

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 66596

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de febrero de 2005, bajo el número 05015694, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO ANDRÓGENO, Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE ESTAS COMPOSICIONES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/008192 del 25 de julio de 2003.

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 en tres oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 12 de agosto de 2009, el doctor J. Ian Raisbeck informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante Schering Aktiengesellschaft, por el de Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, el cual reúne los requisitos legales.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 3 de marzo, el 7 de julio y el 19 de octubre de 2009 atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio del cual no se acepta la tercera cláusula, tal como se explica en el numeral 2 de la presente resolución.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante(...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

66596

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

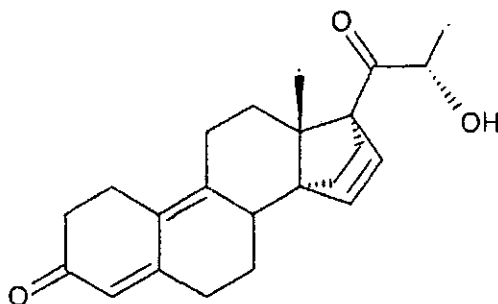
RESOLUCIÓN N° 66596
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

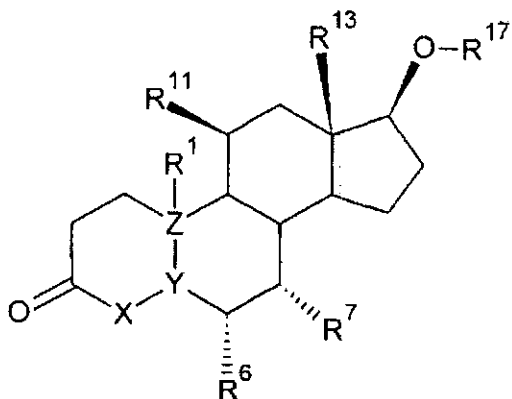
SÉPTIMO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a las notificaciones de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión. Veamos:

1. Objeto de la invención

De acuerdo con la reivindicación 1, la presente solicitud de patente se refiere a una composición caracterizada porque contiene un esteroide 11 β -halogenado andrógono, donde el esteroide 11 β -halogenado andrógono es el compuesto 11 β -fluoruro-17 β -hidroxi-7 α -metil-ester-4-en-3-ona, y el gestágeno de la siguiente fórmula:



Las reivindicaciones 1-4, se refieren a una composición que contiene un esteroide 11 β -halogenado andrógono, seleccionado del grupo de los compuestos de la fórmula general I:



Por su parte, las reivindicaciones 5 y 6 se refieren a un agente, el cual ha sido redactado a manera del uso previsto para las composiciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 66596

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

2. No se acepta la modificación de la solicitud original

El artículo 34 de la Decisión 486 señala al respecto que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial". (Subrayado fuera de texto)

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente:

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación** del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. *Contrario sensu*, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial"¹.

Para el caso concreto, y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la reivindicación 3 del último pliego modificado, toda vez que la misma amplía el objeto inicialmente contenido en la solicitud, ya que ahora se persigue la materia objeto de la publicación DE10104327 (pág. 4, renglón 34; ejemplo 1, reivindicación 8, párrafo 38).

3. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella"².

1 Proceso 156 IP 2006

2 Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 66596

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

De acuerdo con lo anterior, es posible observar que las reivindicaciones 5 y 6 divulgan el propósito de aplicación previsto o uso que se desea dar a las composiciones, lo cual no es una característica técnica que sirva para diferenciar el producto del estado de la técnica.

Por este motivo, el pliego no cumple con el requisito de claridad contenido en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. Sobre la unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486, consagra que “la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

En el presente caso, la solicitud en estudio no cumple con el requisito de unidad de invención porque cada mezcla de los componentes conforma una invención (el compuesto individual que represente específicamente un andrógeno halogenado extraído de los previamente divulgados en D2 y mezclado con el (21S)-21-hidroxi-21-metil-14, 17-etano-19-norpregna-4, 9,15-trien-3, 20-diona, conocido también por lo enseñado en D1, el cual es denominado aquí gestágeno), al igual que ocurre con cada andrógeno halogenado que sea sumado al gestágeno.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 25 de febrero de 2002 y el 25 de julio de 2003, que corresponde a las fechas de prioridad invocadas respecto de las solicitudes EU 60/449,400 y DW 10234525.2. Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 193 y 195 del expediente en estudio.

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	EP01216699	Transdermal system comprising a highly potent progestin	2002-02-06
D2	W09926962	Androgenic steroid compounds and method of making and using the same	1999-06-26

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

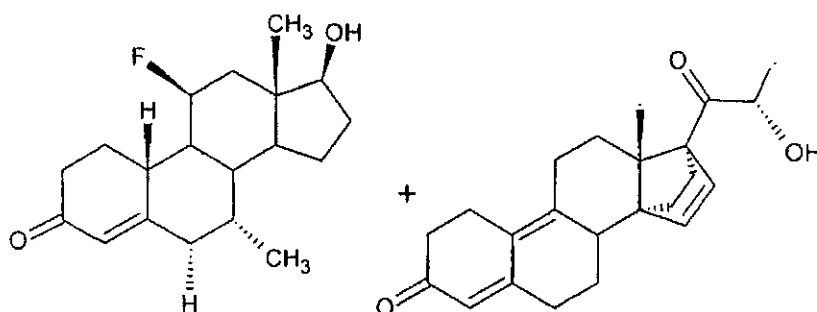
RESOLUCIÓN N° 6 6 5 9 6

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica que ha decidido limitar el capítulo reivindicatorio modificado a la combinación de los compuestos A+B (folio 190), es decir:



Y seguidamente introduce materia en la cláusula 3 del capítulo reivindicatorio modificado, la cual es objeto de la publicación DE10104327 (pag. 4, renglón 34; ejemplo 1, reivindicación 8, párrafo 0038).

Subsistiendo en consecuencia, los impedimentos para el estudio de fondo definitivo.

Dado lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para su concesión.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO ANDRÓGENO, Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE ESTAS COMPOSICIONES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor J. Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 66596
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 15694

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

23 DIC. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
J. IAN RAISBECK
Diagonal 34 N° 5 - 28
Bogotá D.C.



202068