

72908

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 2 9 0 8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 05-039563

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 17718 del 26 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICION QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de una composición que no es inventiva.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de mayo de 2010, con el número 05 039563 00010 - 0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Pharmaton S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que no está de acuerdo con la denegación de la solicitud, en particular con el análisis de patentabilidad hecho por el examinador y afirma que la presente invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo. Asimismo, indica que *"la presente solicitud no reivindica un uso ni un nuevo uso y mucho menos, un método de tratamiento, es decir, no cae dentro de estas excepciones tácitas y/o expresas de patentabilidad"*.

Por otra parte, la apoderada señala que el examinador no ha citado documento alguno relativo a una patente que comprenda una composición idéntica a la aquí reclamada, que esté dirigida a un uso diferente al de la presente solicitud. Además afirma que *"el hecho de encontrar anterioridades de composiciones similares o cercanas no permite concluir que se trata de un nuevo uso de dicha composición. Dicho criterio no solamente no es aplicable al presente caso sino que resulta inaceptable, por cuanto de esta manera todas las objeciones de patentabilidad se sustentarían en estos criterios y no en el análisis de novedad y nivel inventivo"*.

Del mismo modo, sostiene que los documentos D1 y D2 se relacionan con campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y, por lo tanto, no pueden ser considerados como parte del estado del arte más próximo, relevante para el estudio de nivel inventivo. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

7 2908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 05-039563

En relación con la anterioridad D1 la apoderada agrega que se puede establecer que la invención revelada se relaciona con una composición con actividad antifatiga y para facilitar la pérdida de peso, que comprende extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná* y que, contrario a lo anteriormente afirmado, la composición reivindicada en la anterioridad D1 no menciona otros componentes.

Por otra parte, respecto al documento D2 la recurrente aclara que el mismo está relacionado con una composición para el tratamiento de la impotencia masculina. La composición reivindicada comprende, entre otros, extractos de *guaraná* y *ginseng*, pero también comprende extractos de *muira puama*, de *nuez vómica* y de *damiana*.

Sostiene que, a pesar de que cada una de las composiciones comprende extractos de *guaraná* y *ginseng*, la persona medianamente versada en la materia que busca resolver el problema técnico planteado, el cual es: Proveer una composición para mejorar las habilidades cognitivas de una persona, no tendría en cuenta los documentos D1 y D2 ni mucho menos su combinación, toda vez que cada uno de ellos está encaminado a solucionar un problema técnico diferente. Así mismo alega que ninguno de los documentos reivindica una composición que sugiera claramente una composición como la denegada.

La apoderada asevera que *"si la persona medianamente versada en la materia no tendría (sic) en cuenta dichos documentos para la obtención de la presente solicitud, no se entiende por qué resultan relevantes en el estudio de patentabilidad"* ya que *"el hecho de que comprendan alguno de los elementos de la composición reivindicada no es un indicio de falta de nivel inventivo, toda vez que las composiciones de los documentos D1 y D2 fueron estudiadas con otros objetivos y resuelven un problema técnico totalmente diferente. Los tratamientos antifatiga, de pérdida de peso y de impotencia masculina no se relacionan en absoluto con mejorar las actividades cognitivas de una persona"*.

Sumado a lo anterior, la recurrente insiste en que la presente solicitud sí posee nivel inventivo sobre el arte previo, por cuanto no podría ser derivada de manera obvia de los documentos D1 y D2 y que el examinador realizó un análisis en retrospectiva, es decir, tomando la solución como punto de partida sin tener en cuenta que los documentos citados están relacionados con campos técnicos diferentes.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 2908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 05-039563

En relación con el argumento según el cual la presente invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo y además que *"la presente solicitud no reivindica un uso ni un nuevo uso y mucho menos, un método de tratamiento, es decir, no cae dentro de estas excepciones tácitas y/o expresas de patentabilidad"*, este Despacho considera que le asiste razón a la recurrente por cuanto la solicitud denegada no reivindica un uso ni un nuevo uso, ni un método de tratamiento, como quiera que, con base en el último capítulo reivindicatorio (Fls. 125 – 126), la solicitud reclama una composición farmacéutica o un suplemento dietético que contiene un extracto de planta *Panax ginseng*, un extracto de planta *Paullinia cupana*, vitaminas y minerales.

Respecto a que el examinador no ha citado documento alguno relativo a una patente que comprenda una composición idéntica a la aquí reclamada, que esté dirigida a un uso diferente al de la presente solicitud, esta Oficina estima que también le asiste razón. Sin embargo, se citaron los documentos D1 (FR 2712191, Fls. 105 a 109) y D2 (FR 2710267 Fls.110 a 113), que enseñan composiciones farmacéuticas de extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná* (*Paullinia cupana*).

Por lo tanto, las anterioridades D1 (FR 2712191) y D2 (FR 2710267) sí permiten al examinador concluir que la composición que pretende proteger la solicitud en estudio ya se encontraba divulgada de manera similar en el arte previo y, además, le sugieren a la persona medianamente versada en la materia que otro uso aplicable a estas composiciones es el tratamiento de la fatiga cognitiva, que es la lentitud mental para realizar tareas, como claramente se enseña en D1 (Fl. 106, líneas 2 y 31) y en D2 (Fl. 112, líneas 21 a 24). Asimismo, es conocido que algunas de las propiedades del *ginseng* es que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio físico y mental y, además, aumenta la irrigación cerebral acelerando la agilidad mental, previniendo enfermedades cerebrales degenerativas (senilidad). En cuanto al *guaraná* se sabe que es una fuente de energía y es estimulante tanto físico como mental. Por lo tanto, es obvio para la persona medianamente versada en la materia utilizar estas composiciones para obtener la patente denegada.

De otro lado, la apoderada indica que los documentos D1 y D2 se relacionan con campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y que, por lo tanto, no pueden ser considerados como parte del estado del arte más próximo, relevante para el estudio del nivel inventivo. Al respecto, se aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, los documentos D1 y D2 sí pertenecen al mismo campo técnico que el de la presente solicitud, puesto que hacen referencia a composiciones farmacéuticas que comprenden extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná* y corresponden a la misma clasificación internacional (A61K 35/78) para ser usadas en humanos, de tal manera que sí son relevantes para el estudio del



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

7 2908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 05-039563

nivel inventivo.

Además, la anterioridad D1 enseña una composición con actividad antifatiga que facilita la perdida de peso, que comprende extracto de *ginseng* (estimulante de la capacidad física, psíquica e intelectual) y extracto de *guaraná* (estimulante y disminuye la fatiga). Igualmente, menciona que las semillas de *guaraná* contienen cafeína, oligoelementos y minerales (fosfatos, potasio, calcio, sodio, manganeso, cobre, cinc, hierro, etc) (Fl. 107, líneas 11 a 19); así como las raíces de *ginseng* contienen aminoácidos, péptidos, oligoelementos, vitaminas (B1, B2, PP, B5, B6, C y E) y minerales (manganeso, magnesio, fósforo, potasio, etc), (Fl. 106, líneas 14 a 18).

Por su parte, la anterioridad D2 enseña una composición para el tratamiento de la impotencia masculina, que comprende extractos de *guaraná* (suave afrodisíaco) y *ginseng* (incrementa la potencia sexual), vitaminas y excipientes; además, comprende extractos de *muira puama*, de *nuez vomica*, de *Damiana* los cuales son afrodisíacos (Fl. 112, líneas 21 a 34).

En cuanto a que a pesar de que cada una de las composiciones comprende extractos de *guaraná* y *ginseng*, la persona medianamente versada en la materia que busca resolver el problema técnico planteado, el cual es: Proveer una composición para mejorar las habilidades cognitivas de una persona, no tendría en cuenta ninguno de los documentos D1 y D2, y mucho menos su combinación, toda vez que están encaminados a solucionar un problema técnico diferente, esta Oficina indica que, a diferencia de lo que la apoderada asevera, las anterioridades D1 y D2 sí solucionaban el mismo problema técnico planteado en la presente invención, puesto que D1 enseñaba una composición con actividad antifatiga (Fl.106, líneas 1 a 3, 9 a 11 y 31) y D2 enseñaba una composición que tenía propiedades estimulantes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico (Fl. 112, líneas 21 a 24); además, se reitera que en el estado del arte se conocía que algunas de las propiedades del *ginseng* son que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio físico y mental y, además, aumenta la irrigación cerebral acelerando la agilidad mental y previniendo enfermedades cerebrales degenerativas (senilidad) y que el *guaraná* es una fuente de energía y un estimulante tanto físico como mental. Por lo tanto, era obvio para la persona medianamente versada en la materia utilizar composiciones de la anterioridad D1 (Fl. 108, ejemplos 1 a 4) y de D2 (Fl. 113, ejemplo de una composición), para obtener la composición farmacéutica reclamada en la patente denegada.

En relación con el argumento según el cual “*si la persona medianamente versada en la materia no tendría (sic) en cuenta dichos documentos para la obtención de la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 2908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 05-039563

*presente solicitud, no se entiende por qué resultan relevantes en el estudio de patentabilidad”, este Despacho estima que, tal como se ha expuesto a lo largo de la presente Resolución, los documentos D1 y D2 sí son relevantes en el estudio de patentabilidad, ya que el resultado que reclama la solicitud denegada podría ser previsto por la persona medianamente versada en la materia conociendo, en este caso, las propiedades de los extractos del *ginseng* (estimula la capacidad física, psíquica e intelectual, incrementa la potencia sexual, mejora el rendimiento físico y disminuye el cansancio mental e intelectual) y del *guaraná* (es un estimulante y disminuye la fatiga). De lo anterior, se concluye que la esencia de la invención hace referencia a un nuevo uso de las sustancias ya conocidas, el cual es disminuir la fatiga cognitiva; característica propia de cada uno de los extractos y completamente conocida en el arte previo.*

Respecto al análisis retrospectivo de la solicitud denegada, se aclara a la recurrente que justamente porque el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el experto medio en la materia, este se basó en conocimientos divulgados en documentos que habían sido publicados previamente. De tal suerte que, con los conocimientos generales comunes que tenía un experto medio y los que sobre la materia pertenecían al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr los compuestos y las composiciones aquí reclamadas, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 17718 del 26 de marzo de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICION QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Pharmaton S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 2908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

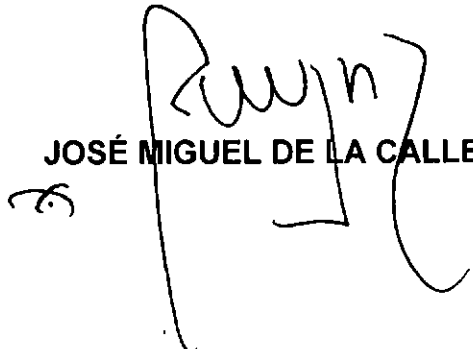
Rad. PCT/ 05-039563

queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **24** DIC. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35.
Bogotá D. C.

202066