

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11964

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de febrero de 2017, con el N° NC2017/0001025, por NAN GLOBAL LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR LA OBESIDAD, PREVENIR EL AUMENTO DE PESO, PROMOVER LA PÉRDIDA DE PESO, PROMOVER EL ADELGAZAMIENTO O TRATAR O PREVENIR EL DESARROLLO DE LA DIABETES”, que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2015/039075 del 2 de julio de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 791 el 28 de abril de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8623, notificado el 16 de julio de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0001025 el 10 de octubre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 12 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud no divulga los kits de partes ni las composiciones farmacéuticas reivindicadas y la descripción no presenta un desarrollo de alguno de estos productos.

En consecuencia, se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 40 del capítulo reivindicatorio bajo el No. NC2017/0001025, del 03 de febrero de 2017.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por 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,*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11964

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 40 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0001025, del 03 de febrero de 2017, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar métodos y composiciones para tratar la obesidad, prevenir el aumento de peso, promover la pérdida de peso, promover el adelgazamiento o tratar o prevenir el desarrollo de la diabetes.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para tratar la obesidad, prevenir el aumento de peso, promover la pérdida de peso, promover el adelgazamiento y/o tratar o prevenir el desarrollo de diabetes, donde dicho método comprende la administración, a un mamífero que lo necesita, de un desacoplador químico o precursor o sal del mismo, y L-carnitina, o su derivado o sal, donde dichos desacoplador químico o su precursor o sal, y L-carnitina o su derivado o sal se presentan en cantidades terapéutica o profilácticamente eficaces para tratar la obesidad, prevenir el aumento de peso, promover la pérdida de peso, promover el adelgazamiento, o tratar o prevenir el desarrollo de diabetes.

6.1. Excepción a la Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: "No serán patentables: (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales".

El objeto de las reivindicaciones 1 a 40 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0001025, del 03 de febrero de 2017, no es patentable por cuanto están referidas a un método para tratar la obesidad, prevenir el aumento de peso, promover la pérdida de peso, promover el adelgazamiento y/o tratar o prevenir el desarrollo de diabetes, donde dicho método comprende la administración, a un mamífero que lo necesita, de un desacoplador químico o precursor o sal del mismo, y L-carnitina, o su derivado o sal, donde dichos desacoplador químico o su precursor o sal, y L-carnitina o su derivado o sal se presentan en cantidades terapéutica o profilácticamente eficaces para tratar la obesidad, prevenir el aumento de peso, promover la pérdida de peso, promover el adelgazamiento, o tratar o prevenir el desarrollo de diabetes que corresponde a un método de tratamiento terapéutico el cual no es susceptible de patentabilidad.

6.3. Respuesta a los argumentos del solicitante



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

Resolución N° 11964

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

El solicitante manifiesta mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0001025 del 10 de octubre de 2018, que el kit que se reclama en las presentes reivindicaciones es un producto que sí había sido considerado en la solicitud inicial, puesto que el término “equipo” en las reivindicaciones presentadas inicialmente corresponde a una traducción del término “kit” de la solicitud original. Menciona adicionalmente, que a lo largo del capítulo descriptivo de la presente solicitud, se menciona y se define dicho kit o equipo, por ejemplo, como sigue: *“Ejemplos no limitativos incluyen equipos que contienen, por ejemplo, dos píldoras, una píldora y un polvo, un supositorio y un líquido en un vial, dos cremas tópicas, etc”*. Señala además, que con las nuevas reivindicaciones se supera la objeción por excepción a la patentabilidad, dado que las reivindicaciones relacionadas con métodos de tratamiento fueron canceladas y ya no se presentan. Finalmente, el solicitante señala que los documentos señalados en el informe de búsqueda internacional corresponden a documentos que describen generalidades relacionadas con la materia que aquí se reclama, pero que de ninguna manera enseñan o incluso sugieren los métodos, kits y composiciones tal como aquí se reclaman, razón por la que la materia de la presente solicitud de invención es novedosa.

