

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 38847
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03095323

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 el 27 de octubre de 2003, bajo el número 03095323, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES DE TIMOLOL Y DE LÍPIDO HIPOTENSIVAS Y LOS MÉTODOS PARA UTILIZARLAS", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/US02/17291.

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 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 2 de octubre de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, fue calificado como quiera que cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según 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 las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 320 a 325, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 38840

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03095323

1. Objeto de la invención

La invención propone una composición farmacéutica que comprende un componente de timolol y un componente lípido hipotensor de fórmula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción. Dichas composiciones son utilizadas para tratar la hipertensión ocular.

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de una composición efectiva para el tratamiento de la hipertensión ocular con menos efectos secundarios que los conocidos en el estado de la técnica.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende timolol y un componente lípido hipotensor (prostaglandinas) de fórmula (I).

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de mayo de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud US 60/294,845. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en los folios 304 y 332 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento EP 0286903, titulado "Uso de una prostaglandina en combinación con un agente bloqueador adrenérgico para la reducción de la presión intraocular", publicado el 19 de octubre de 1988, anterior a la fecha de la prioridad reclamada y relacionado con la solicitud en estudio.

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 38840

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03095323

En el presente caso la invención no propone ningún avance inesperado a la técnica existente al momento de la presentación de la solicitud, ni se soluciona un problema persistente, por el contrario, a partir de la anterioridad enunciada *las personas medianamente conocedoras del arte* hubieran podido lograr de manera obvia la composición farmacéutica reclamada. Así pues, es posible aseverar que el objeto reivindicado carece de nivel inventivo, pues no supone el desarrollo de actividad inventiva alguna, ni tampoco habilidades especiales o esfuerzos considerables.

En efecto, el estado del arte, según lo demuestra el documento EP 0286903, divulgó *previamente* un método y una composición que comprende la combinación de:

- o Un bloqueador adrenérgico, como el maleato de timolol
- o Una prostaglandina o un derivado de ésta.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud es proporcionar composiciones que comprenden timolol y una prostaglandina para el tratamiento de la hipertensión ocular, se puede concluir que dicho objeto es una derivación evidente del estado de la técnica, debido a que *una persona versada en la materia* tomaría las enseñanzas del documento citado y cambiaría las prostaglandinas usadas allí por las de la presente solicitud, esperando que dicha *combinación* sirviera para el tratamiento de la hipertensión ocular.

Adicional a lo anterior, no se demuestran ventajas de las composiciones de la presente solicitud en comparación con las del estado de la técnica.

Así las cosas, el objeto reclamado en las reivindicaciones 1 a 11 es completamente obvio para *un experto medio en el arte*, y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Por tal motivo, esta solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante en su respuesta básicamente dice, que nada en D1 suministra evidencia suficiente que permita combinar timolol y lumigan y que la hiperemia se disminuye cuando los componentes están presentes en la misma concentración que cuando se administran de manera individual. Adicionalmente, adjunta la declaración del Dr. June Chen Ph. D., quien aparece como el primer inventor en la solicitud en estudio, en donde se afirma lo anteriormente dicho, y con base en la cual el solicitante habla de 'resultados completamente inesperados'.

Al respecto, se le aclara al solicitante que en los capítulos reivindicatorios presentados no se limitó la invención a timolol y lumigan, sino que se reivindica la composición de timolol y una prostaglandina, por lo tanto el argumento de que la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 38840
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03095323

combinación de timolol y lumigan no es sugerida, resulta a todas luces improcedente debido a que no es aplicable para la presente solicitud.

Adicional a lo anterior, D1 enseña *de manera previa* que las composiciones que contienen timolol y prostaglandinas son efectivas para reducir la presión intraocular del ojo y que presentan una reducción de los efectos secundarios como la hiperemia, de tal suerte el resultado que se reclama como sorprendente, es decir la reducción de la hiperemia, realmente no lo es, ya que en el estado de la técnica ya se reportaba que la combinación de timolol y prostaglandinas reducía este efecto secundario.

Por otra parte, sobre las patentes otorgadas por las Oficinas de México, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, para una solicitud equivalente a la que está en estudio, como bien lo advierte el mismo solicitante *“de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma”*, como tampoco obligan las patentes concedidas en Colombia para dichas Oficinas de patentes, y si bien los requisitos de patentabilidad, desde el punto de vista conceptual, no varían, los sistemas de patentes sí, pues se sabe que la legislación y las prácticas administrativas varían de un país a otro, razón por la cual las mencionadas patentes de ninguna manera pueden constituir *‘un antecedente persuasivo en la materia’* que merezca tenerse en cuenta durante el estudio de patentabilidad.

Por lo demás, la doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos y de parámetros que debe tener en cuenta el examinador para determinar la patentabilidad de una invención y que han sido acogidos por la jurisprudencia andina en diferentes oportunidades, dentro de los cuales no está el de considerar las concesiones que sobre la materia hagan oficinas foráneas como criterio concluyente para determinar la patentabilidad de una solicitud en estudio.

En conclusión, se advierte que los comentarios del solicitante no controvierten las objeciones trasladadas, de tal manera que, a diferencia de lo que estima el interesado, se considera que la solicitud no supera las objeciones a la patentabilidad oportunamente notificadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES DE TIMOLOL Y DE LÍPIDO HIPOTENSIVAS Y LOS MÉTODOS PARA UTILIZARLAS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Allergan, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 38840
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03095323

que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26** NOV. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62 Piso 6
Bogotá D.C.