

**Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-181661- -00010-0000

Fecha: 2014-02-07 15:35:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Re: Expediente No. PCT/ 11 – 181.661
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
"FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR TISULAR PROFUNDO"
JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE,
ULRICH VIERI Y MATTHIAS ROTHER.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de los señores JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE, ULRICH VIERI y MATTHIAS ROTHER, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICION ante el Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolución No. **86106** del 26 de Diciembre de 2013, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negó la Patente de Invención denominada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO".



OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. **86106** del 26 de Diciembre de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de Invención denominada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO".

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO" a favor de JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE, ULRICH VIERI y MATTHIAS ROTHER

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 30 de Diciembre de 2012, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO" a nombre de los señores JOHN CHARLES MAYO,



GEORGE LANGTON ILIFFE, ULRICH VIERI y MATTHIAS ROTHER, solicitud a la que se le asignó el número de expediente 11- 181.661.

SEGUNDO: Mediante los oficios No. 2158 y 2159 del 15 de Febrero de 2012, se realizó requerimiento a la solicitud de la referencia en donde se solicita se allegue el poder y pago de reivindicaciones adicionales.

TERCERO: El 19 de Junio de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta a los requerimientos formulados.

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 648 de 16 de Julio de 2012, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 10377 del 13 de Junio de 2013, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEXTO: El 28 de Octubre de 2013, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolución No. 86106 de 26 de Diciembre de 2013 el Superintendente de Industria y Comercio Negó la Patente de Invención denominada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO".

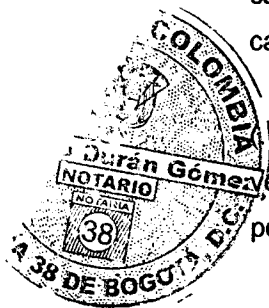
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

PRIMERO: Considera el Superintendente dentro de la Resolución No. 86106 de 26 de Diciembre de 2013 que la solicitud de patente de invención incumple con el requisito de novedad, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

"(...) El documento D2 denominado por error tipográfico en el examen de fondo mediante Oficio no. 10377 como US5853753 pero cuyo contenido técnico corresponde al documento WO0012060 de 9 de marzo de 2000, divulga una composición que comprende agentes penetrantes formados por moléculas simples o arreglos de las mismas capaces de penetrar los poros de una barrera y de transportar un agente a través de dichos poros dirigido por cargas o corriente eléctrica (Pág. 1, líneas 7-18). Dichos agregados corresponden a vesículas conformadas por un lípido aniónico como fosfatidilglicerol y un detergente no iónico como Tween 80, el cual incrementa la flexibilidad de la bicapa lipídica, donde la concentración de lípidos esta entre 0.5 y 5% p/p (Pág. 24, líneas 19-28). Específicamente, el documento divulga en los ejemplos 1 y 2 vesículas altamente deformables no cargadas que comprenden: 274 mg fosfatidilcolina, 226 mg de Tween 80, 0,1 mol% de la sonda fluorescente DPH (relativo a la fosfatidilcolina) Y 99mL de buffer



fosfato 10mM pH 7; estas vesículas fueron sometidas a una corriente eléctrica de 1.2mA y se evaluó el flujo del DPH a través de una membrana, estableciendo que las vesículas cargadas presentan un flujo mayor a través de la barrera respecto de las vesículas no cargadas (Pág. 26, línea 22 a Pág. 28, línea 15)



(...) De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la formulación vesicular de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna característica que haga nueva la formulación vesicular de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

(...) Asimismo, se recuerda a la solicitante que tal y como esta contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimiento, donde el producto este correctamente definido por su conformación o su composición. Por tanto, e objeto susceptible de protección en la presente solicitud corresponde a la formulación vesicular caracterizada por los elementos que incorpora (lípidos, surfactantes y excipientes) y las proporciones de los mismo, mas no por un uso específico. En este orden, los documentos D1 y D2 de forma individual revelan las características esenciales de la formulación vesicular, esto es, vesículas formadas por uno o mas agentes surfactantes en un portador farmacéuticamente aceptable, donde la relación molar fosfolípidos: surfactante es 1:3 a 30:1 preferiblemente 1:1 a 5:1 sin la incorporación de un agente activo (...)"

