

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. E 0957,0
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-106075

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 02 de diciembre de 2003 con el N° 03106075-00000000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de F. Hoffmann - La Roche AG, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR DE LIPASA Y UN ÉSTER DE ÁCIDO GRASO DE SACAROSA", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP 02/05889 de fecha 29 de mayo de 2002, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 554 del 29 de julio de 2005, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Tecnoquímicas S.A., representada legalmente por su apoderado doctor José Luis Reyes Villamizar, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8757 y notificado por fijación en lista el 09 de julio de 2010 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 229 a 233 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 03-106075-00017-0000 del 01 de octubre de 2010 respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó las aclaraciones correspondientes en relación con las observaciones carácter técnico efectuadas en el examen de fondo.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A.

La oposición presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar se fundamenta en el hecho de que los inhibidores de lipasa como orlistat, son conocidos desde el año 1985, al igual que sus formulaciones son conocidas desde antes de la fecha de prioridad de la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 009570
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-106075

presente solicitud, lo mismo ocurre con los ésteres de ácido graso de sacarosa, que también son conocidos en el estado de la técnica.

Argumenta el opositor que las composiciones que se reivindican son anticipadas por el documento WO 00/09122, que revela composiciones de orlistat, emulsificantes como ésteres de ácidos grasos de sacarosa y otros excipientes, también cita como referencia el documento WO 01/19378, que enseña composiciones de inhibidor de lipasa y un éster de ácido graso de poliol (azúcares). Finalmente dice que el procedimiento reivindicado es indeterminado y que hay reivindicaciones de uso y de método de tratamiento.

Por su parte, el solicitante argumenta en su respuesta que se hicieron modificaciones al capítulo reivindicatorio, que el opositor no ha identificado el problema técnico a resolver y que se presentan errores de apreciación e incongruencias en el planteamiento de falta de novedad de la solicitud. Explica que hay diferencias entre las composiciones plateadas en la anterioridad WO 00/09122, por cuanto ésta solo se relaciona con un éster de ácido graso, mientras que la presente solicitud revela mezcla de éstos.

En cuando al documento WO 01/19378, señala que éste no revela ningún ejemplo específico descrito en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud. Finalmente dice que el capítulo reivindicatorio presentado (Fls. 176 a 180) supera las objeciones del opositor, debido a que no contiene reivindicaciones de uso.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien en el Oficio 8524 del 13 de julio de 2007 se tuvieron en cuenta los documentos citados por la oposición para la evaluación del nivel inventivo, vale la pena aclarar que como respuesta a dicho Oficio, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, en donde se restringe dentro del contenido de la composición a monoéster de sacarosa de ácido graso, (teniendo en cuenta que los documentos citados por la oposición describen composiciones de orlistat en donde se utilizan poliésteres de sacarosa de ácido graso), haciendo que dichos documentos ya no sean relevantes para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud; además en su respuesta el solicitante explica las ventajas de la utilización del monoéster de sacarosa dentro de composiciones que contienen orlistat (Ejemplos 1, 11 y 13), en donde se demuestra que la utilización del monoéster de sacarosa, soluciona el problema de efectividad del orlistat que presentaban las composiciones conocidas en el estado de la técnica.

En conclusión, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado ya no se ve afectado por los documentos WO 00/9122 y WO 01/19378 adjuntados con la oposición presentada y, por lo tanto dichos documentos no son relevantes para el estudio del nivel inventivo de la presente solicitud. 

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 109570
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-106075

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os 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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 20 contenidas en los folios 226 a 228 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ORLISTAT COMO UN INHIBIDOR DE LIPASA Y UN MONOÉSTER DE ÁCIDO GRASO DE SACAROSA".

RESUELVE:

ARTICULO 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:

" COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ORLISTAT COMO UN INHIBIDOR DE LIPASA Y UN MONOÉSTER DE ÁCIDO GRASO DE SACAROSA "

Clasificación IPC: A 61 K 31/437.

Reivindicaciones: 1 a 20 **Folios:** 226 a 228.

Titular: F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Karsten Maeder, Rainer Eugen Martin, Susanne Raab, Lukas Christoph Scheibler, Thomas Schindler y Marco Schroeder.

Prioridad N°: EPO 01113793.2 **Fecha:** 06 de junio de 2001.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 02/05889 **Fecha:** 29 de mayo de 2002.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. **109570**
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-106075

Vigente desde: 29 de mayo de 2002 **Hasta:** 29 de mayo de 2022

ARTICULO SEGUNDO: 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.

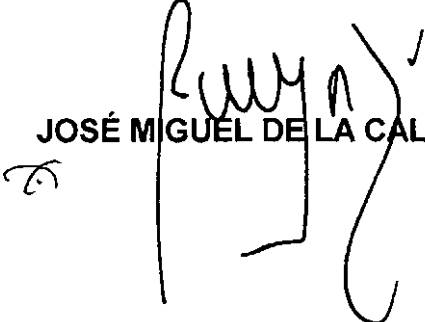
ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de F. Hoffmann - La Roche AG, y al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de Tecnoquímicas S.A., sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, 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 personal o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **23 FEB. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
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.

202021

Página 4 de 4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3,4, 5 y 10.
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55 , Int. 2.
Conmutadores: 5870000 y 5880234
Fax: 5870284. Línea 0180000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

JIC