado no sea novedoso e inventivo. En consecuencia, no existe razón alguna para negar el privilegio de patente para la presente solicitud.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 39865 del de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,

  
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN  
CC. 41.654.882 de Bogotá  
TP 20824  
Cód. 008

**PRESENTACION PERSONAL**

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO OFIC DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personalmente por

**D. Diemant**

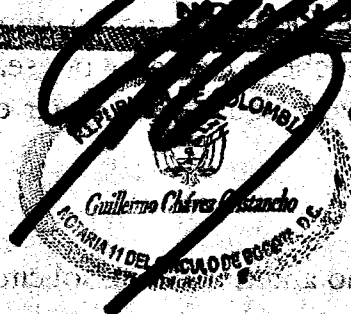
quien exhibió la c.c.

y Tarjeta Profesional No. **41654882** C.S.J.

Fecha

**02 SEP 2010**

**Guillermo Chaves**



...documentos...  
...escrito...  
...una...  
...descontar...  
...el...  
...que...  
...como...  
...como...  
...de...  
...la...  
...la...  
...la...

a) Que de conformidad con lo previsto por los arts. 3 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se registren TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este litigio.

b) Que se revoque la resolución No. 39862 del 24 de 2010 expedida por el Subordinado de Industria y Comercio, y se proceda a cancelar el pago de la patente de invención a la solicitud de invención.

24 de Septiembre de 2010  
  
GUILLERMO CHAVES  
C.C. 41654882 de Bogotá  
T.P. 30834  
C.C. 608

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**  
**Respuesta al recurso de reposición**

2020  
Bogotá, D.C.

Abogada  
**DILIA RODRIGUEZ**

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| <b>REFERENCIA</b> | Radicación | 04-58910 |
|                   | Trámite    | 011      |
|                   | Evento     | 379      |
|                   | Actuación  | 430      |
|                   | Oficio     |          |
|                   | Folios     | 003      |

**Título:** METODO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE LOS HUESOS.

En atención al Recurso de reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

**Documentos estudiados**

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 24 a 42, el pliego reivindicatorio del folio 73 y los argumentos del solicitante en los folios 101 a 106.

**Objeto de la Invención**

Reivindicaciones 1 a 5: 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 en la dosis de carga es 2 a 20 veces mayor que la cantidad de bifosfonato en la dosis de mantenimiento.

El problema planteado en la solicitud es proveer composiciones farmacéuticas de bifosfonatos para el tratamiento de trastornos de los huesos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un kit que contiene una pluralidad de composiciones de bifosfonatos.

**Respuesta a los Argumentos del Solicitante**

En el recurso de reposición interpuesto por el solicitante a la resolución número 39865, presenta en resumen los siguientes argumentos:

1. *En la resolución 39865 el examinador argumenta que la reivindicación 1 carece de unidad de invención a priori porque las diferentes partes del kit conforman diferentes grupos de invención, cada uno de los cuales puede existir de manera independiente y no se encuentran relacionadas por otra cosa que pertenecer al mismo kit.*

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que resulta improcedente afirmar que el kit reclamado no posee unidad de invención, basándose en el hecho que sus diferentes partes pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas.

Por ejemplo, un motor se compone de diferentes piezas que pueden existir de manera independiente y pertenecen a diferentes áreas tecnológicas, aún así nadie argumentaría que no es posible patentar un motor porque carece de unidad de invención cuando el único concepto común inventivo que integra sus diferentes partes es el de hacer parte del motor, pero sus partes en sí pueden existir de manera independiente y conforman grupos tan diferentes como los tornillos y las bujías.

El artículo 25 de la Decisión 486 de ninguna manera establece que las partes o elementos que constituyen la invención deban conformar un único concepto inventivo, la norma es absolutamente clara en que es la solicitud la que deberá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí.

En el caso que nos ocupa, en el capítulo reivindicatorio solo se reclama una única invención que es un kit de tratamiento para el incremento de la masa ósea, por consiguiente, no es pertinente afirmar que una solicitud que comprende una única invención carece de unidad de invención porque los componentes de la invención reivindicada no tienen un concepto común.

Sumado a lo anterior, el examinador insiste que "[...] las dos formulaciones contenidas en el estuche son independientes la una de la otra para poder coexistir [...], aún así las dos se encuentran relacionadas por el ingrediente activo que contienen en diferentes cantidades y por su actividad biológica. La única diferencia entre las dos es la cantidad de ingrediente activo, por lo tanto no es claro en que se basa el examinador para determinar que no poseen unidad de invención.

La norma no establece en ningún momento que las invenciones tengan que estar físicamente combinadas para que posean unidad de invención, la norma específicamente exige que la invención o invenciones reclamadas conformen un único concepto inventivo, y las formulaciones de la presente solicitud cumplen con el requisito establecido a cabalidad.

Según la Real Academia de la Lengua un kit es "Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad". Siendo así, el kit es un producto como cualquier otro, y de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, debe concederse el privilegio de 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.

Indiscutiblemente, como lo demuestra el solicitante con su argumentación, la presente solicitud solo reclama una única invención y por lo tanto cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

2. *A la fecha, esa Superintendencia no ha suministrado evidencias que demuestren que tal kit o unidad de comercialización exista o se derive de la información existente. Por consiguiente, si la materia reivindicada es una única invención que corresponde a un producto del sector farmacéutico que cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial no hay razón alguna para negar el privilegio de patente a esta solicitud.*

*Ese Despacho no ha comprobado que el objeto de la invención, es decir, el estuche reclamado no sea novedoso e inventivo. En consecuencia, no existe razón alguna para negar el privilegio de patente para la presente solicitud.*

En este sentido es preciso indicar que este despacho siempre objetó la falta de unidad de invención de la presente solicitud, enfocando sus requerimientos en este solo aspecto. Ahora bien, dado que el solicitante ha demostrado que la presente solicitud solo reclama a una única invención, esta oficina considera que es pertinente continuar con el correspondiente trámite y proceder a realizar el respectivo examen de fondo para evaluar la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud.

**Conclusión**

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda **revocar** la resolución No. 39865 en la cual se negó el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 5 (folio 73).

Bogotá, D. C., Marzo de 2011

|                         |                                  |                              |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| CONCEPTO TÉCNICO<br>522 | DIRECTOR DE NUEVAS<br>CREACIONES | EXAMINADOR TÉCNICO<br>202077 |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|