



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 17263

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de noviembre de 2000, bajo el número 00085195, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE PLEUROMUTILINA Y VALNEMULINA USADOS PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO TRANSDÉRMICO DE INFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS Y ANIMALES Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENE".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 133 a 137, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone un nuevo uso de valdemulina, para la terapia en infecciones bacterianas en humanos y animales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 17269
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de noviembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud DE 99123095.4. La prioridad fue tomada en cuenta en el examen de patentabilidad, según obra a folio 107 y 168 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

N°	Documento n°	Título	Fecha de publicación
D1	US3716579	Esters derivaives of pleuromutilin	13-feb-1973
D2	WO9921855	Pleuro mutilinderivatives as antimicrobials	06-may-1999
D3	WO9725309	Carbamoyloxy derivatives of mutiline and their use as aantibacterial	17-jul-1997
D4	US4675330	Pleuromutilin derivatives process for their preparation and their use	23-jun-1978
D5	WO9801127	Veterinary use of a pleuromutilin derivatives	15-ene-1998
D6	US4032530	Certain pleuromutilin	28- jun-1997

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 17269

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) "Carácter público de la novedad". "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

"En primer lugar, ha de concretarse cuál es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica." ¹

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica; concretamente, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por los antecedentes enunciados.

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.

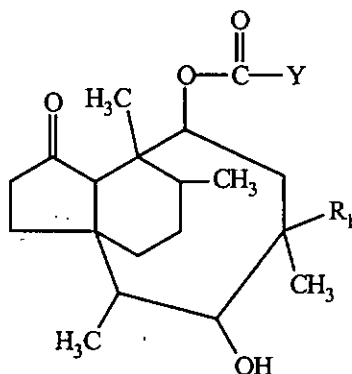


REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 17269

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

Como ya se dijo, la invención propone una composición farmacéutica de un compuesto de la fórmula I:



Por su parte, el estado de la técnica, según lo evidencia D1, enseña *previamente* compuestos esteres de pleuromutilinas, composiciones de alimentos que los comprenden y medicamentos. La anterioridad, en primer lugar, *comprende* los compuestos que se usan en las composiciones de la solicitud en estudio, ya que su objeto es *el uso* de pleuromutilinas en medicamentos, luego no hay novedad. Tampoco es nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni los medicamentos que se obtienen con dichos compuestos, tal y como son reivindicados. Además, las reivindicaciones se refieren a una composición que tiene como única característica que comprende una pleuromutilina, de tal manera que su novedad esta ligada únicamente a la novedad del compuesto. Entonces, de acuerdo con D1, la "invención de la presente solicitud" ya era del estado de la técnica al momento de su radicación y se observa que la solución al problema técnico plantado no es nueva.

Por otra parte, D2 y D3 describen compuestos derivados de pleuromutilinas, métodos de síntesis y composiciones farmacéuticas que los comprenden. Estas anterioridades, en primer lugar, enseñan los compuestos que se usan en las composiciones reclamadas en la solicitud en estudio, ya que su objeto es el uso tácito de las pleuromutilinas en medicamentos; tampoco es nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano, ni los medicamentos que se obtienen con dichos compuestos, tal y como son reivindicados. Además, las reivindicaciones se refieren a una composición que tiene como única característica que comprenda una pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del compuesto.

D4 describe compuestos específicos de pleuromutilinas, composiciones que los comprenden, además de describir su efecto terapéutico. La anterioridad, en primer lugar, comprende los compuestos que se usan en las composiciones de la solicitud en estudio, ya que su objeto es el uso de pleuromutilinas en medicamentos, tampoco



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 17269

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

es nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni los medicamentos que se obtienen con dichos compuestos, tal y como son reivindicados. Además, las reivindicaciones se refieren a una composición definida como única característica que comprenda una pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del compuesto. Así, entonces, en virtud de D4, las composiciones reclamadas carecen completamente de novedad.

D5 describe formulaciones y el uso de un derivado específico de pleuromutilina en composiciones para enfermedades veterinarias, además de describir su efecto terapéutico. Los compuestos no son nuevos, porque es el uso en las composiciones de la solicitud en estudio, ya que su objeto es el uso de pleuromutilinas en medicamentos, que no es nuevo; tampoco es nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni son nuevos los medicamentos que se obtienen con dichos compuestos, tal y como son reivindicados. Además, las reivindicaciones se refieren a una composición que define como única característica, que comprende una pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del compuesto. Así, pues, y en virtud de esta anterioridad, las composiciones carecen de novedad.

Y, D6 describe compuestos derivados de ciertas pleuromutilinas, usados por su reconocida actividad antibacteriana en formulaciones antibacterianas, que comprenden agentes antibacterianos. Esta anterioridad comprende composiciones que comprenden pleuromutilinas, lo que demuestra que no es la primera vez se que usan en composiciones, tal y como nuevamente se reivindica en la solicitud en estudio.

Se observa, entonces, que el objeto de la invención no puede ser considerado nuevo, porque D1, D2, D3, D4, D5 y D6, ya enseñaban composiciones que comprenden pleuromutilinas. Dado lo anterior, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público desde antes de la presentación de la solicitud prioritaria, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE PLEUROMUTILINA Y VALNEMULINA USADOS PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO TRANSDÉRMICO DE INFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS Y ANIMALES Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad Novartis Ag; o a quien haga sus veces, el



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 17269

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00085195

contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 JUN. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A N° 94 – 76 Of. 305
Bogotá D.C. (Cm)