

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24588

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 44412

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 13 de mayo de 2004, bajo el número 04044412, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "USO DE (11,17B)-11-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-17-HIDROXI-17-(1-PROPINIL)-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA EN EL TRATAMIENTO DE DESORDEN DEPRESIVO MAYOR", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/11732 del 21 de octubre de 2002.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 28 de diciembre de 2006, el doctor Emilio Ferrero informó el traspaso de la sociedad solicitante Akzo Nobel N.V., a favor de la sociedad N.V. Organon, el cual reúne los requisitos legales.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 12 de febrero de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allega un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, y modifica el título de la invención a: "UNA PREPARACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE (11 β , 17 β) -11- (1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-17-HIDROXI-17-(1-PROPINIL)-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA".

SEXTO: 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."

SÉPTIMO: Que la nueva reivindicación contenida en el folio 130 del expediente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24588

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 44412

estudio, no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud se refiere a una composición que comprende 150-300 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17 -(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona y excipientes farmacéuticamente aceptables para el tratamiento de la depresión.

El problema técnico planteado es la necesidad composiciones de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17 -(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona en bajas dosis para el tratamiento de desórdenes depresivos mayores.

Para solucionar dicho problema, la solicitud en estudio proporciona la composición que contiene (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17 -(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona que es efectivo para el tratamiento del desorden depresivo mayor.

2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de octubre de 2001, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud EP 01204072.1. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 132 y 133 del expediente en estudio.

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

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 0763541	Derivados de 11-(fenil sustituidos) -estra- 4,9 - dieno	1997-03-19

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."

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende "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."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24588
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 44412

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente 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, 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

Con base en lo anterior y tomando en consideración la anterioridad encontrada, puede observarse que las características técnicas de la reivindicación de la solicitud en estudio se encuentran anticipadas, tal como se muestra a continuación:

D1 revela el compuesto (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, así como composiciones farmacéuticas que los contienen en dosis entre 0.001-100 mg/kg, el cual se encuentra mezclado con auxiliares farmacéuticamente aceptables. Estos compuestos son adecuados para el tratamiento de la depresión.

Por su parte, la reivindicación 1 estudiada, protege composiciones que contienen entre 150-300 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona y auxiliares farmacéuticamente aceptables para el tratamiento de desorden depresivo mayor.

Ahora bien, al comparar elemento por elemento se aprecia que las composiciones reivindicadas son iguales a las de D1, debido a que en éste se revelan por completo todas las características técnicas del objeto pretendido para protección, es decir, las composiciones que contienen el compuesto (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, junto con auxiliares farmacéuticamente aceptables en dosis entre 150-300 mg.

Por ello, es posible afirmar que el objeto de la presente solicitud ya ha sido revelado en su totalidad por D1 y, en consecuencia, no cumple con el requisito de novedad.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre la novedad, el solicitante manifiesta que "D1 no revela un rango de dosis bajas para el compuesto de la invención. (...) El único comentario con respecto a las dosis, se encuentra en el párrafo 0011 de EP 0763541, donde se indica la dosis con márgenes muy amplios para todos los compuestos reclamados en D1 estando dentro del rango de 0.001-100mg/kg y 0.01-10 mg/kg." (Folio 127, líneas 2 a 3 y 14 a 18 respectivamente)

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24588

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 44412

Al respecto, es preciso aclarar que todos y cada uno de los elementos característicos del objeto reivindicado ya han sido revelados en D1, ya que éste divulga el principio activo (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona como compuesto preferido y una composición farmacéutica que lo contiene en dosis desde 0.01-10 mg/kg.

Es decir, la anterioridad revela composiciones farmacéuticas que contienen 0.5-700 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, junto con excipientes aceptables para el tratamiento de la depresión. De allí que todos los elementos característicos de las composiciones de la presente solicitud ya fueron revelados en D1.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad exigido en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "UNA PREPARACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE (11 β , 17 β)-11-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-17-HIDROXI-17-(1-PROPINIL)-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA".

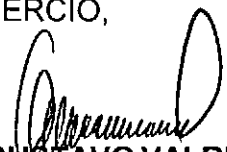
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. Organon, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente 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

18 MAYO 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.
202068

