

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-21163

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 9166 del 08 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "PROCESO DE PREPARACIÓN DEL COMPLEJO SOLUBLE EN AGUA QUE CONTIENE EL COMPUESTO RESVERATROL", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2013 con el No. 10-021163-00010-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA-MANTENEDORA DA PUC-RS Y EUROFARMA LABORATORIOS LTDA, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las recurrentes presentan un nuevo capítulo reivindicatorio y solicitan se incluya en la reivindicación independiente 1 las etapas (d) y (e) del procedimiento, como están en el nuevo pliego de reivindicaciones, ya que por un error fueron excluidas. Aclaran que lo anterior, no implica la ampliación de la materia concedida porque también fueron objeto de la concesión en las reivindicaciones dependientes 8 a 11.

En cuanto a las objeciones al nivel inventivo de las reivindicaciones 12 a 14 de la solicitud, consideran que los complejos resveratrol y ciclodextrina, en especial β -ciclodextrina/trans-resveratrol son "*un producto cristalino con elevada solubilidad*" e indican que el producto obtenido es el resultado de proceso concedido, por lo tanto, consideran que el producto también es nuevo e inventivo a la luz de los documentos D1 y D2.

Manifiestan las recurrentes estar en desacuerdo con la afirmación de este Despacho sobre la tabla 2 del capítulo descriptivo en la que se afirma que los datos de solubilidad son una ratificación de los resultados presentados en el documento D1, sobre ello, las sociedades sostienen que el documento revela que la mejor solubilidad fue asociada a la HP- β -ciclodextrina y no a la β -ciclodextrina y sostienen que ningún complejo resveratrol/ciclodextrina, conocido, en especial por el documento D1, presenta solubilidad similar al producto obtenido, máxime, cuando en la misma tabla 2 por medio se establece la solubilidad aproximada de los complejos más solubles de documento D1 y el complejo reclamado donde los complejos conocidos son aproximadamente 6 veces menor a la obtenida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-21163

Adicionalmente, sobre el documento D1 sostienen que el mismo describe el uso de las ciclodextrinas naturales o modificadas con el resveratrol, sin embargo, no refiere un complejo cristalino.

Sobre el documento D2, agregan que el documento del estado de la técnica revela la clara preferencia por la ciclodextrinas sustituidas amorfas, ya que las ciclodextrinas no sustituidas serían menos solubles, por lo cual consideran que no existía sugerencia o motivación para la elaboración de una forma cristalina del complejo a partir de ciclodextrinas no sustituidas y enfatizan que la forma cristalina es fundamental para la solubilidad del compuesto.

En cuanto a la formación del cristal, las recurrentes sostienen que la etapa de enfriamiento lento permite la formación de los cristales, así como, obtener un elevado grado de pureza, por lo cual están en desacuerdo con la afirmación de este Despacho, en relación con que no hay soporte en el capítulo descriptivo para caracterizar el complejo cristalino, máxime cuando se presentó el espectro infrarrojo del complejo en la figura 6.

Finalmente, las sociedades concluyen que no era posible obtener ni proveer con datos concretos que el complejo resveratrol/ciclodextrina tendría una solubilidad tan alta.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento según el cual los documentos D1 y D2 enseñan que los complejos del resveratrol/HP- β -ciclodextrina presentan una mayor solubilidad acuosa que los complejos resveratrol/ β -ciclodextrina y que por lo tanto de manera implícita para el documento D1 y explícita para el documento D2 son preferidas las ciclodextrinas modificadas frente a las no modificadas, este Despacho contrario a lo previamente manifestado reconoce que las recurrentes no tendrían motivación o sugerencia para la elaboración de una forma cristalina del complejo resveratrol/ β -ciclodextrina más soluble, porque si bien en el documento D1 se advertía sobre la utilización de las ciclodextrinas para incrementar la solubilidad del resveratrol, este mismo documento, indica que la solubilidad del resveratrol incrementa de manera lineal con el incremento de la concentración molar de la ciclodextrina y que se asume que la formación de los complejos es de manera estequiometría 1:1 (Pág. 283, columna 2) y que el documento D2 enseña que "las ciclodextrinas no modificada α -, β -, o γ - son menos preferidas en las composiciones de acuerdo con la invención porque las formas no modificadas tienden a cristalizar y son relativamente menos solubles en soluciones acuosas" [Fl. 97, párrafo 1237], es decir, que aunque la tendencia de las ciclodextrinas no modificadas sea obtener formas cristalinas, las mismas de manera general son menos solubles que las obtenidas con las ciclodextrinas modificadas, por lo tanto, la obtención del complejo cristalino más soluble que el resveratrol/HP- β -ciclodextrina del documento D1, no estaba anticipado por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-21163

el estado del arte.

De igual forma, este Despacho acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, puesto que como lo afirman los solicitantes no amplía materia y las etapas (d) y (e) son características técnicas esenciales del proceso de obtención.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que el efecto del complejo resveratrol/HP- β -ciclodextrina reclamado puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndoseles reconocer nivel inventivo.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente el artículo primero de la Resolución 9166 del 08 de marzo de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención, el cual quedará de la siguiente manera.

***“ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase 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 14 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 10-021163-000010-0000.

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

Domicilio: Porto Alegre, Brasil y Sao Paulo, Brasil.

Inventores: 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48079
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-21163

Vigente desde: 23 de julio de 2008.

Hasta: 23 de julio de 2028.

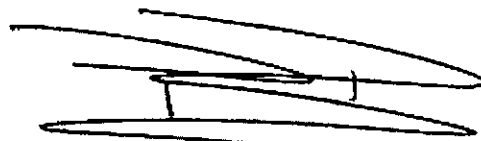
(...)"

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 9166 del 08 de marzo de 2013 en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA-MANTENEDORA DA PUC-RS Y EUROFARMA LABORATORIOS LTDA, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ
notificaciones@wolfmendez.com.

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