

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 5 1 2 7 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04128322

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de diciembre de 2004, bajo el número 04128322, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "USO DE INHIBIDORES DE VASOPEPTIDASA EN EL TRATAMIENTO DE NEFROPATIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/006276 del 13 de junio de 2003.

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 mediante escritos radicados en esta Superintendencia el 11 de abril y 20 de junio de 2006, se informó acerca del cambio de nombre de la sociedad solicitante Aventis Pharma Deutschland GmbH por el de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

CUARTO: 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 peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que mediante escrito radicado el 12 de agosto de 2008, el solicitante atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

SEXTO: 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".

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 151 a 156, se refieren a usos de inhibidores de vasopectidasa, materia no patentable. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

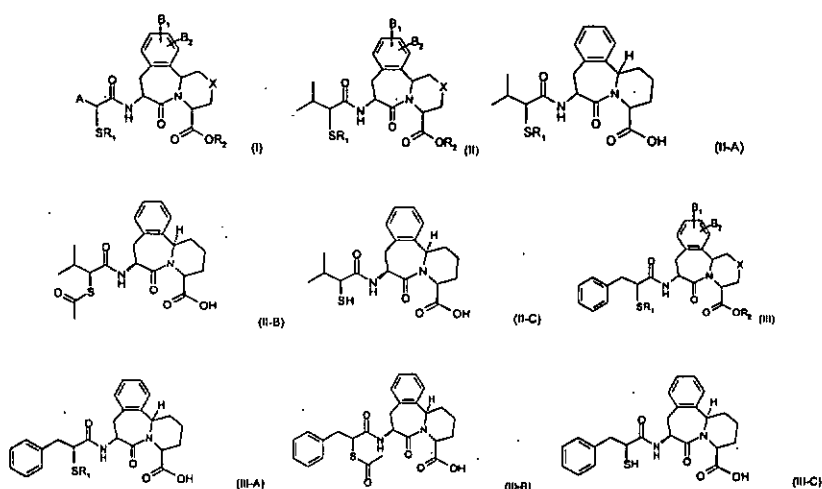
RESOLUCION N° 5 1 2 7 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04128322

1. Objeto de la invención

Las reivindicaciones 1 a 15, reclaman el uso de un compuesto de fórmula (I) o (II) o (II-A) o (II-B) o (II-C) o (III) o (III-A) o (III-B) o (III-C) para la preparación de un medicamento, para el tratamiento y/o profilaxis de diversas patologías.



El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para tratamiento y/o profilaxis de nefropatía en pacientes diabéticos y no diabéticos, incluyendo glomérulo nefritis, esclerosis glomerular, síndrome nefrótico, nefroescleriosis hipertensa, micro albuminuria, resistencia a la insulina o enfermedades metabólicas asociadas con productos terminales de glicación avanzada.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona el uso de inhibidores de vasopectidasa de fórmula (I).

2. Solicitud relativa a usos

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros 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".

Como se advierte, en el artículo 14 se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "...para las invenciones sean de producto o de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 5 1 2 7 0
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04128322

procedimiento...”, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos. En razón de lo anterior, la protección vía patente siempre ha estado dirigida a las modalidades indicadas por el legislador andino, o sea, *productos o procedimientos*.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del proceso 89-AI-2000 del 28 de septiembre del 2001¹, ratifica completamente la postura que ha sido tradicional en la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y segundos usos.

En el presente caso, la invención se refiere a los usos de los compuestos de fórmula (I) o (II) o (II-A) o (II-B) o (II-C) o (III) o (III-A) o (III-B) o (III-C) para la preparación de medicamentos, materia que no es susceptible de protección mediante patente de acuerdo con lo prescrito en el artículo 14 de la Decisión 486.

En conclusión, pretender proteger el uso de un compuesto para la preparación de un medicamento, definitivamente viola lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, pues, se reitera, la norma excluyó la posibilidad de amparar con patente los usos.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, este Despacho desea aclarar al solicitante que lo objetado con motivo del requerimiento formulado en virtud del artículo 45, no era un problema de ‘tratamiento’ sino de ‘usos’ de los compuestos presentados según las fórmulas (I) o (II) o (II-A) o (II-B) o (II-C) o (III) o (III-A) o (III-B) o (III-C), lo cual en la Decisión 486 no es objeto de patente, por lo tanto el hecho de incluir la frase “para la preparación de un medicamento...” no cambia el concepto previamente emitido, pues se continúa explícitamente pretendiendo reivindicar los usos de los compuestos.

Ahora bien, sobre el ámbito de patentabilidad que delimita la Decisión 486 cuando establece que sólo son patentables las invenciones de *productos* o de *procedimientos*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro al reconocer la existencia de estos dos tipos de invención como únicas modalidades de protección. Concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, manifestó lo siguiente:

¹Según los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la acción de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial - INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto “PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, generando el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decisión 344 y de la resolución 406 de la Secretaría General”.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Nº 5 1 2 7 0
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº PCT/04128322

"Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. ('El Régimen Andino de la Propiedad Industrial', de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)". (Tribunal Andino de Justicia, sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 36-IP-98).

Por último, el solicitante dice que "...ahora la categoría de la reivindicación ha cambiado de 'tratamiento' a 'proceso de obtención'...", pero el hecho de intentar reclamar un uso, una aplicación o una utilización, empleando la frase "...para la preparación de un medicamento...", incluso si empleara las palabras proceso, procedimiento o método, ello no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso, aplicación o utilización.

RESUELVE

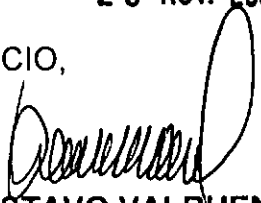
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "USO DE INHIBIDORES DE VASOPEPTIDASA EN EL TRATAMIENTO DE NEFROPATIA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **28 NOV. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94A Nº 7A - 09
Bogotá D.C.