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud de Patente de Invención carece de novedad conforme lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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 (...)"

TERCERO: Mis representados me han dado precisas instrucciones de presentar un nuevo capítulo de reivindicaciones. En consecuencia, acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 4, junto con el comprobante de pago por la modificación/corrección a la solicitud en trámite relacionada con el capítulo reivindicatorio.



Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capítulo de reivindicaciones que acompaña resuelve las objeciones a la falta de novedad planteadas por el Examinador, dentro de la resolución objeto de impugnación.

Gómez

CUARTO: En relación con el nuevo capítulo reivindicatorio, sostienen mis poderdantes que la inclusión de la proporción de fosfolípido a surfactante es de 5: 1 a 10:1, y los intervalos particulares en porcentaje de los componentes individuales convierten a la formulación misma en novedosa con respecto a las reveladas en los antecedentes del estado de la técnica.

D1 discute una proporción de 5.5:1 a 1:500. Aunque esto se traslapa muy ligeramente con la proporción de la presente invención, el intervalo mismo no se revela. Tampoco revela D1 la presencia o las cantidades de un antimicrobiano, un antioxidante, un emoliente o un quelante.

El Documento D2 no hace mención explícita de una proporción. Sin embargo, cuando se miran los ejemplos, se puede ver que la proporción de fosfolípidos a surfactantes es cercana a 1:1 (274 mg a 226 mg) y por ende la proporción de fosfolípidos a surfactante no cae dentro de lo que reivindica la presente solicitud.

Ninguno de los antecedentes revela que la formulación contiene hasta 1% de un antimicrobiano, hasta 1% de un antioxidante, hasta 5% de un emoliente, hasta 5% de etanol y hasta 2,5% de un quelante.

La base para estas modificaciones se puede encontrar en la página 35, tabla 8, de la solicitud tal como fue presentada originalmente. La base para la proporción se puede encontrar en el párrafo 62, la base para la cantidad de surfactante se puede encontrar en el párrafo 60, y la base para la cantidad de lípido se puede encontrar en el párrafo 56.

Así las cosas, el objeto de las reivindicaciones que ahora adjuntamos es novedoso con respecto a los documentos D1 y D2 como fueron citados por el Examinador.

QUINTO: Adicionalmente, D1 tiene que ver con la administración de agentes como antiidiuréticos, en particular insulina, usando formulaciones de liposomas.

El Examinador ha mencionado ejemplos que no incluyen un agente activo. Sin embargo, de la lectura de este documento la persona medianamente versada entendería que el ejemplo que no incluye un agente activo farmacéutico simplemente muestra cómo se determinó la proporción de lípido a surfactante. Los ejemplos que no incluyen un agente farmacéuticamente aceptable tienen por objeto determinar la proporción ideal y el tipo de



fosfolípidos a surfactantes con el fin de que se pueda introducir entonces un agente activo y ser entregado por las vesículas.

Gómez

No hay absolutamente ninguna sugerencia en el documento D1 de que las vesículas solas puedan ser útiles para el tratamiento de una enfermedad. Además, el documento D1 no hace ninguna sugerencia sobre el tratamiento de la osteoartritis con el uso de vesículas que no contienen un agente activo. Por tal razón, la persona medianamente versada no llegaría a la presente invención partiendo desde D1.

