

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:28781**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-038986

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 56452 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “AGONISTAS DE EP4 PROSTAGLANDINA ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE LA PIEL Y LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS”, con fundamento en el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de patentabilidad.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de 2014 con el No. 13-038986-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Allergan, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta no estar de acuerdo con lo expresado por esta Oficina. Afirma que el método es un método cosmético y no un método de tratamiento de heridas.

Agrega que presentó la modificación de las reivindicaciones (radicado N° 13-038986-00006-0000 del 13 de mayo de 2014) porque esta Oficina le invitó a hacerlo, las cuales mencionan una composición que contiene 0,001 a 30% del compuesto activo y está sustentada en la Pág. 14 de la descripción, pero que luego esta Oficina rechazó su nuevo capítulo reivindicatorio argumentando que es “ampliación de materia” porque tan sólo está sustentado el método que consiste en administrar el compuesto para cicatrizar heridas (Ej. 1) y el método que consiste en administrar el compuesto para la producción de colágeno por parte de fibroblastos de piel fetal y piel adulta (Ej. 2). La recurrente considera que rechazar el nuevo capítulo reivindicatorio es una violación al debido proceso y al derecho del solicitante a modificar las reivindicaciones en cualquier momento del trámite, según establece el Art 34 de la Decisión 486.

La recurrente afirma que, contrario a lo afirmado por esta Oficina, no se cambió el objeto de la invención porque la solicitud se enfoca en composiciones y en

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:28781**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-038986

métodos para la cicatrización de heridas, reducción de cicatrices y reparación de la piel, por lo cual las composiciones reivindicadas se limitan a “una sola parte de la invención y a un único grupo inventivo.

Afirma que si el método no es patentable, no era necesario presentar el examen de unidad de invención del método de tratamiento, que aparece en el Oficio mencionado.

La recurrente sostiene, frente al examen de novedad presentado con los documentos WO2007115001 y US20060069018, que estos no afectan la novedad ni el nivel inventivo del objeto reivindicado.

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

Respecto a su afirmación según la cual el método es un método cosmético y no un método de tratamiento de heridas, esta Oficina remite a los ejemplos, los cuales son: un método que consiste en administrar el compuesto para cicatrizar heridas (Ej. 1) y un método que consiste en administrar el compuesto para la producción de colágeno por parte de fibroblastos de piel fetal y piel adulta (Ej. 2), los cuales son métodos de tratamiento y por lo tanto no son patentables según establece la Decisión 486 en el artículo 20, lit d). En este orden de ideas, las reivindicaciones 1 a 26 del radicado 13-038986-0000-0000 se refieren a “Un método para tratar un defecto de la piel que consiste en administrar una composición que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto...”; ahora bien, de acuerdo con la descripción de la solicitud, tal defecto de la piel puede ser una herida (Pág. 1), la cual es una perforación o desgarramiento de la piel de un cuerpo vivo, información que confirma que el método reivindicado incluye un método tratamiento de heridas.

Con respecto al argumento de la recurrente según el cual modificó las reivindicaciones (radicado N° 13-038986-00006-0000 del 13 de mayo de 2014) porque esta Oficina le invitó a hacerlo, se aclara que la composición no se admitió a estudio porque se consideró que no está sustentada, dado que en la descripción no se menciona la mejor manera de realizar la invención, mediante un ejemplo específico de la fórmula de la composición farmacéutica tal como se comercializa que mencione todos sus componentes y sus proporciones, por lo cual en este sentido la composición reivindicada se consideró una ampliación respecto al objeto inicialmente presentado.

De otro lado, se consideró que la mención de una composición que contiene 0,001 a 30% del compuesto activo (descripción, Pág. 14) no es un ejemplo específico de la fórmula de la composición farmacéutica tal como se comercializa porque no

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:28781**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-038986

menciona todos sus componentes y sus proporciones, razón por la cual esta Oficina rechazó su nuevo capítulo reivindicatorio. En este orden de ideas, es cierto que los ejemplos son de métodos: el primero consiste en administrar el compuesto para cicatrizar heridas (Ej. 1) y el segundo consiste en administrar el compuesto para la producción de colágeno por parte de fibroblastos de piel fetal y piel adulta (Ej. 2). Por lo cual el rechazo de las reivindicaciones de composición se ajusta a derecho y no constituye una violación al debido proceso ni del derecho del solicitante a modificar las reivindicaciones en cualquier momento del trámite, según establece el Art 34 de la Decisión 486.

Es conveniente aclarar que esta Oficina consideró que el objeto de la solicitud inicialmente presentado era un método de tratamiento sí fue modificado posteriormente como una composición; porque, aunque en la parte introductoria de la descripción se mencionen composiciones y métodos para la cicatrización de heridas, reducción de cicatrices y reparación de la piel, no hay sustento en la descripción por medio de un ejemplo específico de la fórmula de la composición farmacéutica tal como se comercializa.

De otro lado, asiste razón a la recurrente en su manifestación según la cual si el método no es patentable, no era necesario presentar el examen de unidad de invención del método de tratamiento, que aparece en el Oficio mencionado. En realidad ese examen se enfocó en los compuestos, los cuales por ser de tan diversa índole no están incluidos dentro de un único grupo inventivo.

Respecto al argumento de la recurrente según el cual los documentos WO2007115001 y US20060069018 no anulan la novedad ni el nivel inventivo del objeto reivindicado, esta Oficina considera que dado que el método reivindicado no es patentable según establece la Decisión 486, no es procedente hacer el examen de novedad, ni nivel inventivo, ni era necesario presentar el examen de unidad de invención del método de tratamiento, que aparece en el Oficio mencionado.

En el mismo oficio se informó que los compuestos que contiene la composición con la cual se realiza el método de tratamiento son conocidos en el estado de la técnica (WO2007115001, US20060069018 y US20060069018).

Ahora bien la expresión del oficio según la cual: “Se requiere al solicitante, si llegara a modificar el objeto de la solicitud de métodos de tratamiento a los compuestos que los caracterizan, presentar la respectivas Solicitudes Divisionales para cada uno de los Grupos Inventivos mencionados anteriormente o se solicita limitar el objeto de la invención a un solo Grupo Inventivo, eliminando de la misma los demás Grupos Inventivos.”, pretendía sugerir a la solicitante que, teniendo presente que los compuestos no son nuevos, adjuntara solicitudes divisionales cuyo objeto fuesen los grupos de compuestos contenidos

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:28781**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-038986

en las composiciones con las cuales se realiza el método de tratamiento. En este orden de ideas, y dado que la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio (radicado N° 13-038986-00006-0000 del 13 de mayo de 2014) que menciona una composición caracterizada por tales compuestos pero que, como se explicó, no está sustentada en la descripción, esta Oficina consideró que no era procedente admitir el capítulo a estudio. Este nuevo capítulo reivindicatorio no fue aceptado para examen porque se refiere a una composición y esta Oficina consideró que la composición constituye una ampliación del objeto inicialmente presentado y como tal contraviene lo previsto en el Art 34 de la D 486; esto, debido a que ni la descripción, ni las reivindicaciones inicialmente presentadas mencionan una composición específica de alguna forma farmacéutica que contenga los compuestos activos con todos los excipientes y sus cantidades concretas. En este sentido la descripción tan solo menciona composiciones de manera general (Págs. 9 a 14). De otro lado, no hay ejemplos que presenten composiciones (no compuestos) de este tipo y que tengan efecto sobre la cicatrización de heridas y reducción de cicatrices.

De manera que la solicitante entendió que esta Oficina le invitaba a presentar un nuevo capítulo reivindicatorio referente a una composición. Pero en realidad se daba la opción de presentar un nuevo capítulo reivindicatorio referente a un compuesto químico.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no es patentable por estar referido a un método terapéutico para el tratamiento humano o animal lo cual es contrario a lo especificado en el Art 20, lit d) D 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56452 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:28781**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-038986

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

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**JERONIMO CASTILLO BONILLA**, [info@pcastillopineda.com](mailto:info@pcastillopineda.com)

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca  
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra  
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo  
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia  
Aprobó: José Luis Londoño Fernández