

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-083536- -00014-0000

Fecha: 2013-02-01 15:32:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

Invención: INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1

Expediente: 08 - 083536

TITULAR: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, en adelante **MILLENNIUM**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN PARCIAL** en contra del artículo segundo de la Resolución No. **81034** del 27 de diciembre de 2012, por la cual se concedió el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 1, 6 y 7 de la invención de la referencia, para que se revoque y en su lugar expida una Resolución mediante la cual acoja y conceda el pliego reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones, presentado en virtud del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el día 18 de diciembre de 2012, y se corrija un error de transcripción.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

HECHOS

1. El 12 de agosto de 2008, la sociedad **MILLENNIUM**, solicitó en fase nacional la patente de invención titulada "INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/002560 del 31 de enero de 2007.

2. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 613 del 19 de febrero de 2010, sin que se hubiera presentado oposiciones por parte de terceros.
3. Conforme lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 mi representada, mediante memorial radicado el 24 de junio de 2010, solicitó se realizara el examen de patentabilidad y allegó el recibo de pago de la tasa respectiva.
4. Mediante el Oficio 12520 del 18 de julio de 2012, la Dirección requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a objeciones relacionadas con la claridad y la novedad de la solicitud.
5. El 27 de noviembre de 2012 se dio respuesta al requerimiento emitido por la Dirección mediante el Oficio 12520, modificando el pliego reivindicatorio.
6. Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2012 y en virtud del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones que reemplaza el anteriormente presentado, previo pago de la tasa administrativa correspondiente.
7. Por medio de la Resolución No. **81034** recurrida concedió el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 1, 6 y 7 del pliego reivindicatorio presentado el 18 de diciembre de 2012, y negó las reivindicaciones 2 a 5 y 8 a 10 por las siguientes razones:

"En cuanto a las reivindicaciones 2 a 5 contenidas en los folios 374 a 377 del expediente administrativo, no pueden ser objeto de patente, puesto que a pesar de ser reivindicaciones independientes no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, ya no se encuentran relacionadas con la reivindicación 1 que es la que define el alcance de la invención, porque reclaman compuestos específicos que no se encuentran dentro del alcance de la reivindicación principal, restándole claridad a la solicitud".

"Las reivindicaciones 8 a 10 visibles a folio 378 del expediente administrativo e no pueden ser objeto de patente [...] por cuanto están

referidas a un uso aunque el solicitante las encabeza con la palabra 'método', claramente indican como paso único 'contactar la muestra con un compuesto' y eso corresponde al uso del compuesto reclamado, y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado".

ARGUMENTOS DEL RECURSO

Una vez analizado el presente caso, me aparto de los argumentos expuestos por la Dirección en la resolución recurrida por cuanto desconoce que las reivindicaciones 2 a 5 son independientes, en la medida que son autosuficientes y por tanto definen en sí mismas la materia objeto de protección, y concluye que las reivindicaciones 8 a 10 hacen referencia al uso de los compuestos reivindicados en las reivindicaciones 1 a 6. A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente recurso.

Reivindicaciones independientes

Establece el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". (Resaltado fuera del texto original).

De lo anterior se desprende que las reivindicaciones independientes son autosuficientes, contienen todas las características esenciales de la invención que se reivindica y deben estar enteramente sustentadas en la descripción. Al

respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que en las reivindicaciones independientes:

"[...] 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"¹.

Por su parte, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio (Instructivo de la SIC) puntualiza que "una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente"². Esta definición es prácticamente la misma que establece 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 (Manual de la OMPI) respecto de las reivindicaciones independientes, pues afirma que "una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente"³.

Respecto al contenido de las reivindicaciones, independientes o dependientes, el Instructivo de la SIC establece que se deben puntualizar todas las características técnicas esenciales que definen la invención, la hacen diferente del estado de la técnica y constituyen la solución al problema técnico que se pretende solucionar. Esta posición se coincide con lo establecido en el Manual de la OMPI cuando señala que "las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención"⁴.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12 – IP – 98.

² Instructivo de de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2012. Pág. 37.

³ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ecuador. 2004. Pág. 37.

