

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48134

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-083536

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. 81034 del 27 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: "INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1, 6 y 7 cumplieron con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las reivindicaciones 2 a 5 y 8 a 10 no cumplieron con el requisito de claridad según establece el artículo 30 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 8 a 10 no son un producto ni un procedimiento, según establece el artículo 14 de la Decisión 486, sino que se refieren al uso del producto.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1° de febrero de 2013 con el No. 08-083536-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, las reivindicaciones 2 a 5 son independientes, en la medida que son autosuficientes y por lo tanto definen en sí mismas la materia objeto de protección. Sostiene, además, que, de acuerdo con el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio y con el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. Asegura que los mencionados documentos establecen, además, que la solicitud puede contener más de una reivindicación independiente. Concluye, afirmando que la SIC se equivocó en su concepto porque aunque reconoce que las reivindicaciones 2 a 5 son reivindicaciones independientes, después afirma que no son objeto de protección porque no se relacionan con la reivindicación 1.

Solicita a esta Oficina que, con el fin de realizar la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, se acoja a los principios de la hermenéutica jurídica, puesto que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48134

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-083536

no es correcto considerar que un método debe contener diferentes pasos para obtener un resultado esperado, so pena de considerar que se trata de la descripción del uso del compuesto. Agrega, que en el presente caso las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un método para disminuir la actividad de la enzima E1 en una muestra *In vitro*, que consiste en contactar la muestra con un compuesto de la solicitud, método que permite obtener un resultado repetible y reproducible, por lo cual su patentabilidad es admisible.

El recurrente considera que el artículo 45 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de requerir al solicitante dos o más veces para aclarar dudas que surjan al examinador. Señala que si se hubiera hecho otra comunicación al solicitante, se hubiera podido evitar una decisión apresurada y se hubiera evitado un desgaste adicional, tanto de la administración, como de los administrados.

Finalmente, el recurrente solicita a esta Oficina corregir el error en el nombre del titular de la patente de invención, dado que la denominación social correcta "*del solicitante en el presente trámite es MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.*"

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

Con relación al argumento según el cual las reivindicaciones 2 a 5 son independientes porque son autosuficientes y definen en sí mismas la materia objeto de protección, esta Oficina reconoce que le asiste razón al recurrente comoquiera que los compuestos de las reivindicaciones 2 a 5 tienen el mismo tipo de estructura que el compuesto de la reivindicación 1 y, dado que son realizaciones particulares de la fórmula de la reivindicación 1, se infiere que también resuelven el problema que consiste en inhibir la enzima E1 y, por lo tanto, son útiles para el tratamiento de cánceres e inflamación.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que no es correcto considerar que un método debe contener diferentes pasos para obtener un resultado esperado con el fin de que no se suponga que es un uso, esta Oficina admite que asiste razón al recurrente. Dado que las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un método para disminuir la actividad de la enzima E1 en una muestra *in vitro* que consiste en contactar la muestra con un compuesto de la solicitud y dado que los métodos de diagnóstico *in vitro*, aun cuando requieran muestra biológica, pueden ser elegibles para estudio de patentabilidad, la revisión del examen de este método muestra que es nuevo, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, porque el compuesto que se requiere para realizarlo es nuevo, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial.

Finalmente, es preciso advertir, en referencia al artículo 45 de la Decisión 486, que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48134

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-083536

este artículo no establece que la Oficina deba presentar dos o más comunicaciones al solicitante, sino que si la Oficina lo considera necesario, podrá para los fines del examen de patentabilidad, notificar al solicitante dos o más veces.

Por otra parte resulta del caso señalar que esta Oficina corrige el nombre del titular de la patente de invención, así: "MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC."

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 2 a 5 y 8 a 10 por cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 81034 del 27 de diciembre de 2012, por medio de la cual se otorgó parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1"

Clasificación CIP: C07D 471/04; C07H 19/14; A61P 35/00; A 61K 31/519.

Reivindicaciones: 1 a 10 **Folios:** 371 a 378

Titular: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América.

Inventores: Steven P. Langston; Stepan Vyskocil y Edward J. Olhava.

Prioridad N°: 60/764,487 **Fecha:** 02 de febrero de 2006 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/002560 **Fecha:** 31 de enero de 2007.

Vigente desde: 31 de enero de 2007

Hasta: 31 de enero de 2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48134

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-083536

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el contenido de la Resolución No. 81034 del 27 de diciembre de 2012 en las restantes determinaciones.

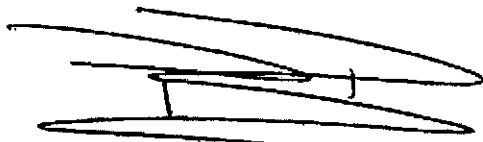
ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
MAURICIO PATIÑO BONNET
patmarks@prietocarrizosa.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