

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48673

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 5 de febrero de 2003, con el No. 03 - 8673, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad ORTHO – MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR O TRATAR DOLOR NEUROPÁTICO Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/22322 del 16 de julio de 2001.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de las Superintendencia de Industria y Comercio, 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 era patentable debido a que la misma hacía referencia a “*un método de tratamiento para prevenir o tratar dolores neuropáticos y dolores asociados con jaqueca de grupo y migraña*” y, por lo tanto, se encontraba incurso dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 20, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por tratarse de un método de tratamiento.

CUARTO: Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 12575, notificado el 5 de octubre de 2007 y Oficio No. 6934, notificado el 19 de junio de 2009, para que se pronunciara sobre las observaciones de claridad, concisión y sustento realizadas al capítulo reivindicatorio y sobre las objeciones de patentabilidad efectuadas por esta Oficina.

QUINTO: Que mediante memorial radicado ante esta Superintendencia el 9 de septiembre de 2009, la doctora Dilia Rodríguez D’Aleman presentó sustitución de poder a su favor, la cual se encontró que reunía los requisitos legales.

48673

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

SEXTO: Que mediante escrito radicado el 5 de Octubre de 2009, la solicitante presentó formulario único de correcciones y modificaciones por medio del cual informó el cambio de nombre de la sociedad solicitante a ORTHO MC-NEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC., el cual cumplió con los requisitos legales.

SÉPTIMO: Que mediante escrito radicado el 28 de octubre de 2009, la solicitante presentó respuesta al Oficio 6934 allegando nuevo capítulo reivindicatorio el cual fue aceptado. Así mismo, se modificó el título de la invención quedando: "UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE CARBAMATE PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO Y EL DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA".

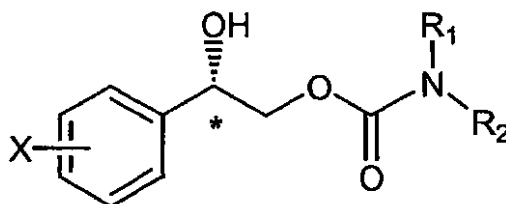
OCTAVO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

NOVENO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 23, contenidas en los Folios 212 a 218, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

9.1. Objeto de la invención

El problema planteado en la presente solicitud es obtener una composición para prevenir o tratar dolores neuropáticos y dolores asociados con jaqueca de grupo y migraña.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende enantiomero de fórmula (I):



Formula (I)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

9.2 Determinación del estado de la técnica

9.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 21 de julio de 2000, que corresponde a la solicitud norteamericana No. 60/219,657.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 156 del expediente en estudio.

9.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 3,265,728	Substituted phenethyl carbamates	9-08-1966

9.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, 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.

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"¹. 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, entendiendo 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"².

En el presente caso, la composición reivindicada carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, el documento D1 ya divulgaba compuestos de fenil alquil carbamato, los cuales corresponden a los enantiomeros reclamados tal y como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

¹ Salvador, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

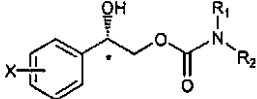
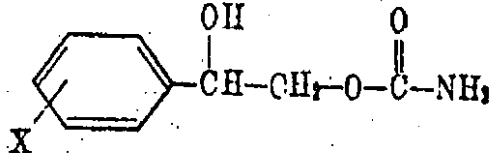
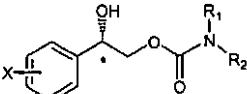
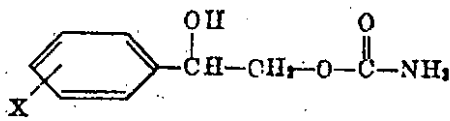
² Proceso 13-IP-2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48673

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA SOLICITUD COLOMBIANA No. 03-008673	D1 = US 3,265,728
Enantiomero de fórmula (I):  Formula (I) Donde: R1 y R2= Hidrógeno X= Flúor, cloro, bromo y yodo	Compuesto de fórmula:  Donde: Hidrógeno X= Halógeno (flúor, cloro y bromo) Columnas 1 a 8 del Documento.
Composición que comprenden un enantiomero de fórmula (I),  Formula (I)	Composiciones farmacéuticas que comprende, todos los ortoclorobencil carbamatos.  Columnas 2 y 6 del Documento

Es en razón a lo anterior, que se concluye que la solicitud no cumple con el requisito de novedad.

