

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48790

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02-099175

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 31 de octubre de 2002, bajo el número 02 - 099175, se solicitó patente de invención titulada: "COMPOSICIONES MEJORADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL MASCULINA"

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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 29 de diciembre de 2005 y el 28 de mayo de 2007, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 reivindicaciones 1 a 16, contenidas en los folios 88 a 90, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en una composición que comprende fentolamina y alprostadil en un amortiguador que comprende un substrato para la sintetasa del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 7 9 0

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02-099175

óxido nítrico.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composición para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende fentolamina, alprostadil y un amortiguador que contiene un sustrato para la síntesis del óxido nítrico.

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 31 de octubre de 2002, que corresponde a la fecha de radicación de la presente solicitud, como quiera que no se reivindicó prioridad alguna.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 00 15223	Compositions for the treatment of male erectile dysfunction	2000-03-23

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48790

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02-099175

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo". Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

"En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

La reivindicación 1 de la solicitud señala: "Una composición farmacéutica que se caracteriza por (sic) comprende como únicos ingredientes activos fentolamina y alprostadilo en un amortiguador que comprende un substrato para la sintetasa del óxido nítrico."

Por su parte, la anterioridad D1 divulga una composición farmacéutica que comprende fentolamina y alprostadilo (página 8, renglones 13 – 15) en un amortiguador que contiene un substrato para la sintetasa del óxido nítrico (página 5, renglones 2 – 27).

Las características esenciales de la reivindicación 1 eran conocidas en D1, por lo cual no es nueva con respecto al estado de la técnica.

De otro lado, las reivindicaciones dependientes 2 a 16 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Así las cosas, tal como esta redactado el capítulo reivindicatorio, su objeto carece de novedad, incumpliendo así las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48790

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02-099175

4. Sobre la respuesta del solicitante

En atención a los argumentos del solicitante, se hacen las siguientes aclaraciones:

Afirma el solicitante, que la composición reivindicada contiene únicamente fentolamina y alprostadil. Considera que es nueva porque D1 menciona composiciones que contienen fentolamina, alprostadil y papaverina.

Al respecto cabe aclarar, que D1 también enseña una composición farmacéutica que comprende únicamente fentolamina y alprostadilo (página 8, renglones 13 15); es decir, que la composición de la solicitud es igual a la composición de D1.

De otro lado, el solicitante hace énfasis en la ventaja de la composición reivindicada con respecto a D1.

Cabe precisar, que la composición reivindicada no tiene alguna ventaja sobre la composición de D1, porque la composición reivindicada contiene fentolamina y alprostadil, de igual manera que la composición D1 (página 8, renglones 13 – 15), que contiene fentolamina y alprostadil.

Finalmente, el solicitante reitera que la composición reivindicada es nueva porque no contiene papaverina. Cabe indicar, que D1 también menciona la posibilidad de composiciones sin papaverina (página 8, renglones 13 – 15)

Por lo expuesto, se concluye que la solicitud no cumple lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas. En consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 16 contenidos en los folios 88 a 90.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES MEJORADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL MASCULINA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ZONAGEN, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48790

Por la cual se niega una patente de invención

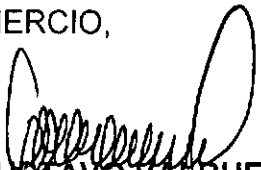
Rad. N° 02-099175

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 **26 NOV. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 93 – 43. Of. 404
Bogotá D.C.



202067