⁴ Ibídem. Pág. 35

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el pliego reivindicatorio puede tener más de una reivindicación independiente. Así lo ha reconocido la Dirección en el Instructivo de la SIC al establecer "la solicitud puede contener más de una reivindicación independiente"⁵. En este mismo sentido ha sido manifestado en el Manual de la OMPI cuando afirma que "es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías"⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que las reivindicaciones independientes se caracterizan por contener las características esenciales que definen la invención, las cuales están enteramente sustentadas en la descripción, y no hacen referencia a ninguna otra reivindicación de tal manera que sean autónomas. En el presente caso, es evidente que las reivindicaciones 2 a 5 son reivindicaciones independientes, toda vez que definen con claridad compuestos novedosos e inventivos que: (i) se encuentran enteramente sustentados en la descripción; (ii) permiten establecer las características que los diferencian del estado de la técnica; (iii) constituyen la solución al problema técnico; y (iv) no hacen referencia a ninguna reivindicación anterior. De hecho, precisamente ese fue el objeto perseguido con la modificación al pliego reivindicatorio presentada el 18 de diciembre de 2012 en virtud del artículo 34 de la Decisión 486.

Así las cosas, es desafortunado el concepto emitido por el Despacho, toda vez que aunque reconoce que las reivindicaciones 2 a 5 son reivindicaciones independientes, se equivoca luego al afirmar que las mismas no son objeto de protección toda vez que no se ajustan a los parámetros del artículo 30, ya que no se encuentran relacionadas con la reivindicación 1. Lo anterior por cuanto, como ya se ha demostrado a lo largo de este escrito, las reivindicaciones en cuestión **SÍ** se ajustan a los parámetros del artículo 30 y **en virtud del mismo no deben estar relacionadas con la reivindicación 1 al ser reivindicaciones independientes, autónomas.**

⁵ Instructivo de de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2012. Pág. 37.

⁶ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ecuador. 2004. Pág. 37.

En consecuencia, **las reivindicaciones independientes 2 a 5 son objeto de patente**, toda vez que reivindican compuestos novedosos, inventivos, susceptibles de aplicación industrial, enteramente sustentados en el pliego descriptivo y que permiten establecer con claridad el alcance de protección solicitado, conforme los lineamientos de los artículos 14 y 30 de la D. 486.

Reivindicaciones de procedimiento

Establece el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Los 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 anterior y como bien lo menciona la Dirección en la Resolución recurrida, es posible otorgar patentes de producto o de procedimiento. Con el fin de dar aplicación de esta disposición al presente caso, se hace necesario establecer qué se entiende por *procedimiento*. Así bien la palabra *procedimiento* hace referencia a un “método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas”⁷ o simplemente a un “método de ejecutar algunas cosas”⁸. Por su parte, la palabra método significa “modo ordenado de actuar”⁹ o un “modo de decir o hacer con orden”¹⁰. Las definiciones anteriores establecen que los procedimientos o los métodos hacen referencia a modo ordenado y estructurado de llevar a cabo una tarea u obtener un resultado, sin que necesariamente se deban ejecutar varias etapas o pasos con el fin de obtenerlos.

⁷ Procedimiento. Word Reference. Recuperado el 31 de enero de 2013, de <http://www.wordreference.com/definicion/procedimiento>

⁸ Procedimiento. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Recuperado el 31 de enero de 2013, de <http://lema.rae.es/drae/>

⁹ Método. Word Reference. Recuperado el 31 de enero de 2013, de <http://www.wordreference.com/definicion/m%C3%A9todo>

¹⁰ Método. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Recuperado el 31 de enero de 2013, de <http://lema.rae.es/drae/>

Respetuosamente solicito a la Dirección acogerse a los principios de la hermenéutica jurídica al momento de realizar la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486. El Código Civil señala los principios que se deben seguir al momento de interpretar cualquier norma del ordenamiento jurídico para determinar su aplicación al caso concreto. En efecto, el artículo 28 del Código Civil establece lo siguiente:

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará en éstas su significado legal”.

Teniendo en cuenta que el Legislador Andino no ha establecido lo que se debe entender por un *procedimiento* y mucho menos ha señalado que éste debe ser llevado a cabo por una pluralidad de pasos al momento de hacer referencia a las reivindicaciones de este tipo de invenciones, no es factible al aplicar esta norma, realizar una interpretación que se aparte del sentido natural y obvio de la palabra. Tal como se estableció con las definiciones anteriores, la expresión *procedimiento* se usa generalmente para referirse a un modo ordenado y estructurado de llevar a cabo una tarea u obtener un resultado sin que deba ser ejecutado mediante varios pasos de manera obligatoria.