9.4. Sobre la respuesta la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

En cuanto a la modificación del título, esta Oficina considera que dicha modificación no procede toda vez que se continúa mencionando usos y métodos de tratamiento, los cuales no son patentables de acuerdo con el artículo 14 y al literal d) del artículo 20 de la Decisión 486.

En relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante, se debe decir que si bien fue aceptado por esta Oficina, el mismo sigue presentando deficiencias en cuanto a los requisitos de claridad y concisión contemplados en el artículo 30 de la Decisión 486. Lo anterior, debido a que no se está definiendo el compuesto de manera inequívoca, pues si se desea proteger una composición, la misma debe estar claramente definida. En este caso en particular, la composición no se encuentra definida en el capítulo descriptivo, pero si se realizan ejemplos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

biológicos de la misma. (Fl. 108 a 115).

En adición a lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado no es claro debido a que: (a) la reivindicación 1 se repite tres veces, (b) se está definiendo la composición a través de las reivindicaciones 4 a 6 a través de los radicales del enantiomero de fórmula I y (c) las reivindicaciones 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 buscan proteger la misma materia.

En relación con la falta de novedad, la solicitante menciona que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que un documento anterior a la solicitud afecte el requisito de novedad, es necesario que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, en otras palabras, lo que se conoce, a juicio de la solicitante, como novedad absoluta. (Fl. 209, pág. 3 de la respuesta presentada al Oficio No. 6934)

Al respecto, debe esta Oficina mencionar que difiere de la anterior interpretación, toda vez que la novedad absoluta ha sido definida por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

*"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234, de 21 de abril de 1997)."*³

Tenemos entonces, que el concepto de novedad absoluta hace referencia a que la invención no haya sido divulgada, ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en algún otro país. En ningún caso, la novedad absoluta se refiere a la necesidad de que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada.

De otro lado, afirma la solicitante que si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no

³ Proceso 51-ip-2008
Página 6 de 8

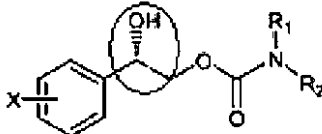
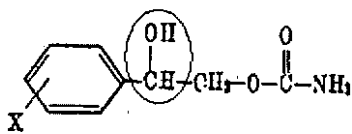
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad (Fl. 209, pág. 3 de la respuesta presentada al Oficio No. 6934). Al respecto, se debe decir que si bien es cierto lo mencionado por la solicitante, también lo es que en este caso la composición que se solicita proteger no presenta un resultado desconocido que permita concluir que la solicitud es novedosa. Sobre este punto la doctrina ha conceptuado que "[u]n invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido"⁴

En efecto, y como se verifica en el punto 8.3 de esta resolución, se reitera que la novedad se ve afectada por el documento D1 por cuanto el compuesto de la solicitud muestra un grupo hidroxilo y un hidrógeno, de igual manera que el compuesto de D1. Por lo tanto, se obtienen compuestos como los que el solicitante desea proteger a través de su capítulo reivindicatorio, con la simple definición de radicales, tal y como lo confirma el siguiente cuadro comparativo:

Compuesto de la solicitud:	Compuesto de D1:
 Formula (I)	

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR O TRATAR DOLOR

⁴ ZUCCHERINO, Daniel R. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 8 6 7 3

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/03-8673

NEUROPÁTICO Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ORTHO MC-NEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC. o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **15 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095