

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-044412

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 24588 de 18 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó 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'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de junio de 2009 bajo el número 04-044412 00009 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. ORGANON, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la solicitud en cuestión "no carece de novedad a la luz del documento D1: EP 0763541. La anterior afirmación tiene justificación técnica por las siguientes razones:

"En primer lugar, mi representada desea poner de presente que las características técnicas que se presentan reveladas en la reivindicación 1 de la presente invención no se encuentran descritas de forma específica en la anterioridad D1. Lo anterior, por cuanto el documento D1 no contiene la misma combinación que se presenta en la solicitud de mi representada y por el contrario, dicho documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplios.

"Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o fórmulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo enseña el Manual Andino de Patentes...

"De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar un compuesto de una gran lista de compuestos diferentes y un rango de dosis específico de un rango muy amplio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-044412

"De acuerdo con lo anterior, es claro que la combinación de los pequeños rangos y de los compuestos específicamente reivindicados en la presente solicitud, solamente se pueden obtener a partir de un gran número de posibles combinaciones utilizando las características expuestas en D1. Sin embargo, no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que le indique a una persona versada en la materia cómo llegar a la composición específica acá reivindicada. Por lo tanto, la presente invención es novedosa en vista de la selección de una combinación específica entre los compuestos expuestos en D1 y el rango específico definido partiendo de uno muy amplio.

"Por las anteriores razones, la materia reivindicada en la presente solicitud debe considerarse como novedosa frente a D1."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria que, "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 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-044412

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente a que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye 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 con la solicitud en estudio es la necesidad de 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 impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que la solicitud en estudio "no carece de novedad a la luz del documento D1: EP 0763541... por las siguientes razones: ...las características técnicas que se presentan reveladas en la reivindicación 1 de la presente invención no se encuentran descritas de forma específica en la anterioridad D1. Lo anterior, por cuanto el documento D1 no contiene la misma combinación que se presenta en la solicitud de mi representada y por el contrario, dicho documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplios..." (ver folio 141)

Considera la Oficina pertinente precisar que luego de efectuarse el análisis de novedad de la presente solicitud, se encontró dentro del estado de la técnica el documento D1 (EP 0 763 541) el cual enseña 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, mezclado con auxiliares farmacéuticamente aceptables; también se divulga allí que los compuestos son adecuados para el tratamiento de la depresión. (Ver folios 112 a 117)

Por otra parte, se advierte que la reivindicación única de la presente solicitud busca proteger composiciones que contienen entre 150-300mg 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. (Ver folio 130)

Luego de comparar, elemento por elemento, el objeto ahora reivindicado con lo divulgado por el antecedente D1 se pudo constatar que las composiciones que se pretenden proteger son iguales a las del documento citado, debido a que en este se revelan por completo todas las características técnicas de las composiciones de la reivindicación 1, es decir, 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 150-300mg.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-044412

Finalmente, es bueno anotar que lo que está analizando acá es una composición farmacéutica y no un compuesto, y que todas las características técnicas de dicha composición ya fueron reveladas en el documento antecedente D1, de manera que este afecta la novedad de la presente solicitud.

Señala el recurrente que debe tenerse en cuenta que "para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar un compuesto de una gran lista de compuestos diferentes, un rango de dosis específico de un rango muy amplio..." (Ver folio 141).

Respecto a este punto del recurso, se reitera lo dicho en el sentido que todos y cada uno de los elementos característicos de la composición que se pretende proteger ya han sido revelados en D1, ya que éste revela 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 0.1-10 mg/kg, es decir que para una persona normalmente versada en esta materia se están revelando 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.

En conclusión, todos los elementos característicos de las composiciones de la presente solicitud ya fueron revelados en D1, por lo tanto esta divulgación afecta la novedad del objeto reivindicado.

Con relación al Manual Andino de Patentes cabe señalar que no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, comoquiera que se trata sólo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patente, dirigida principalmente a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás, la regulación que obliga en materia de patentes es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por lo anteriormente expuesto, reitera la Oficina que la materia que ahora se pretende patentar no cumple con los requisitos de patentabilidad, en particular con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 24588 de 18 de mayo de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-044412

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. ORGANON, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C.