

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

138
179

Radicación :	6-16589- -15-0 Fecha: 2011-05-31 10:01:25
Trámite :	11 PATENTEIYII
Evento :	379 FASENACIONALII
Actuación :	432 COMUNICACTOADM
Destinatario :	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Folios 1

Señor (a) (es)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
CALLE 70 A NO. 4-41
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 29371
Fecha : 30/05/2011
Expediente : 6-16589
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 29371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06 - 016589

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 66103 del 29 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DAPSONA COMO NEUROPROTECTOR EN EL INFARTO CEREBRAL", con fundamento en los artículos 14, 28, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de patentabilidad y la materia que se reivindica no se considera una invención. Así mismo, la invención hace referencia a un segundo uso y la descripción no es clara y completa.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de diciembre de 2010, con el número 06 016589 00013 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia el recurrente afirmando que "del contenido del capítulo descriptivo es claro que el problema técnico es proporcionar un medicamento (producto, composición) que comprende dapsona con el fin de lograr una respuesta eficaz contra las consecuencias incapacitantes asociados con el infarto cerebral. Es así, que a lo largo de la solicitud se centra el interés en el compuesto activo (dapsona) para lograr una buena síntesis, características que debe tener dicho compuesto para que logre el efecto esperado en el tratamiento y finalmente por datos probatorios nos muestran su efecto de forma específica en el Ejemplo 2 y en los análisis estadísticos originalmente presentados. Por lo tanto, una persona versada en la materia luego de la lectura completa del capítulo descriptivo de la presente solicitud encontraría que con una composición específica de dapsona suspendida en una mezcla de Agua/etanol y sacarosa (de acuerdo a la descripción de la solicitud se sabe que con esta mezcla se logra estabilidad de la suspensión) tendría sustento y además alcanzaría buenos efectos neuroprotectivos".

También afirma que es válido reivindicar la composición de dapsona que se menciona en la solicitud, toda vez que no se trata de un simple método de tratamiento sino que, por el contrario, se reclama una composición específica, la cual se administra al paciente para obtener el efecto deseado. Así mismo, agrega que la composición reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio está lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

29371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 06 - 016589

suficientemente sustentada como para que el técnico de nivel medio versado en la materia logre reproducir la composición reivindicada con el fin de hallar los efectos esperados y sustentados en la descripción.

Finalmente, el recurrente argumenta que sustenta su desacuerdo con la actuación administrativa que deniega la solicitud con base en la *"no correspondencia del objeto inicial del capítulo originalmente presentado teniendo en cuenta que el solicitante es libre de modificar el capítulo reivindicatorio en cualquier momento del trámite sin alejarse del alcance de la materia (lo cual se probó (sic) anteriormente) de la solicitud completa, es decir, capítulo descriptivo y reivindicatorio y no simplemente limitarse al contenido de las reivindicaciones originalmente presentadas"*. Y agrega que, por lo anteriormente mencionado, considera que el capítulo reivindicatorio presentado se encuentra soportado por el capítulo descriptivo, el cual debe ser aceptado por este despacho, como quiera que éste se ajusta a los requisitos establecidos en la Decisión 486.

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

En relación con el argumento del recurrente acerca de que el capítulo descriptivo es claro en mencionar el problema técnico que soluciona la solicitud, este Despacho advierte que en la descripción inicialmente presentada no hay datos acerca del vehículo empleado para la elaboración de una suspensión de dapsona.

Sobre el argumento del recurrente mediante el cual se afirma que *"es claro que la composición reivindicada en el nuevo capítulo reivindicatorio posee sustento suficiente para que el técnico con conocimiento medios en la materia logre reproducir una composición tal y como la reivindicada con el fin de encontrar los efectos esperados y bien sustentados en la descripción"*, esta Oficina encuentra que efectivamente el capítulo descriptivo inicialmente presentado provee sustento (ejemplo 2) para el capítulo reivindicatorio modificado.

