

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30975

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 00-68855

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 00068855 del día 12 de septiembre del 2000, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia.

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, habiéndose presentado observaciones por parte de la sociedad Tecnoquímicas S.A.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al 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 213 a 215 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 00-068855-00014-0000 del 09 de junio del 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 225 a 229, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de 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"*.

SEXTO: Que una vez examinadas las oposiciones presentadas por el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora Tecnoquímicas S.A., no desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio por las siguientes razones:

Evaluación de la novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

30975

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 00030975

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 00-68855

"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".

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Se efectuó la comparación entre el objeto de la solicitud y los documentos encontrados, dando como resultado lo siguiente:

La solicitud de patente colombiana, menciona una composición farmacéutica que comprende orlistat y uno o más ésteres de ácidos grasos de polioles, caracterizada porque el éster de ácido graso de polioles tiene un punto de fusión a 37°C y los polioles se eligen del grupo constituido por glicerol, azúcares, derivados de azúcar y mezcla de los mismos. Los documentos presentados por el opositor no mencionan la composición farmacéutica de la presente solicitud.

Al realizar la comparación con lo encontrado en el estado de la técnica y lo presentado por el opositor, se puede establecer que el objeto a patentar no es idéntico al arte anterior, por lo tanto la solicitud goza de novedad.

Evaluación del nivel inventivo:

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"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 nivel inventivo se evaluó por comparación entre lo solicitado y lo encontrado en el estado de la técnica, que tiene relación con el objeto reivindicado.

La respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, que era mejorar la eficacia y/o potencia de las composiciones, las cuales contienen justo la mitad o aún una cuarta parte de orlistat, minimizando los efectos secundarios indeseados, como por ejemplo, la pérdida anal

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 30975

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 00-68855

de aceite, no podía predecirse con los conocimientos normales de la materia y la solución propuesta suministra un efecto especial que puede ser tomado como un aporte a la tecnología. Esta solución tampoco se evidencia en los argumentos presentados por el opositor.

Analizando la tabla 1, donde se muestran resultados in vivo (ver folio 21), se puede apreciar que hay una disminución en la cantidad de aceite libre en muestras de heces, frente a la referencia o patrón, de igual manera la grasa excretada por porcentaje de ingesta de grasa, es mayor en relación con el patrón de comparación.

Las reivindicaciones de la solicitud en estudio mencionan una composición farmacéutica de orlistat que contienen ésteres grasos de polioles tales como trilaurin, trimiristin, tripalmitin, tristearin de polioles (como sucrosa, glicerol), donde dichos excipientes le dan a la composición una característica que le concede un efecto diferente o especial, como se constata en la tabla 1 de resultados, lo cual puede considerarse como un aporte a la técnica por no ser obvias para una persona versada en la materia, ello no se revela en los argumentos presentados por el señor opositor, ni en los documentos por él presentados.

Aún cuando el documento WO 00/09123 citado como referencia por el opositor, revela composiciones de orlistat junto con tripalmitin, éste documento es de fecha posterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud, por lo cual no se tuvo en cuenta en el estudio de Fondo de la misma.

Ahora bien, efectuado nuevamente el análisis a la solicitud frente a los argumentos del opositor, se puede establecer que el resultado obtenido, es decir, la composición farmacéutica de orlistat con ésteres de ácidos grasos de polioles, resultó ser inesperado.

De los documentos presentados por el opositor, se encontró que en ninguno de ellos se proponía una composición farmacéutica de orlistat con los ésteres grasos de polioles que se encuentran en el capítulo reivindicatorio de la actual solicitud, ni resultados que solucionaran o sugirieran la solución al problema técnico planteado en la solicitud en estudio.

Por lo tanto, el objeto de la presente solicitud no es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Evaluación de la aplicación industrial:

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que : *“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto*

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 001.30975

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 00-68855

pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

En el presente caso, el objeto de la solicitud puede ser producido en la industria.

SEXTO: Que de acuerdo con lo anterior, cumplen los requisitos indicados en el numeral quinto de la presente resolución, las reivindicaciones 1 a 21 contenidas en los folios 225 a 229, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se hace necesario modificar el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICION FARMACEUTICA DE ORLISTAT Y ESTERES DE ACIDOS DE GRASOS DE POLIOLES".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Tecnoquímicas S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

" COMPOSICION FARMACEUTICA DE ORLISTAT Y ESTERES DE ACIDOS DE GRASOS DE POLIOLES "

Clasificación IPC: A 61 K 31/25.

Reivindicación(es): 1 a 21

Folio(s): 225 a 229.

Titular(es): F.HOFFMANN – LA ROCHE AG.

Domicilio(s): Basilea, Suiza.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0030975

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 00-68855

Inventor(es): Passchier Christiaan de Smidt, Paul Hadvary, Hans Lengsfeld, Marcel Schmid, Donald MacFarland Small, Hans Steffen y Joseph Tardio.

Prioridad N°: EPO 99118179.3 **Fecha:** 13 de septiembre de 1999.

Vigente desde: 12 de septiembre del 2000 **Hasta:** 12 de septiembre del 2020

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

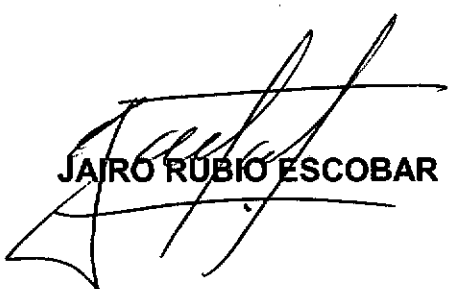
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Gustavo Tamayo Arango, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de F.Hoffmann – La Roche AG., y al doctor José Luis Reyes Villamizar en su calidad de apoderado de la sociedad opositora Tecnoquímicas S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrán hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

21 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
Calle 72 N° 5 – 83 Piso 5.
Bogotá, D.C.

Doctor
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 N° 88 – 23 Of. 205.
Bogotá, D.C.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia