

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-040107

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de abril de 2008, con el N° 08-040107-00000-0000, por la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL PREVENTIVA BAJO DEMANDA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2006/010273 del 19 de octubre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 604 del 29 de mayo de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de las sociedades Lafrancol S.A. y Gynopharna S.A, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06982 y notificado por fijación en lista el 04 de mayo de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 206 a 212 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-040107-00011-0000 del 14 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

Página 1 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1735847702

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-040107

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en el folio 227, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

Argumentaciones de Lafranco S.A.

El opositor argumenta que esta solicitud incumple los requisitos fundamentales para concedérsele el privilegio de patente de invención, porque incurren una improcedencia directa de Patentabilidad al reivindicar método de tratamiento, carece de nivel inventivo al incluir combinaciones hormonales útiles para terapias anticonceptivas en formulaciones farmacéuticas ampliamente descritas en el estado de la técnica y carece de novedad puesto que la manera o forma de dosificación "bajo demanda" de dichas formulaciones farmacéuticas también se encontraban descritas en el estado de la técnica para este tipo de terapia anticonceptiva y menciona los siguientes documentos

D1 WO2005/058287 **D2** US-2004/0053901 **D3** US-5512292 **D4** Publicación científica, titulada " A Pre-coital Pill? A Preliminary In Vitro Study" **D5** US-6143754 **D6** WO 01-26603.

Argumentaciones de Gynopharna S.A.

El opositor argumenta que el objeto de reivindicación, ya se encontraba en el estado de la técnica o es posible derivarlo de la misma por lo cual carece de **altura inventiva** frente al documento **D1** (EP 1541137), publicado 15 De junio de 2005 ya que este revela un parche que comprende una capa que contiene un medicamento tal como gestodena y opcionalmente un estrógeno (p.ej. etinil estradiol) para ser administrado a una mujer, con niveles de plasma de al menos 10 ng/ml de gestodena, que son alcanzados en condiciones estables sin necesidad de penetración, aplicable para ser usado en la contracepción femenina.

1 Kovacs GT, Hendricks J, Summerbell D, Baker HW. Br J Fam Plann. 2000; 26(3):165-6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-040107

Frente a tales argumentos, la solicitante modifica el capítulo reivindicatorio de tal manera que no se observan reivindicaciones relacionadas con usos.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un método de anticoncepción hormonal que segura una confiabilidad anticonceptiva mas alta en comparación con los métodos hormonales postcoitales, que es controlado por la mujer y no induce al aborto. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método de anticoncepción hormonal donde se administra un parche que comprende al menos un progestógeno por vía transdérmica, bajo demanda y en una sola ocasión, en anticipación del encuentro sexual, con el objeto de alcanzar mayor tolerancia que con otros agentes anticonceptivos.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de octubre de 2005, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	<u>WO2005/058287</u>	Transdermal Delivery Of Hormones Without The Need Of Penetration Enhancers	15/Junio/2005

El documento D1^(a) divulga (página 35, renglones 1 - 5) una composición transdérmica la

2<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2005058287A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20050630&DB=EPODOC&locale=en EP

Página 3 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1735847702

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-040107

cual contienen una capa de medicamento, Gestodeno o un éster del mismo, o mas vehículos farmacéuticamente estables.

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"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".

Para el presente caso, la siguiente tabla representa la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada y las reveladas en el documento D1, que representan el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Kit que comprende	Kit que comprende
Parche transdérmico	Composición transdérmica de entrega hormonas
Un progestágeno seleccionado de desogestrel, etonorgestrel, gestodeno, levonogestrel o trimegestona	Gestógeno o un derivado del mismo, Desogestrel, Levonogestrel, Trimegestona
Opcionalmente un estrógeno	Opcionalmente un estrógeno

Las características esenciales del kit de la reivindicación 1 habían sido divulgadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-040107

previamente en D1, el cual revela un kit el cual esta compuesto de una forma de liberación transdérmico de Gestógeno o un éster del mismo (ver pág. 36, línea 20-23) y un estrógeno (ver pág. 37, línea 2-3), p ej. Gestógeno o un derivado del mismo y cual puede incluir opcionalmente un estrógeno (ver pág. 8 línea 1 – 6), de igual forma, otros progestógenos se pueden incluir o reemplazar conjuntamente con Gestógeno, seleccionados de Desogestrel, Levonogestrel, Trimegestona. Además revela el uso opcional de un estrógeno por ejemplo 17- β -enantato-estradiol-17- β -valerato, estradiol-17- β -benzoato o semisintéticos derivados del éster natural, preferiblemente Etinilestradiol.

Adicionalmente, el kit de la invención contiene información sobre el producto, donde se describe el uso del parche precoital, esto no evidencia ventaja o efecto superior frente a lo conocido en el estado de la técnica.

Para el caso en estudio, se encontraron en el arte anterior el documento D1, el cual contemplan todas las características técnicas esenciales de la presente solicitud, como lo son el kit el cual comprende los principios activos Gestógeno o un derivado del mismo, Desogestrel, Levonogestrel, Trimegestona, tal como Por lo tanto, el conjunto de elementos (kit) de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud, carecen de novedad.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por las sociedades Lafrancol S.A., Gynopharm S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO PARA LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL PREVENTIVA BAJO DEMANDA".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Lafrancol S.A y Gynopharm S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81957

Por la cual se deniega una patente de invención

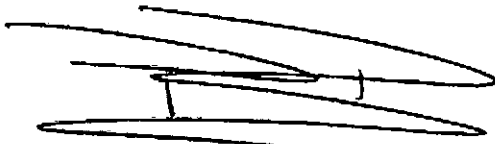
Rad. PCT/08-040107

reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA
office@olartemoure.com

Doctor
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
info@reyes-abogados.com

Doctor
IAN RAISBECK
notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltrán ✓
Revisó: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