

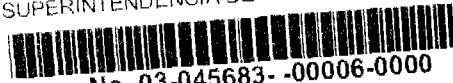
HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 - 3132422 2422422

Fax: (571) 31
E-mail: rubio@
Apartado A
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-045683- -00006-0000

Fecha: 2008-06-25 15:23:05 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eje: 379 FASENACIONAL II
Act. 467 SOLICITUD PRORROGA Folios: 2

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

REF. Expediente:
Patente de Invención:

03-045.683

"USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA"

Titular:

GRÜNENTHAL GmbH.

DESTINO: 13

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **GRÜNENTHAL GmbH.**; respetuosamente solicito a esa Dependencia:

- 1.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sirva **PRORROGAR** el plazo para presentar los documentos y cumplir con el auto proferido por su Despacho, por treinta (30) días adicionales, a partir de la fecha de vencimiento de los sesenta (60) días otorgados inicialmente.
- 2.- Para que la presente petición sea viable, estoy anexando los siguientes documentos:
 - 2.1. Recibo de pago No. 08-50,800 de 24 de junio de 2.008; de acuerdo con la Resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2.007.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

03/1249/P000272
Cpfm.-

**PARA USO EXCLUSIVO DE
HUMBERTO RUBIO & CIA. LTDA.**

EXTENSION DE TIEMPO

PATENTE DE INVENCION: USO DE COMPUESTOS
DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA
URINARIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 890176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 50,800
FECHA : JUNIO 24 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-045683- -00006-0000

Fecha: 2008-06-25 15:23:05 Dep. 2020 NUECREACION
Fra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 467 SOLICITUD PRORROGA Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
HUMBERTO RUBIO & CIA	ABOGCONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	769204	24/06/2008	2,070,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-08	PRORROGA DE TERMINOS	75,000.00
31		PRORROGA DE TERMINOS	75,000.00
TOTAL :			75,000.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. - Colombia

263
263

Doctora

Alix Carmenza CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-045683- -00007-0000

Fecha: 2008-08-04 16:11:41 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 3

REF: Expediente No.

03.045.683

Patente de Invención: **"USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA"**

Titular:

GRUNENTHAL GMBH

DESTINO: 444

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de **GRUNENTHAL GMBH**, domiciliado en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania.; encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio No. 4225, Concepto Técnico 803, notificado por fijación en lista de 28 de marzo de 2008, y cuya prorroga de termino fue radicada ante su Despacho el 25 de junio de 2008, me permito manifestar y anexar:

I.- Manifiesto

Reivindicaciones

El examinador ha formulado objeciones a las reivindicaciones, para lo cual nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

Las reivindicaciones 1-8, así como las reivindicaciones 9-16 se refieren a materia similar. Las reivindicaciones 1-8 se refieren a la utilización de compuestos de la formula general I para la fabricación de un medicamento para el tratamiento del impulso frecuente de micción o de la incontinencia urinaria, mientras que las reivindicaciones 9-16 están relacionadas con un medicamento para el tratamiento del impulso frecuente de micción o de la incontinencia urinaria, donde el medicamento comprende un compuesto de formula general I.

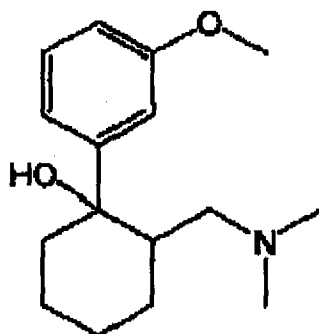
Teniendo en cuenta lo anterior y analizadas cada una de las reivindicaciones de la presente solicitud, consideramos que se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Estado de la Técnica y Análisis de Patentabilidad

Se realizan algunas observaciones en lo relativo a los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, pues considera el examinador que los mismos se encuentran afectados por los documentos D1 y D2. Al respecto nos permitimos hacer los siguientes comentarios:

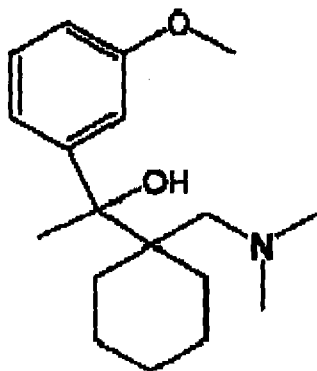
D1 presenta derivados de fórmula I del tipo 1 fenil-3-dimetilamino-propano, el uso de estos compuestos como agentes farmacéuticos y en particular como analgésicos que comprenden al menos uno de dichos compuestos. D1 (DE 4426245) hace mención a los compuestos que están dentro del ámbito general de la fórmula I de la presente solicitud, pero en ningún caso se hace referencia a la utilidad de ellos en el tratamiento de la incontinencia urinaria o la micción, sólo se hace mención a su uso como analgésico.

D2 se refiere a composiciones que comprenden el tramadol para el tratamiento y la profilaxis de la frecuencia urinaria o incontinencia urinaria. El tramadol tiene la siguiente estructura:



tramadol (D2)

Téngase en cuenta que en los compuestos de fórmula general I, según la presente invención, R^1 y R^2 no pueden formar un anillo, sólo R^2 y R^3 pueden formar un anillo. Por consiguiente, si R^2 y R^3 forman un anillo de 6 átomos, R^9 - R^{11} y R^{13} son H; R^{12} es OCH_3 , X es OH y R^1 es CH_3 , la fórmula general I de la presente invención entrega el siguiente compuesto:

265
265

Sin embargo, esta estructura es diferente a la estructura del tramadol. En consecuencia, el tramadol no cae dentro del ámbito de aplicación de la formula general I de la presente invención, debido a que R^1 y R^2 no pueden formar un anillo.

De manera atenta solicito a su Despacho, tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente caso.

II.- PETICIÓN:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta los argumentos expuesto, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con al ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134

1249/P000272

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 03-45683
Clasificación Internacional (IPC): A61K31/137
Concepto Técnico No.

Patente de Invención ☒

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/EP01/13918
Fecha de Presentación Internal. 28/11/2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados

Descripción: Folios: 6 a 30 (como se radicó inicialmente)
Folios 196 a 206 (Corregidas antes del examen de patentabilidad)

Reivindicaciones: Folios 31 a 49 (como se presento en fase internacional)

Prioridad: Folios: 128 a 169 DE 10059412.3; 30/11/2003/O

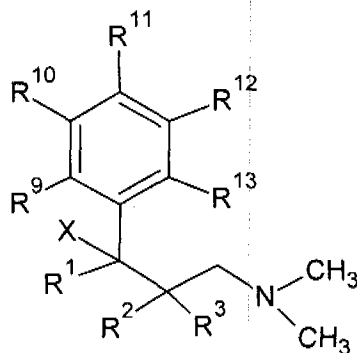
Modificaciones (Artículo 34 D.486 de la C.A.N.)

No se realizaron modificaciones al capítulo reivindicatorio después del examen de patentabilidad.

Objeto de la invención

Título de la solicitud: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILLAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA"

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



-Reivindicaciones 1-8: Reclaman el uso de compuestos del estado de la técnica.

-Reivindicaciones 9-16: Se encabezan como un medicamento, pero definido por el uso del compuesto para terapia

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K31/137.

De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (Artículo 30 D 486 de la C.A.N.)

No se realizaron modificaciones al capítulo reivindicatorio según los requerimientos establecidos en el Art. 45.

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Artículos 14 y 21 D 486 de la C.A.N.)

Las reivindicaciones 1 a 8 reclaman directamente el uso de compuestos del estado de la técnica de las anterioridades ^①DE4426245 y ^②EP1005861. → ^③Concedido en

Continuando con la última parte del Artículo 14... "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de **productos o procedimientos** en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial" (negrilla fuera de texto). El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tengan aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

X { De otra parte el artículo 14 dice: Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, *nótese que nunca se refieren a nada diferente*) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con el Artículo 21 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.

Nunca se refieren a una protección para el uso, como erróneamente se podría interpretar. Se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc. o método ya está dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc. o método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le restablezca la novedad. En ningún caso se dice que se está protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya está dentro del estado de la técnica y una utilización diferente no está contemplada para permitir conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

Canada 2008
Japón 2000
UE 1998
UE 2005
Japón 2008
Alemania 2006

?

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia X del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 30/11/2000

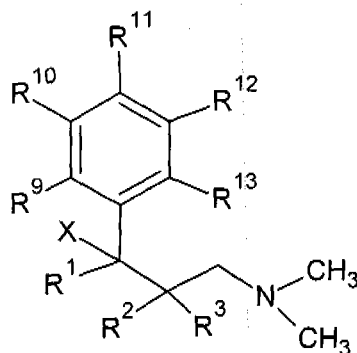
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	DE4426245	1-Phenyl-3-dimethylamino-propanverbindungen mit pharmakologischer	22-02-1996
D2	EP1005861	Remedies for frequent urination and urinary incontinence	07/06/2000

Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

Novedad (Artículo 16 D 486 de la C.A.N.)

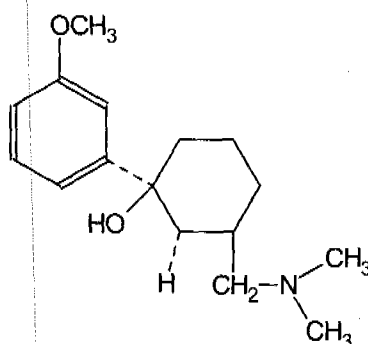
Las reivindicaciones 9 a 16 se refieren a un "Medicamento para tratar el impulso aumentado de orinar o incontinencia urinaria que contenga como ingrediente activo al menos un compuesto del 1-fenil-3-dimetilaminopropano de acuerdo con la fórmula general I:



-D1 [DE 4426245] enseña los derivados 1-fenil-3-dimetilamino-propano, sus sales farmacéuticamente aceptables que se usan en la solicitud en estudio, al igual que ejemplos donde aparecen compuestos específicos, al igual que sus enantiómeros puros, junto con los medicamentos que los comprenden. (véase folios 239-258)

Dado que la solicitud en estudio, reclama las composiciones que se caracterizan por el uso del principio activo descrito en la anterioridad D1 de la misma manera que está en esta anterioridad. Además dado que el objeto de las reivindicaciones no es nuevo "per se", composición que comprende compuestos de la fórmula I, son simplemente composiciones convencionales o de analogía conocidos en el estado de la técnica, su patentabilidad está ligada únicamente a la del compuesto de fórmula I; y tal como se indico arriba el compuesto carece de novedad, igual las composiciones así reclamadas.

-D2 [EP1005861] enseña composiciones farmacéuticas que comprenden, tramadol



o una de sales farmacéuticamente aceptables, además comprenden el mismo uso. Son estructuras que comparten con la solicitud en estudio el metoxifenil y cyclohexil-N,N-dimetilmetanamina, que se diferencian con los de la estructura Markush de la solicitud en estudio en que falta un metilen que una estas dos estructuras en la molécula de tramadol, en esa parte estamos de acuerdo con los argumentos del memorial de respuesta técnica, entonces la solicitud en estudio es diferente en esa parte respecto a D2 y por lo tanto D2 no se toma en cuenta para afectar la novedad de la presente solicitud, pero si son estructuralmente muy cercanas y comparten la misma actividad farmacologica.

Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente expuesto, la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad al compararlo con D1, por lo tanto se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 16 (folios: 196 a 206)

Bogotá, D.C., 18 de febrero de 2009

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 3-45683- -9-0 Fecha: 2009-04-28 09:44:20
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Señor (a) (es)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CRA. 7 # 74 - 64 OFC. 506
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 19073
Fecha : 27/04/2009
Expediente : 3-45683
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 5232695. Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaria General

E. S. D.

Ref. Expediente No. 03-45683
Marca: *Uso de compuestos del 1- Fenil*
Clase: *P-I*
Resolución No. 19073

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, por medio del presente escrito solicito a su Despacho me sea notificada oficialmente la Resolución No. 19073 de *Abnl 27* de 2.009, correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la Resolución a mi Dependiente.



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134

YOLANDA CORTES

C.C. 51.907.772 Btg.

SE ANEXA MEMORIAL

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

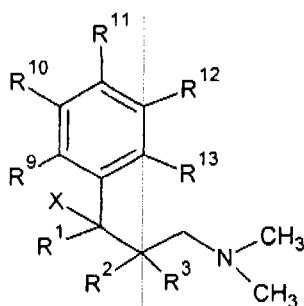
El objeto de la presente solicitud de patente de invención es el uso de compuestos 1-fenil-3-dimetilaminopropano de fórmula (I) y sus sales fisiológicamente aceptables.

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:

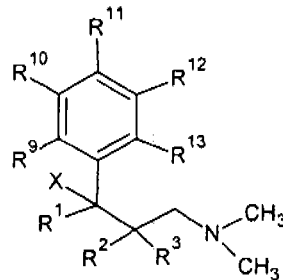
"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles 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).

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



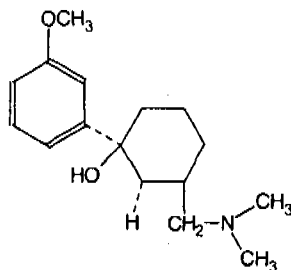
Por su parte D1 enseña los derivados 1-fenil-3-dimetilamino-propano, sus sales farmacéuticamente aceptables (usadas en la solicitud en estudio), los ejemplos que contienen compuestos específicos, sus enantiómeros puros y los medicamentos que los comprenden. (Folios 239 a 258)

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

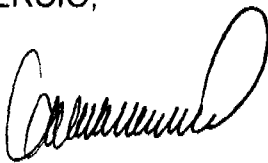
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA".

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


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL

30 ABR 2009

La presente resolución se dio por notificada el

presente mes, día y hora por el Doctor(c)

Humberto Riba Camacho

(Firma y sello C.C.A.)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL

BOLETADE