

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00020443 00000004 Folios: 7
Fecha (HMS): 2005-05-17 16:53:09
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 00.020.443

Solicitud de patente titulada: "DERIVADOS DE RESORCINOL 4-(2,4-DIHIDROXIFENIL)CICLOHEXANOL"

Solicitante: PFIZER INC.

**RESPUESTA AL OFICIO No. 12212 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 70, DE
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2005, (EXAMEN DE FONDO)**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador objeta las Reivindicaciones 8-10, 14-16, 18, 21, 22, 24 y 25 de la presente invención, con base en el Artículo 20(d) de la Decisión Andina 486.

b- Con el propósito de superar la objeción del Examinador, me permito **DESISTIR** de las Reivindicaciones 8-10, 14-16, 18, 21, 22, 24 y 25. En consecuencia, adjunto un Capítulo

295

Reivindicatorio Modificado reenumerado, al igual que el recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación de la solicitud en trámite.

2. a- El Examinador objeta la claridad de la solicitud con base en los siguientes argumentos:

“El término “cantidad eficaz” no delimita ni define de manera clara la invención que se desea proteger.

Existen muchas reivindicaciones independientes que se refieren a un mismo objeto una composición tópica que contiene un compuesto de fórmula (I) y un vehículo farmacéuticamente aceptable”

b- Con el propósito de superar la objeción del Examinador con respecto al término “cantidad eficaz”, me permito eliminarla de las Reivindicaciones 1, 8 (Reivindicación 11 original), 11 (Reivindicación 17 original) 12 (Reivindicación 19 original) y 14 (Reivindicación 23 original).

c- Con relación a la segunda objeción de claridad, se entiende que el Examinador se refiere a las Reivindicaciones 1, 8 (Reivindicación 11 original), 11 (Reivindicación 17 original), 12 (Reivindicación 19 original) y 14 (Reivindicación 23 original). Dichas reivindicaciones se refieren a una composición tópica o transdérmica, pero cada una de ellas delimita el efecto biológico que suministra la composición, el cual **es diferente en cada una de dichas reivindicaciones**. Con base en lo anterior, insisto en dichas reivindicaciones.

3. De acuerdo con lo anteriormente sustentado, le solicito al Examinador que evalúe su posición y le otorgue el privilegio de patente a la presente invención que cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por el Despacho. En cualquier caso, si el Examinador no comparte las apreciaciones del solicitante, ruego el favor de que el Despacho emita un segundo Examen de Fondo para formular aclaraciones, efectuar limitaciones o presentar datos adicionales que sean útiles para permitir al Despacho conceder una o más de las reivindicaciones pendientes.

Atentamente,



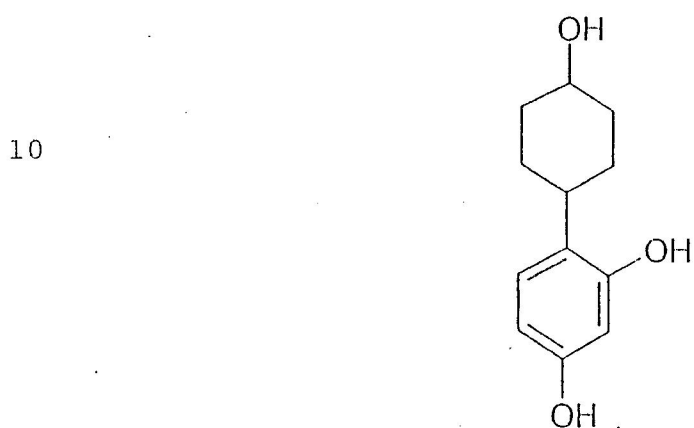
CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de pago.

396

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Una composición farmacéutica tópica para aclarar
5 la piel o reducir la pigmentación de la piel en un ser
humano, que comprende una cantidad de un compuesto de fórmula
I



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

y un vehículo farmacéuticamente
aceptable.

20 2. Composición según la reivindicación 1, que
comprende además un protector solar.

3. Composición según la reivindicación 1, que
comprende además resveratrol u otro agente activo que sea un
antioxidante.

25 4. Composición según la reivindicación 1, que

97

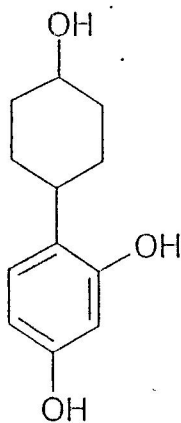
comprende además ácido retinoico o un derivado del ácido retinoico.

5. Composición según la reivindicación 1, que comprende además ácido glicólico, ácido tricloroacético u otro agente exfoliante de la piel.

6. Composición según la reivindicación 1, que está en forma de una solución agua-alcohol, una emulsión "aceite en agua", una emulsión "agua en aceite", un gel emulsionado o un sistema bifásico.

7. Composición según la reivindicación 1, que está en forma de una loción, crema, leche, gel, jalea, pasta, ungüento, pomada, mascarilla, microesferas, nanoesferas o una dispersión vesicular.

8. Una composición farmacéutica tópica para inhibir la tirosinasa en un ser humano, que comprende una cantidad de un compuesto de fórmula I



o una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo,

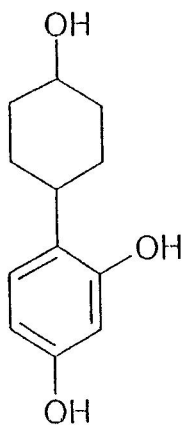
\$ 98

y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

9. Composición según la reivindicación 8, que está en forma de una solución agua-alcohol, una emulsión "aceite en agua", una emulsión "agua en aceite", un gel emulsionado o un sistema bifásico.

10. Composición según la reivindicación 8, que está en forma de una loción, crema, leche, gel, jalea, pasta, ungüento, pomada, mascarilla, microesferas, nanoesferas o una dispersión vesicular.

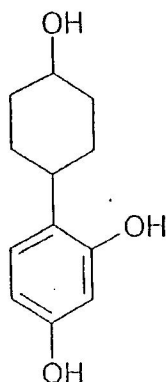
11. Una composición farmacéutica tópica para aclarar la piel o reducir la pigmentación de la piel de un ser humano, que comprende una cantidad de un compuesto de fórmula I



o una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

29

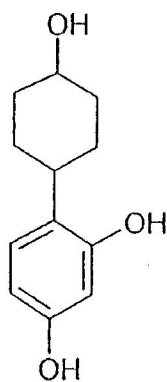
12. Una composición farmacéutica tópica o transdérmica para tratar un trastorno inflamatorio o caspa en un mamífero, que comprende una cantidad de un compuesto de fórmula I



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

13. Composición según la reivindicación 12, en la que el trastorno inflamatorio es psoriasis, dermatitis o acné.

14. Una composición farmacéutica tópica o transdérmica para tratar un trastorno inflamatorio en un ser humano, que comprende una cantidad de un compuesto de fórmula I



o una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo,
y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

7/100

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00020443 000/0004

Fecha (Hhmm): 2005-05 17 18:55:09

Trabaje : VUE RHICHICO 0

1 REGISTRO/ 444 REPUESTA

NIT : 800176089-2

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 7

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 36,141

FECHA : MAYO 17 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBERG	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	32534103	17/05/2005	3,113,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

181
SIN FECHA
375

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 20443, realizado según el artículo 48 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 35-54
- . Ejemplos: folios 54-60
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 96-99
- . Se reivindica prioridad presentada en Estados Unidos, el 22.03.99, bajo el número 60/125553

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud, se refiere a derivados de ciclohexanol de resorcinol y composiciones farmacéuticas que lo contienen.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/045

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Decisión 486 establece que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

Gracias al nuevo capítulo reivindicatorio enviado y teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo con el art. 30 de la Decisión 486.

Evaluación de la unidad de invención

El Art. 25 de la decisión 486 dice: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, contemplado en el art. 25 de la Decisión 486.

Es una invención

El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

Excepciones a la patentabilidad

Teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio enviado, el contenido de las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, no se encontraron documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 22.03.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece que: *"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"*

En cumplimiento del artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la NOVEDAD

El artículo 16 de la decisión 486 establece *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica"*

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron composiciones iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 14 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

Evaluación del NIVEL INVENTIVO

El artículo 18 de la decisión 486 dispone *"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 revela composiciones que contienen derivados de resorcinol para el aclarar la piel, pero no las composiciones de la presente solicitud que contienen derivados de ciclohexanol de resorcinol, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de composiciones.

En conclusión, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el art. 18 de la decisión 486.

Evaluación de la aplicación industrial

El art. 19 de la Decisión 486 dispone "*Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria*"

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decisión 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **CONCEDER** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-14 (folios 96-99) de la presente solicitud.

CONCEPTO TÉCNICO Número 0872	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA TÓPICA QUE CONTIENE 4-(2,4-DIHIDROXIFENIL) CICLOHEXANOL”



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14576

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28289

Rad. N° 00-20443

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 00020443 del día 22 de marzo del 2000, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

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 visuales a folios 92 a 93 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 00020443 00000001 del 17 de mayo del 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 96 a 99, 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 en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 96 a 99, 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 TOPICA QUE CONTIENE 4-(2,4-DIHIIDROXIFENIL) CICLOHEXANOL".



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14576

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28289

Rad. N° 00-20443

RESUELVE:

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

" COMPOSICION FARMACEUTICA TOPICA QUE CONTIENE 4-(2,4-DIHIDROXIFENIL) CICLOHEXANOL "

Clasificación IPC: A 61 K 31/045.

Reivindicación(es): 1 a 14 **Folio(s):** 96 a 99.

Titular(es): PFIZER INC.

Domicilio(s): New York, New York, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Eric William Collington.

Prioridad N°: 60/125,553 **Fecha:** 22 de marzo de 1999 **País:** US.

Vigente desde: 22 de marzo del 2000 **Hasta:** 22 de marzo de 2020

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Pfizer Inc., entregándole

606



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 11576

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28289

Rad. N° 00-20443

copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá 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

24 JUN. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

CARLOS R. OLARTE

Calle 100 N° 8 A – 37 Piso 10.

World Trade Center Torre A.

Bogotá, D.C. (bm)

202021

