

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-068011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 2395 del 30 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UNA COMPOSICIÓN DE CONTRASTE QUE COMPRENDE UN DÍMERO DERIVADO DE TRICARBOXAMIDA COMBINADO CON SALES DE SODIO Y DE CALCIO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de marzo de 2015 con el N° 12-068011-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Ge Healthcare AS interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que ni el documento D1 ni el documento D2 presentan sugerencias para considerar que el objeto de la solicitud es obvio. Agrega que la solicitud proporciona una composición que comprende un dímero derivado de tricarboxamida y sales de calcio (40 a 50 mM) y sodio (0,1 a 0,7mM), mientras que el documento D1 enseña una composición que comprende un dímero derivado de tricarboxamida y sales de calcio y sodio pero no menciona concentraciones, en tanto que el documento D2 da a conocer una composición y enseña las concentraciones de sales de calcio y sodio, pero no el mismo compuesto (I) de la solicitud.

Señala a continuación que los resultados cardioprotectores superiores asociados a la composición de contraste reclamada fueron obtenidos en un estudio comparativo frente al producto Visipaque TM, los cuales considera inesperados, dado que el documento D2 da a conocer una composición y enseña las concentraciones de sales de calcio y sodio, pero no el mismo compuesto (I) de la solicitud.

Adjunta el examen PCT y sostiene que dado que allí se consideró que la composición es inventiva, esta Oficina también debería considerar que lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-068011

anterior es un indicio de que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.

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

Con respecto al argumento de la recurrente según el cual ni el documento D1 ni el documento D2 presentan sugerencias para considerar que el objeto de la solicitud es obvio, dado que la solicitud proporciona una composición que comprende un dímero derivado de tricarboxamida y sales de calcio (40 a 50 mM) y sodio (0,1 a 0,7mM), mientras que el documento D1 enseña una composición que comprende un dímero derivado de tricarboxamida y sales de calcio y sodio pero no menciona concentraciones, en tanto que el documento D2 da a conocer una composición y enseña las concentraciones de sales de calcio y sodio, pero no el mismo compuesto (I) de la solicitud, esta Oficina considera que contrario a su afirmación, debido a que el documento D1 enseña una composición que comprende un dímero derivado de tricarboxamida y sales de calcio y sodio, y el objeto de la solicitud solamente se diferencia de este documento en las concentraciones de calcio (40 a 50 mM) y sodio (0,1 a 0,7mM), para la persona normalmente versada en la materia, quien conoce las enseñanzas del documento D2 según las cuales los compuestos de contraste pueden inducir arritmias cardíacas pero la adición de ión sodio (en concentración de 30mM) reduce la aparición las arritmias (Pág. 6, líneas 11-37) y la adición de ion calcio tiene efecto cardioprotector (en concentración de 0,1 a 0,7mM) (resumen), era obvio formular la composición del documento D1 con el compuesto enseñado allí y las sales de sodio y calcio en las concentraciones divulgadas en el documento D2.

Con relación al argumento según el cual los resultados cardioprotectores superiores asociados a la composición de contraste reclamada fueron obtenidos en un estudio comparativo frente al producto Visipaque TM, los cuales considera inesperados, dado que el documento D2 da a conocer una composición y enseña las concentraciones de sales de calcio y sodio, pero no el mismo compuesto (I) de la solicitud, esta Oficina aclara que este es el documento complementario de examen, por lo que no se requiere que mencione todas las características del objeto examinado, y en este caso particular, su importancia consiste en que sugiere las concentraciones de sales de calcio y sodio con el fin de obtener composiciones cardioprotectoras. Se recuerda a la recurrente que ya el documento D1 mencionaba las demás características, por lo cual es el estado de la técnica más cercano al objeto de la solicitud.

Respecto del argumento según el cual en el examen PCT se consideró que la composición es inventiva y esta Oficina también debería considerarla así,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-068011

esta Oficina aclara que con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que

“El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia (...)” (Proceso 51-IP-2008).

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, “no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, (...)”, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad “(...) sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes “tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite (...)”, lo que efectivamente se hizo en este caso.

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

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 2395 del 30 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79640

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-068011

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Ge Healthcare AS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez