

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1787

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-117760

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 05 de noviembre de 2008, con el N° 08-117760-00000-0000, por la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "USO DE FLIBANSERINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POSMENOPAUSICOS DEL DESEO SEXUAL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/2007/054380 del 07 de mayo de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 613 del 19 de febrero de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de las sociedades Gynopharm S.A y Lafrancol S.A., oposiciones que una vez fueron estudiadas por el Despacho, desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11194 y notificado por fijación en lista el 27 de junio 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 125 a 128 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° 08-117760-000007-0000 del 20 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16 contenidas en los folios 32 a 34, se refieren al uso de la flibanserina. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposiciones presentadas.

Argumentaciones de Gynopharm

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1787

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-117760

Argumenta el opositor que esta solicitud hace referencia al uso de flibanserina y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante el cual se obtenga un producto tangible y de acuerdo con la Decisión 486 del 2000 en sus artículos 14 y 20 solo son patentables los productos y procedimientos, por lo tanto, el uso no es patentable.

Menciona el opositor que la publicación US2005065158 del 24 de marzo de 2005 enseña la utilización de inhibidores de PDE5, en combinación con agonistas 5HT1a para el tratamiento de la disfunción sexual, trastorno de la excitación sexual en particular del sexo femenino (FSAD) concomitantemente con trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH), en donde el agonista 5HT1a preferido es flibaserina(Párrafo [0076]). De esta manera el opositor concluye que la presente solicitud no es nueva pues lo revelado se encontraba en el estado de la técnica.

Argumentaciones de Lafranco

Afirma el opositor que esta solicitud incumple los requisitos de patentabilidad establecidos en el título II, capítulo I de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, estos son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, porque, el uso de flibanserina para la preparación de un medicamento para el tratamiento de trastornos posmenopáusicos del deseo sexual, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica.

El opositor considera pertinente señalar que la flibanserina se utilizaba originalmente para tratar trastornos depresivos; no obstante, en opinión del opositor, la solicitante pretende otorgarle un nuevo uso a dicha molécula, estando esto totalmente prohibido por el artículo 21 de la decisión 486 de la CAN. Por lo anterior, señala que resulta improcedente conceder un beneficio patentario a una molécula que se encuentra plenamente descubierta e identificada.

Ante los argumentos de los opositores, la solicitante no presenta ninguna respuesta ni modifica el capítulo reivindicatorio, por lo anterior, este Despacho considera fundadas las razones expuestas por los opositores frente a la materia reclamada, en el sentido de que por tratarse de uso, no corresponde a ninguna de las categorías inventivas indicadas por el artículo 14 Decisión 486.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos para el tratamiento de trastornos del deseo sexual en mujeres posmenopáusicas. Para solucionar este problema técnico, la solicitud presenta un medicamento para el tratamiento de trastornos del deseo sexual posmenopáusicas (de por vida o adquirida) en las mujeres que contiene flibanserina, opcionalmente en forma de base libre, las sales de adición de ácidos farmacológicamente aceptables opcionalmente en forma de los hidratos o solvatos de los mismos.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

Página 2 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1149278983

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: 1787

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-117760

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de mayo de 2006, 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	US2005065158	Treatment of sexual dysfunction	24/marzo/2005
D2	WO2003/0305072	Use of flibanserin in the treatment of sexual disorders	01/mayo/2003

El documento D1¹ revela el uso de inhibidores de PDE5, en combinación con agonistas de 5HT1 para el tratamiento de la disfunción sexual.

El documento D2² divulga el uso de flibanserina para la preparación de un medicamento para el tratamiento de desórdenes del deseo sexual.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 1 a 16 visibles a folio 32 al 34 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso. Adicionalmente, los documentos US2005065158 y WO2003/0305072 revelaban el uso de flibanserina para el tratamiento de la disfunción sexual con anticipación a la fecha de prioridad de la solicitud de patente estudiada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por las sociedades Gynopharm S.A. y Lafrancol 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 "USO DE FLIBANSERINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS POSMENOPÁUSICOS DEL DESEO SEXUAL".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Boehringer

1http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=US_2005_0065158_A1

2[patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2003005072&recNum=1&docAn=KR2001001130&queryString=FP:\(WO2003/0305072\)&maxRec=1](http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2003005072&recNum=1&docAn=KR2001001130&queryString=FP:(WO2003/0305072)&maxRec=1)

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1149278983

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: 1787

Por la cual se deniega una patente de invención

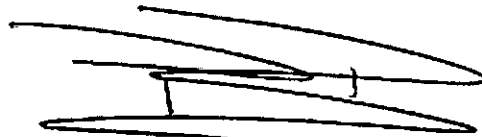
Rad. PCT/08-117760

Ingelheim International GmbH., a la sociedad Gynopharm S.A., a la sociedad Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de 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 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Doctora
CIELO ANGELA PEÑA RODRIGUEZ
negocios@optimun-co.com

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Maria Alejandra Sanchez Melo ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