Por último, frente a la afirmación del recurrente en torno a que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado como respuesta al Oficio No. 12882 del 20 de noviembre de 2009 se encuentra soportado por lo descripción, este Despacho, una vez analizadas las nuevas reivindicaciones allegadas, establece que la suspensión de dapsona reclamada presenta sustento en la descripción, aunque no para elementos característicos de dicha suspensión como, por ejemplo, los vehículos y, por tanto, se concluye que el reclamar una composición del tipo suspensión que contiene dapsona es válido al observar el alcance de la descripción.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra que es procedente revocar la resolución cuestionada y proseguir el trámite legalmente previsto, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la invención aquí reclamada.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

ASUNTO Radicación 06 016 589
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios 004

05958

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☒		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☐
		Capítulo II	☒
No. Solicitud Internacional	PCT/MX2004/000018		
Fecha de Presentación Internacional	16/Marzo/2004		

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 66 a 74	20/Febrero/2006
	Folios 118 a 130	30/Octubre/2006
	Folios 158	25/Septiembre/2009
Reivindicaciones:	Folio 75	20/Febrero/2006
	Folio 131	30/Octubre/2006
	Folio 159	25/Septiembre/2009
	Folio 164	16/ Febrero/2010
Dibujos:	Folios 77 a 79	20/Febrero/2006
	Folios 133 a 135	30/Octubre/2006
Respuesta del solicitante:	Folios 156 a 159	25/Septiembre/2009
	Folios 162 a 164	16/ Febrero/2010
Prioridad:	MX PA/a/2003/006549	22/Julio/2003
Expediente 06-16589 1er Art 45		

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DAPSONA COMO NEUROPROTECTOR EN EL INFARTO CEREBRAL" (folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones de dapsona útiles para tratar el infarto cerebral agudo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de dapsona en suspensión (reivindicación 1, folio 164)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61P9/10.

4. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere al uso de la dapsona (como neuroprotector en el infarto cerebral) y el objeto reivindicado es una composición.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque la composición de dapsona no especifica los excipientes que incluye para lograr la suspensión reivindicada. Es decir el único elemento que la caracteriza es el principio activo dapsona.

Además, las Reivindicaciones 2 y 3 están incorrectamente caracterizadas, por la forma de su aplicación, utilizando la dosis de entre 9.375-12.5mg/kg de peso del paciente.

Se aclara que las reivindicaciones de producto, en este caso una composición farmacéutica, se deben caracterizar por los elementos técnicos esenciales que la constituyen: principio(s) activo(s) y excipiente (s), lo cual no se observa en el capítulo reivindicatorio (folio 164).

También se observa que los ejemplos (1 y 2) de la descripción no definen una composición por sus elementos técnicos, sino lo que se observa es el uso o administración de una dosis única de 200mg (suspensión por vía oral, folio 72, pág.8) en un tratamiento del infarto cerebral agudo, por lo tanto no existe soporte de

la composición reclamada. No obstante lo anterior, cabe mencionar que la dosis que se pretende reivindicar en las reivindicaciones 2 y 3 (9.375-12.5mg/kg de peso del paciente), está muy por encima de la dosis única de 200mg del ejemplo 2, lo cual tampoco soportaría la composición reclamada.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Julio 22 de 2003 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2003/0045746	Phosphorous organic compounds and their use	Marzo 6 de 2003

D1¹, divulga composiciones, como una suspensión, que comprenden compuestos orgánicos fosforados de fórmula (I), (II),(III) y dapsona.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición farmacéutica para el tratamiento del infarto cerebral agudo caracterizada porque comprende dapsona en suspensión.

Comparación de las características técnicas **esenciales** del objeto reivindicado, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Composición farmacéutica, suspensión, que comprende	Composición farmacéutica, suspensión, que comprende
dapsona	dapsona
no menciona	un Compuesto de formula(I), (II),(III)

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, composiciones farmacéuticas, en forma de suspensión, que comprenden un compuesto de fórmula (I),(II),(III) y dapsona (pág.5, párrafo 113; pág. 7, 133,141, líneas 38 y 54; pág.8, párrafo 147 y 148) y los excipientes correspondientes a una suspensión (pág.7, párrafo 141).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1. (y además conforme a lo requerido en la Guía oficial para examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad, pág.138, 3.1.1).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2003045746A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20030306&DB=EPODOC&locale=en_gb
Expediente 06-16589 1er Art 45

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

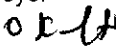
Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2003/0045746	1-3	Novedad

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
18 ABR. 2012

Elaborado por: Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisado Por: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo 
Aprobado por: José Luis Salazar López.