

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19073

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 45683

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 29 de mayo de 2003, bajo el número 03045683, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP01/13918 del 28 de noviembre de 2001.

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 4 de agosto de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones.

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 31 a 42 del expediente en estudio, se tratan de usos y no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

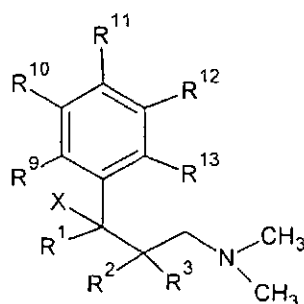
El objeto de la presente solicitud de patente de invención es el uso de compuestos 1-fenil-3-dimetilaminopropano de fórmula (I) y sus sales fisiológicamente aceptables.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19073

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 45683



Las reivindicaciones 1 a 8 reclaman el uso de compuestos que se encuentran en el estado de la técnica.

Y de la 9 a la 16, aunque reclaman un medicamento, se encuentran definidas por el uso del compuesto para terapia.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "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", es decir, no son patentables los usos.

Por su parte, el artículo 21 de la misma Decisión, consagra que "los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud reclaman el uso de compuestos divulgados en las patentes concedidas DE 4426245 y EP 1005861, se puede concluir que no pueden acceder al privilegio solicitado, toda vez que se refieren a compuestos ya patentados y comprendidos en el estado de la técnica.

3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de noviembre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada en relación con la solicitud DE 10059412.3. Esta fecha fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 266 y 268 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19073

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 45683

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	DE 4426245	1-Phenil-3-dimethylamino-propanverbindungen mit pharmakologischer	1996-02-22
D2	EP 1005861	Remedies for frequent urination and urinary incontinence	2000-06-07

4. 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.”

Así mismo, 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.”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

“(…) 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.”¹

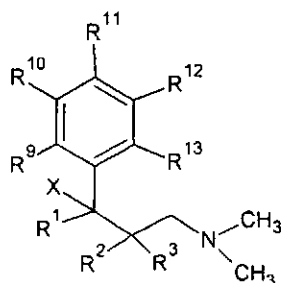
En el presente caso, las reivindicaciones 9 a 16 se refieren a un medicamento para tratar el impulso aumentado de orinar o incontinencia urinaria que contenga como ingrediente activo al menos un compuesto del 1-fenil-3-dimetilaminopropano de acuerdo con la fórmula general (I).

1 Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19073
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 45683



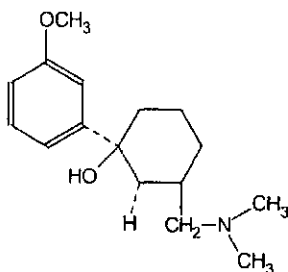
Por su parte D1 enseña los derivados 1-fenil-3-dimetilamino-propano, sus sales farmacéuticamente aceptables (usadas en la solicitud en estudio), los ejemplos que contienen compuestos específicos, sus enantiómeros puros y los medicamentos que los comprenden. (Folios 239 a 258)

Como se observa, la solicitud en estudio reclama las composiciones que se caracterizan por el uso del principio activo descrito en D1. Es decir, la presente solicitud se refiere a una composición convencional o análoga a la ya conocida en el estado de la técnica, cuya patentabilidad se encuentra ligada únicamente al compuesto de fórmula (I), motivo por el cual, carece de novedad al tenor de lo dispuesto en el referido artículo 16 de la Decisión 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que D2 “se refiere a composiciones que comprenden tramadol para el tratamiento y la profilaxis de la frecuencia urinaria o incontinencia urinaria” diferente a la fórmula general I de la presente invención. (Folio 264, líneas 24 a 31)

Al respecto es necesario realizar las siguientes precisiones: D2 divulga composiciones farmacéuticas que comprenden tramadol o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, las cuales tienen el mismo uso que el compuesto reivindicado en la presente solicitud.



De esta manera, las estructuras de D2 comparten con la solicitud el metoxifenil y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19073

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 45683

cyclohexil-N, N-dimetilmetanamina, que se diferencian con los de la estructura Markush de la solicitud en estudio, en que les falta un metilen que una estas dos estructuras en la molécula de tramadol.

Por este motivo, se acepta el argumento del solicitante en el sentido que el compuesto divulgado en D2 es diferente al de la presente solicitud y por lo tanto no lo afecta en su novedad.

No obstante lo anterior, dichos compuestos son estructuralmente muy cercanos y comparten la misma actividad farmacológica.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 21 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad contenidos en la norma andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA".

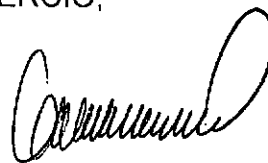
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Grunenthal GmbH., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el 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

27 ABR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74 - 64, Oficina 506
Bogotá D.C.
202068
