

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 128322

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 51270 del 28 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "USO DE INHIBIDORES DE VASOPEPTIDASA EN EL TRATAMIENTO DE NEFROPATIA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de diciembre de 2008, bajo el número 04 128322 00011 - 0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia se "otorgue el derecho a la patente de la invención".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Señala el recurrente "(...) Las reivindicaciones de la presente invención están redactadas como Swiss type claims. Este tipo de reivindicación pretende proteger el proceso de manufactura más no el uso del compuesto de formula (I).

"(...) Es claro que la reivindicación 1 es una reivindicación de proceso o manufactura y como tal es permitida bajo el artículo 14 de la Decisión 486.

"La actividad inventiva de la presente invención, se basa en el tratamiento de nuevas enfermedades con los medicamentos preparados que contienen el compuesto de fórmula (I).

"En conclusión teniendo en cuenta que los procesos son aceptados por la Oficina de Patentes bajo el artículo 14 de la Decisión 486, y que la reivindicación 1 pretende proteger el proceso solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente de patente a las reivindicaciones 1-15."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10876
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 128322

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

De otro lado el Artículo 16 prevé que 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 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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un "USO DE INHIBIDORES DE VASOPEPTIDASA EN EL TRATAMIENTO DE NEFROPATIA".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 10876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 128322

Respecto a los argumentos del recurrente, este Despacho se permite manifestar que un proceso de manufactura o preparación de un medicamento se caracteriza por sus etapas, las cuales deben estar incluidas en lo que se pretende proteger. Estas etapas podrían ser, por ejemplo, pesado de materias primas, indicación de principios activos, mezcla de componentes con solventes, vehículo, preservativos o excipientes, tableteado, encapsulado o envasado, mas no puede caracterizarse la preparación de un medicamento por el uso final del mismo o por la actividad farmacéutica, es decir, por el tratamiento o la profilaxis de alguna enfermedad o patología específica, tal como se vio tanto en las reivindicaciones iniciales como en las modificadas en respuesta al artículo 45.

Adicionalmente, si el objeto de la invención consistiera en un proceso de manufactura la cual hace referencia al uso del compuesto en tratamientos, más no a la fabricación de medicamentos, tampoco podría aceptarse, ya que no se encuentra sustentado en la descripción. Asimismo, no se encuentra ejemplificada alguna formula farmacéutica que indique el proceso bajo el cual se lleve a cabo la misma.

Finalmente, es importante aclarar al solicitante que al insistir en la presentación de la reivindicación independiente encabezándola como un uso y no como un proceso, se concluye que el objeto de las reivindicaciones está dirigido a proteger el uso del compuesto, lo cual no es patentable de acuerdo con la legislación vigente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 51270 del 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{al} 10876
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

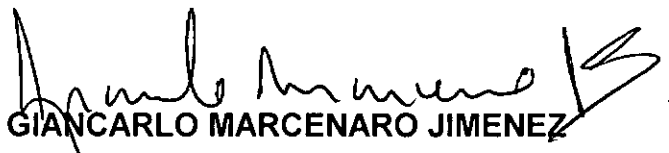
Rad. PCT 04 128322

presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 05 MAR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7A-09
Bogotá D. C.

202066