Vale la pena mencionar que en virtud de los principios del carácter técnico y la aplicación industrial, para que los procedimientos sean patentables deben ser estándares, es decir que el resultado obtenido sea consistente cada vez que el procedimiento es llevado a cabo. Así las cosas, los procesos estándares permiten repetibilidad y reproducibilidad asegurando resultados con las mismas calidades y cualidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, no le asiste razón a la Dirección cuando considera que necesariamente un método debe contener diferentes pasos para obtener un resultado esperado, so pena de considerar que se trata de la descripción del uso de un compuesto. De hecho, el Manual de la OMPI establece que las reivindicaciones de procedimiento se aplican “a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para

efectuar el procedimiento"¹¹, sin considerar determinante la enumeración de etapas o fases que se deban llevar a cabo.

En el presente caso, las reivindicaciones 8 a 10 reivindican un método para disminuir la actividad de una enzima E1 en una muestra *In vitro*, mediante el cual se contacta la muestra con un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme el objeto de protección de la patente de invención. Es claro que se está reivindicando un método por medio del cual se lleva a cabo una actividad de manera estructurada utilizando los compuestos reivindicados por mi mandante y una muestra para obtener un resultado, es decir, disminuir la actividad de una enzima E1, el cual será consistente cada vez que se lleve a cabo el procedimiento reivindicado. En la medida en que no se reivindica el uso que se le pretende dar a los materiales manipulados durante el método, sino un método que permite obtener un resultado repetible y reproducible, la patentabilidad del método reivindicado es admisible.

Posibilidad de requerir al solicitante

Adicionalmente, llamo la atención de la Dirección respecto del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales".

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente".

¹¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ecuador. 2004. Pág. 37.

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". (Resaltado fuera del texto original).

El artículo 45 anteriormente citado cobra una relevancia cardenal si se tiene en cuenta que la finalidad última de la Dirección es facilitar el procedimiento de protección de Derechos de Propiedad Industrial. Para cumplir esta finalidad, es fundamental mantener una comunicación fluida con los solicitantes para que tengan la oportunidad de aclarar o puntualizar información relevante al momento de llevar a cabo el examen de patentabilidad. Es por esta razón que el artículo 45 citado contempla la posibilidad por parte de la Dirección de requerir al solicitante dos o más veces para subsanar dudas que le surjan al examinador.

En el presente caso consideramos que la Dirección habría podido acudir a la norma citada con el fin de solicitar a mí representada aclaración sobre **formalidades** del pliego reivindicatorio modificado. En particular cuando el solicitante ha dado respuesta al requerimiento realizado anteriormente de forma completa, amplia y precisa en lo que hace a todas las observaciones realizadas por el examinador, demostrando así su interés real de proteger su Derecho de Propiedad Industrial y siendo diligente en cuanto al trámite de la solicitud de la patente de invención. Con esto habría podido evitar adoptar decisiones apresuradas, teniendo como resultado un desgaste adicional tanto de la administración como de los administrados.

Corrección del nombre del titular

Amablemente llamo la atención de la Dirección sobre el error tipográfico respecto del nombre del titular a quien se concedió la patente de invención de la referencia en virtud de la Resolución No. **81034** del 27 de diciembre de 2012. La Resolución recurrida concedió la patente de invención a la sociedad **MILLENIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, no obstante, la denominación social del solicitante en el presente trámite es **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.** Por lo tanto, amablemente solicito a la Dirección corregir el error tipográfico respecto del nombre del titular de la patente de invención de la referencia.

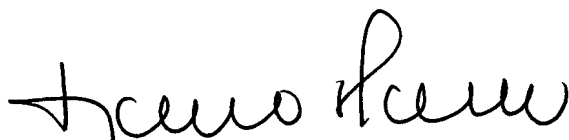
PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva **REVOCAR** el artículo segundo de la Resolución No. **81034** del 27 de diciembre de 2012 respecto de las reivindicaciones negadas y corregir el nombre del titular, y en consecuencia, conceder las reivindicaciones 2 a 5 y 8 a 10 a nombre de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,



MAURICIO PATIÑO BONNET
C.C. 11.342.699 de Zipaquirá

✓ **T.P. 73.583 del C.S. de la J.**