

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de febrero de 2006, con el No. 0616589, por el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez", entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DAPSONA COMO NEUROPROTECTOR EN EL INFARTO CEREBRAL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MX2004/000018 del 16 de marzo de 2004.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de octubre de 2006, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento informó la cesión de los derechos sobre la invención del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

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 a la solicitante mediante Oficio No. 5703, notificado el 15 de mayo de 2009 y Oficio No. 12882, notificado el 20 de noviembre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de divulgación, claridad, concisión y sustento de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 y respecto a que la materia reclamada se refiere a los usos de la misma.

QUINTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 25 de septiembre de 2009 y el 16 de febrero de 2010 dio respuesta al Oficio Nos. 5703 y 12882, respectivamente. En sus escritos presentó argumentos a favor de la patentabilidad del invento.

66103

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual no cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486, tal como se explica en el numeral 7.2 de la presente resolución.

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.*"

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 159, no cumplen con los requisitos de claridad, concisión, divulgación y se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en el uso de la dapsona, para el tratamiento medicamentoso del infarto cerebral agudo.

El problema técnico planteado es la necesidad de demostrar el uso de la dapsona como el primer tratamiento eficaz contra las consecuencias incapacitantes asociadas con el infarto cerebral.

Para solucionar dicho problema, la solicitud estudiada proporciona el uso de la dapsona en el tratamiento de eficaz contra las consecuencias incapacitantes asociadas con el infarto cerebral.

7.2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que "[e]l solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

*"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial".¹

Para el caso concreto, y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el último pliego de reivindicaciones toda vez que se modifica la materia solicitada a una composición farmacéutica que sólo contiene dapsona en suspensión que no corresponde al objeto inicial del capítulo originalmente presentado en fase nacional ni se encuentra sustentada en la descripción.

Adicionalmente, la solicitante modifica la página 8 de la descripción (Fl. 157) indicando que para lograr la estabilidad de la suspensión, se adicionó sacarosa en una proporción de a 0-60%p/v. Característica que tampoco se encuentra en la solicitud inicialmente presentada en fase nacional.

En conclusión, no es posible aceptar el nuevo pliego reivindicatorio, toda vez que implica una ampliación del invento y la divulgación inicialmente presentada, contrariando así el contenido del artículo 34 de la Decisión 486.

7.3. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra que "[l]a descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

A su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito:

"La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

(...) 

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección”².

En el presente caso, la descripción se refiere a la síntesis de la dapsona, su caracterización y su evaluación en un método de tratamiento. Sin embargo, no se encuentra suficiente información en la descripción para que el experto medio en la materia pueda realizar las composiciones farmacéuticas.

Por ello, la solicitud estudiada no cumple con el requisito de divulgación contenido en el artículo 28 de la Decisión 486.

7.4. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: “[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

“[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada” (ÁLVAREZ, Alicia. “DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.99).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103,
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".³

En relación con lo expuesto, se observa que la composición farmacéutica de la reivindicación 1, no se encuentra sustentada en la descripción.

Por ello, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento consignado en el artículo 30 de la Decisión 486.

7.5. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "[l]os 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".

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece como ámbito de patentabilidad que las invenciones sean de producto o de procedimiento, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

En el presente caso, debido a que las reivindicaciones 1 a 5 se refieren al uso de la dapsona, la solicitud está fuera del ámbito de patentabilidad dispuesto en el mencionado artículo 14.

7.6. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

La solicitante sostiene que el *"nuevo capítulo reivindicatorio encuentra entero sustento en la descripción, específicamente en el ejemplo 2 y el análisis originalmente presentados"* (Fl. 162), para ello cita el ejemplo 2 *"la dapsona (200mg) fue suspendida en una mezcla de agua/etanol en proporciones que van de 0a 50% v/v y para lograr la estabilidad de la suspensión, se adicionó sacarosa en una proporción de a 0-60%p/v"* (Fl. 162) y agrega que *"será claro para un técnico versado en la materia, los estudios implican la aplicación de una composición dada, que corresponde con las reclamaciones actuales"* (Fl. 162).

No obstante dichos argumentos, la composición enunciada por la solicitante que contiene dapsona en suspensión y emplea disolventes agua o alcohol etílico en proporciones variables de 0 a 50% V/V y sacarosa (Fl. 162), no se encuentra divulgada en la solicitud inicialmente presentada en fase nacional, dónde únicamente se menciona una composición que contiene dapsona.

Así las cosas, las composiciones originalmente presentadas sólo presentan aplicación en un método de tratamiento, para ser administradas a un paciente.

Finalmente, la solicitante manifiesta que *"aunque entendemos la posición del Señor Examinador en cuanto (sic) a la excepción que originalmente cubría a la presente solicitud, creemos que es técnicamente válido reclamar la composición de dapsona que ha sido probada en los estudios presentados y que a todas luces representa un aporte al estado de la técnica"*. (Fl. 163)

Al respecto, es necesario señalar que la concesión de patentes se acoge al cumplimiento de los requisitos y se ciñe al trámite consagrados en la Decisión 486, por este motivo, y en razón a que la solicitud reclama el uso de la dapsona, no es posible conceder el privilegio solicitado, pues como ya se dijo, los usos no se encuentran dentro del ámbito de patentabilidad consagrado en el artículo 14 de la Decisión.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"DAPSONA COMO NEUROPROTECTOR EN EL INFARTO CEREBRAL"**.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/06 - 16589

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la Universidad Autónoma Metropolitana, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los **29 NOV. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A N° 4 – 41, Piso 4
Bogotá D.C.

202068