Frente a dichos argumentos esta Superintendencia se permite señalar, que al revisar la materia presentada en el capítulo descriptivo, se puede notar que no existe el desarrollo puntual de un kit de partes o de una composición farmacéutica, probada, ensayada o que pueda inequívocamente observarse como el objeto de la invención. Tanto el equipo como las composiciones farmacéuticas que se mencionan en la descripción, se presentan de manera general pero el objeto de la invención siempre se encontraba dirigido a los métodos de tratamiento de la obesidad, prevención del aumento de peso, promoción de la pérdida de peso, o tratamiento o prevención del desarrollo de la diabetes.

El solicitante comete en un error conceptual respecto a la reclamación relacionada con un “kit de partes”, puesto que ni siquiera se encuentra correctamente definido en las reivindicaciones 1 a 4, ya que el kit de partes debe estar conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. Sin embargo, la sola asociación de componentes (o simple agregación) en sí, no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa, denominada sinergia entre los componentes, es necesaria para el propósito final. De conformidad con lo anterior, es evidente que en la presente solicitud no existe un “kit de partes” ni siquiera mencionado de manera general, razón por la cual las reivindicaciones 1 a 12 presentadas bajo el radicado No. NC2017/0001025 del 10 de octubre de 2018 no son aceptadas.

Aunado a lo anterior, a pesar de que en el pliego reivindicatorio existen reivindicaciones que se encuentran encabezadas como “equipo”, “método de preparación” y “composición sinérgica”, al revisar el capítulo descriptivo no existe sustento de un desarrollo u obtención de tales “equipos”, “métodos de preparación” o “composiciones”, sino que se ilustra un método de tratamiento en el que se indica que *“Los sujetos del*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 11964

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Grupo A fueron administrados (oralmente) con dos cápsulas por día, donde cada una contenía 20 mg de Tirfostina 9 más un excipiente inerte; los sujetos del Grupo B fueron administrados (oralmente) con cuatro cápsulas por día, donde cada una contenía 5 mg de tirfostina 9 y alrededor de 700 mg de L-carnitina tartrato; los sujetos en el grupo C fueron administrados –por la mañana– con dos cápsulas, donde cada una contenía 20 mg de Tirfostina 9 más un excipiente inerte, y –a la noche– con cuatro cápsulas, donde cada una contenía alrededor de 700 mg de L-carnitina tartrato. Después de 15 días, los sujetos del grupo B presentaron la misma pérdida de peso (alrededor de 2 kg) que los sujetos en el grupo A, mientras que los sujetos del grupo C perdieron solo alrededor de 1 kg en promedio” (Descripción, página 68, primer párrafo). Lo anterior demuestra que el sustento técnico no está dado por una composición o un kit de partes sino por el método de tratamiento que el paciente tuvo a diferentes horas de administración y diferentes dosis. Dado que en la descripción no se encuentra soporte que evidencie un desarrollo diferente al método de tratamiento, la materia reclamada en el pliego reivindicatorio no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486.

Frente a los documentos del examen de búsqueda internacional, éstos son aplicables en el caso de que hubiese materia susceptible de patentabilidad a la luz de la Decisión 486, pero como en el presente caso la materia de las reivindicaciones 1 a 40 corresponden a excepción a la patentabilidad, no corresponde el análisis de los requisitos de patentabilidad.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0001025 el 10 de octubre de 2018, solicitó la modificación del título a: “KITS, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES SINÉRGICAS DE TIRFOSTINA 9 Y L-CARNITINA”, la cual no se acepta porque corresponde a materia que no se encuentra soportada en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta lo anterior y el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “MÉTODOS PARA TRATAR LA OBESIDAD, PREVENIR EL AUMENTO DE PESO, PROMOVER LA PÉRDIDA DE PESO, PROMOVER EL ADELGAZAMIENTO O TRATAR O PREVENIR EL DESARROLLO DE LA DIABETES”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODOS PARA TRATAR LA OBESIDAD, PREVENIR EL AUMENTO DE PESO, PROMOVER LA PÉRDIDA DE PESO, PROMOVER EL ADELGAZAMIENTO O TRATAR O PREVENIR EL DESARROLLO DE LA DIABETES”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a NAN GLOBAL LLC, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el



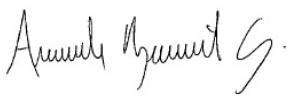
**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **11964**

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 6 de mayo de 2019


ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO