

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de febrero de 2010, con el N° 10-021163-00000-0000, por las sociedades União Brasileira de Educação e Assistência-Mantenedora Da PUC-RS y Eurofarma Laboratórios Ltda., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO DE PREPARACIÓN DEL COMPLEJO SOLUBLE EN AGUA CONTENIENDO EL COMPUESTO RESVERATROL, PRODUCTOS FORMADO DICHO COMPLEJO Y USOS DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/BR2008/000216 del 23 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 626 del 22 de marzo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15918 y notificado por fijación en lista el 11 de septiembre de 2011 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, 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° 10-021163-00007-0000 del 24 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 14 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera 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 *"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"*

Página 1 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

industrial."

5.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en un proceso para la obtención del complejo soluble de resveratrol y el compuesto ciclodextrina el cual mejora la solubilidad acuosa del trans-resveratrol e incrementa su biodisponibilidad.

5.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de julio de 2007, 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:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Journal of inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (2006) 55:279-287	Host-Guest Interaction Study Resveratrol with Natural and Modified Cyclodextrins	2006
D2	US2006/0292099	Treatment of eye disorders with sirtuin modulators	28/12/2006

El documento D1¹ enseña un método para incrementar la estabilidad y solubilidad del resveratrol mediante la formación de complejo con diferentes ciclodextrinas tanto naturales alfa, beta y gamma, como modificadas (2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina, dimetil-beta-ciclodextrina). Adicionalmente, las propiedades fisicoquímicas de cada complejo de inclusión fueron investigadas, los cuales fueron obtenidos utilizando el método de suspensión.

D2² divulga la complejación del trans-resveratrol con beta-ciclodextrina, la cual es

1] <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10847-006-9047-8?LI=true>

2] [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061228&CC=US&NR=200629209)

DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061228&CC=US&NR=200629209

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

estudiada mediante la técnica de cromatografía líquida en fase reversa.

5.3. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486:

"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".

En el presente caso, el complejo reclamado en la solicitud no es inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 está referida a: *"Un complejo compuesto por trans-resveratrol y betaciclodextrina caracterizado por ..."* (Ver reivindicación 12 en la página 6 del escrito radicado bajo el N° 10-021163-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Complejo compuesto de resveratrol y ciclodextrina y composiciones que lo contienen.	Complejo de resveratrol con ciclodextrina (resumen)	Composiciones que comprenden un complejo de ciclodextrina con resveratrol (Párrs. 1239 a 1243)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano porque D1 divulga complejos de resveratrol con ciclodextrinas como la beta-ciclodextrina (resumen y Pág. 280).

Los complejos reivindicados difieren de los de D1 en la anterioridad no especifica que el sólido obtenido sea cristalino.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

El documento D2 divulga complejos de ciclodextrinas y resveratrol al igual que composiciones que las contienen (Párrs. [1234] a [1243]).

La diferencia entre los complejos divulgados en D2 y la presente solicitud, consiste en que la anterioridad no establece que los compuestos correspondan a una forma cristalina.

El efecto logrado por el hecho de desarrollar una forma cristalina del complejo resveratrol-ciclodextrina no se puede determinar debido a que la solicitud carece de información que permita establecer una ventaja o efecto sorprendente de los complejos y composiciones reclamadas con relación a la solución propuesta en el estado de la técnica. Adicionalmente, la solicitud carece de una caracterización adecuada de la estructura cristalina obtenida que permita diferenciarla del estado de la técnica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en cómo desarrollar complejos de resveratrol con ciclodextrinas alternativos a los divulgados en D1 que provean una adecuada solubilidad del resveratrol en agua.

Por otra parte, el documento D2 enseña complejos alternativos de resveratrol con hidroxipropil-beta-ciclodextrina que igualmente proveen adecuada solubilidad en agua a este compuesto.

De manera que el estado de la técnica sugiere a la persona versada en la materia la solución del problema de mejorar la solubilidad en agua del resveratrol mediante la misma metodología propuesta en esta solicitud, es decir, mediante la formación de complejos con beta-ciclodextrinas. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 13 a 14 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En su respuesta al requerimiento el solicitante argumenta que D1 no divulga un complejo ciclodextrina/resveratrol que tenga una solubilidad sorprendentemente elevada, así como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

la obtenida por el proceso descrito y bajo análisis. Agrega el solicitante que el documento D2 indica con claridad la preferencia por las ciclodextrinas sustituidas amorfas, por el hecho de que las ciclodextrinas no sustituidas cristalicen y sean menos solubles en soluciones acuosas. Concluye el solicitante que no es posible obtener ni tampoco prever datos concretos que demuestren que el complejo cristalino ciclodextrina-resveratrol proporcionaría un incremento sustancial en la solubilidad del resveratrol y, por lo tanto, biodisponibilidad reforzada, manteniendo la estabilidad de los complejos durante el manipuleo y almacenamiento del producto final.

Esta Superintendencia encuentra que contrario a lo argumentado por el solicitante, la anterioridad D1 si divulga de manera específica el complejo de resveratrol con ciclodextrinas tanto modificadas como no modificadas. Del mismo modo, el documento D1 enseña que dicho complejo se realiza con la finalidad de incrementar la solubilidad en agua del resveratrol (resumen). Adicionalmente, la anterioridad D1 realiza estudios de disolución y estabilidad de los complejos de resveratrol con beta-ciclodextrina y HP-beta-ciclodextrina (Págs. 285 y 286), en donde se evidencia un incremento en la solubilidad y una adecuada estabilidad del producto lo que claramente sugiere a la persona versada en la materia el desarrollo de estos complejos. En relación con el argumento del solicitante con respecto a la "biodisponibilidad reforzada", esta Oficina no encuentra soporte técnico en la descripción que permita verificar las mejoras en biodisponibilidad que atribuye el solicitante en al complejo reclamado.

Por su parte, el documento D2 si proporciona información que en conjunto con D1 motiva a la persona versada en la materia para el desarrollo de complejos de resveratrol con ciclodextrina con la finalidad de mejorar la solubilidad de dicho compuesto, si bien D2 indica que las ciclodextrinas no modificadas tienden a formar cristales que son relativamente menos solubles en soluciones acuosas (Párr. [1237]), esta Superintendencia no encuentra en la presente solicitud información que permita establecer que los cristales desarrollados y aquí reclamados sean más solubles que aquellos obtenidos mediante ciclodextrinas modificadas amorfas divulgados en el documento D2. Por lo cual, no es posible concluir que los cristales de la presente solicitud sean ventajosos o superiores a los complejos obtenidos en D2. Por otra parte, la presente reclamación carece de información que permita identificar en forma inequívoca el cristal del que habla el solicitante ya que no se presenta una caracterización adecuada del mismo. Por otra parte, la reivindicación 12 y sus dependientes no establecen que el complejo de trans-resveratrol y beta-ciclodextrina corresponda exclusivamente a un

Página 5 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

complejo cristalino, tampoco se caracteriza adecuadamente el cristal ni se establece que el mismo provenga del uso de ciclodextrinas no modificadas, abarcando así cualquier complejo de trans-resveratrol con ciclodextrina existente o que pueda desarrollarse en el futuro, es también importante recalcar que el solicitante caracteriza un producto por su proceso de obtención lo cual no es aceptable en términos de patentes cuando dicho producto puede caracterizarse mediante sus elementos técnicos constitutivos como es el caso de esta solicitud y en consecuencia dicha caracterización no le otorga patentabilidad al producto toda vez que un producto no es nuevo o inventivo por ser preparado mediante un procedimiento diferente al divulgado en el estado de la técnica. En relación con los resultados de solubilidad de las diferentes preparaciones de resveratrol y beta ciclodextrina contenidos en la tabla 2 de la descripción, esta Superintendencia encuentra que la solicitud no especifica cuáles fueron los complejos utilizados de los divulgados en Bertacche (documento D1) o de US 06/0292099 (documento D2), por lo cual no es posible establecer si los compuestos utilizados correspondían a los favoritos del estado de la técnica, igualmente, los resultados presentados son tan solo una ratificación de lo previamente evidenciado en el documento D1 en los estudios de disolución in vitro (Pág. 285), donde se divulga el incremento del porcentaje de disolución del resveratrol en combinación con ciclodextrinas, específicamente beta-CD, y HP-beta-CD (Pág. 286, tabla 4).

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 11, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 12 a 14, por carecer de nivel inventivo como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROCESO DE PREPARACIÓN DEL COMPLEJO SOLUBLE EN AGUA QUE CONTIENE EL COMPUESTO RESVERATROL".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase

Página 6 de 8

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1104011032

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: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-021163

nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**" PROCESO DE PREPARACIÓN DEL COMPLEJO SOLUBLE EN AGUA QUE
CONTIENE EL COMPUESTO RESVERATROL "**

Clasificación IPC: A61K31/05; A61K47/40.

Reivindicaciones: 1 a 11 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 10-021163-00007-0000.

Titulares: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA-MANTENEDORA DA PUC-RS Y EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.

Domicilios: Porto Alegre, Brasil y São Paulo, Brasil.

Inventor: André Arigony Souto.

Prioridad N°: PI0705319-3 ***Fecha:*** 23 de julio de 2007 ***País:*** BR.

Solicitud internacional N°: PCT/BR2008/000216 ***Fecha:*** 23 de julio de 2008.

Vigente desde: 23 de julio de 2008 ***Hasta:*** 23 de julio de 2028

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 12 a 14 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 10-021163-00007-0000, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9166

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

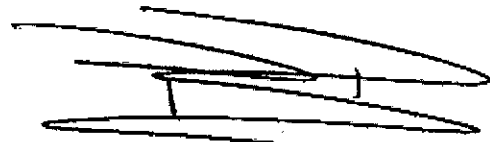
Rad. PCT/10-021163

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a las sociedades União Brasileira de Educação e Assistência-Mantenedora Da PUC-RS y Eurofarma Laboratórios Ltda., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 08 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ
notificaciones@wolfmendez.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✖
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✖
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✖
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✖