

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017718

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

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 26 de abril de 2005, bajo el número 05039563, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/010749 del 26 de septiembre 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 mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 29 de octubre de 2007, el doctor Emilio Ferrero informó la cesión de la sociedad solicitante Boehringer Ingelheim Internacional GmbH, a favor de la sociedad Pharmaton S.A., la cual reúne los requisitos legales.

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 23 de julio de 2009 atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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 las nuevas reivindicaciones 1 a 4, contenidas en los folios 125 y 126 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0 1 7 7 1 8

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención se refiere a un método para mejorar las habilidades cognitivas de una persona, mediante la administración de una composición que comprende: (I) una cantidad eficaz de un extracto de la planta *Panax ginseng* y (II) una cantidad eficaz de un extracto de la planta *Paullinia cupana*.

De acuerdo con la descripción, las raíces de *Panax ginseng* C.A. Meyer contienen varios glicósidos de triterpeno, denominados ginsenósidos (o panaxósidos), que se cree contribuyen a las propiedades de potenciación adaptogénicas y de funcionamiento físico de los extractos de ginseng. Estos son usados para tratar la anemia, la diabetes mellitus, el insomnio, la neurastenia, la gastritis, la presión sanguínea anormal, la dispepsia, la sobretensión y la fatiga.

Por su parte, las reivindicaciones 1 a 4 definen una composición farmacéutica o suplemento dietético que consiste esencialmente en:

- a. Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta *Panax ginseng*,
- b. Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta *Paullinia cupana*,
- c. Una o más vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina A, vitamina A1, vitamina A2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, d,l-alfa-tocoferolacetato (vitamina E), ácido fólico, biotina (vitamina H) y vitamina PP,
- d. Uno o más minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que consiste de cobre, calcio, hierro, cinc, selenio, fósforo y magnesio, y
- e. Opcionalmente un vehículo y/o adyuvante.

El problema técnico planteado, es la necesidad de un método para mejorar la rapidez de memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales y saludables, para prevenir el deterioro de la rapidez de memoria en personas con funciones cognitivas disminuidas y para contrarrestar la fatiga cognitiva.

La solución propuesta en la solicitud a dicho problema, es un método para mejorar las habilidades cognitivas de una persona mediante la administración de una composición farmacéutica que contiene un extracto de la planta *Panax ginseng* y un extracto de la planta *Paullinia cupana*.

2. Determinación del Estado de la Técnica

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 28 de septiembre de 2002 y el 12 de marzo de 2003, que corresponde a las fechas de prioridad invocadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017718

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

respecto de las solicitudes DE 20215011.9 y EP 03005568.5. Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 127 y 128 del expediente en estudio.

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

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	FR 2712191	Composition pharmaceutique ou diététique associant du ginseng et du guarana	1995-05-19
D2	FR 2710267	Composition pour le traitement de l'impulssance masculine	1995-03-31

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, 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".

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, *"si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo"* (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: *"La modernización del Derecho Español de patentes"*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que *"uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017718
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". Proceso N° 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial N° 428, del 16 de abril de 1999).
(...)

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto¹.

Y continúa aclarando el Tribunal:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo *"que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad"*. Lo evidente consiste en la *"certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda."*

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que *"Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)* Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO"².

1 Proceso 41-IP-2006

2 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017718
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas carecen de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

Como ya fue mencionado, la presente solicitud reivindica una composición farmacéutica o suplemento dietético que contiene los elementos ya descritos en el numeral 1 de la presente resolución.

Por su parte, D1 (folios 105 a 109) se relaciona con composiciones farmacéuticas de extracto de ginseng y extracto de guaraná, utilizada por sus propiedades antifatiga y por facilitar la pérdida de peso. En este documento, se menciona que las semillas de guaraná contienen cafeína, oligoelementos y minerales, mientras que las raíces de ginseng contienen aminoácidos, péptidos, oligoelementos y vitaminas. Entre las vitaminas que puede contener la raíz de ginseng están: B1, B2, PP, B5, B6, C y E; y entre los minerales que puede tener se encuentran: manganeso, magnesio, fósforo.

De otro lado, D2 (folios 110 a 113) menciona una composición que contiene extracto de ginseng y de guaraná, vitaminas y excipientes convencionales tales como lactosa, talco, almidón, estearato de magnesio, entre otros. También describe algunos ejemplos de formulaciones, los cuales pueden contener acetato de L-tocoferol (vitamina E).

Como se explicó, en estas anterioridades ya se divulgaban formulaciones que contienen extractos de ginseng y guaraná, los cuales pueden tener vitaminas y minerales, y excipientes convencionales. De esa manera, para una persona medianamente versada en la materia sería obvio que si estos extractos ya contienen oligoelementos, minerales y vitaminas, a las formulaciones se les pueda incorporar este tipo de componentes, o simplemente puede dar por hecho, que la composición contiene esencialmente este tipo de componentes. También le resultaría obvio, que un suplemento dietético o alimenticio generalmente está acompañado de vitaminas y minerales, especialmente aquellos que persiguen fines similares a los que pretende la solicitud en estudio.

De otro lado, es importante resaltar que el objeto cuya protección se reclama, se dirige hacia un método de tratamiento y nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guaraná, uso que, además de resultar obvio para una persona medianamente versada en la materia, no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la normativa andina. Por lo demás, los métodos de tratamiento no son patentables de acuerdo con el numeral d) del artículo 20 de la Decisión 486.

Así las cosas, el problema técnico planteado en la presente solicitud, consistente en la necesidad de un método para mejorar la rapidez de memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales y saludables, para prevenir el deterioro de la rapidez de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017718

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

memoria en personas con funciones cognitivas disminuidas y para contrarrestar la fatiga cognitiva, había sido resuelto previamente, mediante composiciones de extractos de ginseng y guaraná ya conocidos, motivo por el cual, emplear los compuestos de la presente solicitud para dicho fin, resulta evidente para una persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, los compuestos de las reivindicaciones 1 a 4 de la solicitud estudiada, no contienen ninguna característica técnica que le conceda un efecto inesperado o especial a las composiciones farmacéuticas, de manera que pueda considerarse como un aporte a la técnica.

En conclusión, ya que D1 y D2 divulgaban previamente composiciones farmacéuticas de extractos de ginseng y guaraná, una persona medianamente conocedora de la materia motivada por tal sugerencia, combinaría las enseñanzas allí contenidas para derivar de manera evidente el objeto de la presente solicitud.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta que:

"[...] al estar D1 y D2 relacionados con un problema técnico diferente del que pretende resolver la presente invención, una persona medianamente versada en la materia no buscaría allí información sobre la forma cómo podría resolver dicho problema,". (Folio 122, párrafo 3).

No obstante, el problema técnico que resuelven D1 y D2 es diferente al planteado en la presente solicitud, dichas anterioridades sí le sugieren a una persona medianamente versada en la materia la composición que se pretende proteger en la presente solicitud.

Adicionalmente es preciso señalar, que el uso que se le de a una composición ya existente o sugerida, no sólo no implica nivel inventivo, sino que además no es patentable, toda vez que el artículo 14 de la Decisión 486 establece como ámbito de patentabilidad "las invenciones sean de producto o de procedimiento", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

En relación con lo anterior, vale la pena reiterar que de acuerdo con la información relacionada en la descripción la solicitud se dirige a un método de tratamiento y nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guaraná, de tal manera que para un técnico medio sería obvio emplear las composiciones encontradas en el estado del arte, y declarar que también sirven para los fines que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0177181

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 39563

mencionan en la solicitud.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 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 nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Pharmaton S.A., 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

26 MAR. 2010.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202068