El Documento D2 guarda relación con la administración de vesículas a través de barreras usando una corriente eléctrica. Las vesículas de la presente invención no solo tienen una proporción molar diferente de fosfolípido y surfactante, así como componentes adicionales a los revelados en D2, sino que no recurren a la corriente eléctrica para ser transportados a través de las barreras, como la piel. Por consiguiente, no hay absolutamente nada en D2 que sugiera que se podría hacer que las formulaciones en vesículas de la presente invención llevaran a cabo el propósito inventivo. No hay absolutamente nada en D2 que sugiera que las vesículas pueden ser útiles para tratar la osteoartritis.

El Solicitante entiende que reivindicaciones de uso no son admisibles para la ley de patentes de Colombia; sin embargo, es el efecto sorprendente de las vesículas de la invención el que hace que las vesículas sean novedosas con respecto al estado de la técnica.

Aun si no se tuviera en cuenta la ventaja sorprendente de las vesículas de la invención, no hay nada en el estado de la técnica que sugiera que las proporciones particulares de surfactantes a fosfolípidos junto con las cantidades de los componentes adicionales pudieran ser de utilidad.

Por lo anterior, considera mi poderdante que con las aclaraciones realizadas, se encuentra acreditado, que la solicitud de patente de la referencia, es novedosa frente a las anterioridades citadas por el Despacho. En consecuencia, consideramos que la solicitud de la referencia cumple con las exigencias legales para ser concedida.

SEXTO: De acuerdo con lo anterior, solicito la concesión de la Patente de Invención titulada "FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO", a nombre de los señores JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE, ULRICH VIERI Y MATTHIAS ROTHER

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

6



1. Contencioso Administrativo

2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

as demás normas concordantes.

V. ANEXOS

Con el recurso de adjunta la siguiente documentación:

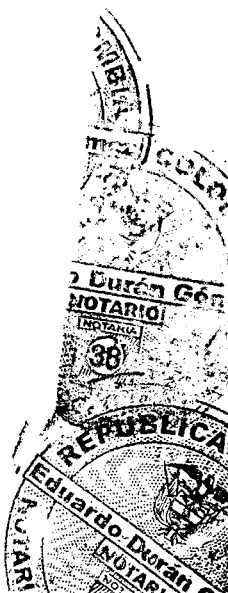
1. Nuevo Capítulo Reivindicatorio.
2. Comprobante de pago por la modificación/corrección a solicitud en trámite relacionada con el capítulo reivindicatorio Recibo No. 14.931

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogotá, D.C.

De Ustedes atentamente,

Luis Felipe Castillo Gibsone
C.C. 79.397.879 de Bogotá
TP. 68995 del CSJ



PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE

quien exhibió la **C.C. 79397879** y Tarjeta Profesional No. **68995**

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art. 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. 07/02/2014

COLOMBIA

EDUARDO DURAN GOMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTA D.C.

Verifique en www.notariaenlinea.com

11H4FY5BUOPZA9ZH



NOTARIA

38

A2

creed
castillo
3A
2FH



Reivindicaciones

1. Una formulación vesicular que consta esencialmente de uno o más fosfolípidos y uno o más surfactantes no iónicos en un vehículo farmacéuticamente aceptable, que se caracteriza porque la proporción molar de fosfolípido a surfactante es de 5:1 a 10:1 y que se caracteriza porque la formulación contiene de 4% a 7% de lípidos, de 0,2% a 4% de surfactante, hasta 1% de un antimicrobiano, hasta 1% de un antioxidante, hasta 5% de un emoliente, hasta 5% de etanol y hasta 2,5% de un quelante.
2. Una formulación vesicular de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende fosfatidilcolina.
3. Una formulación vesicular de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que se caracteriza porque la formulación comprende uno o más surfactantes no iónicos seleccionados de entre sorbitanes de polioxietileno, estearatos de polihidroxietileno y lauriléteres de polihidroxietileno.
4. Una formulación vesicular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que se caracteriza porque la mencionada formulación además incluye uno o más amortiguadores, humectantes, lubricantes, preservativos, microbicidas, cosolventes o espesantes.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0014931

Bogotá D.C., Febrero 07 de 2014 - 15:19:37

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	610511053	07/02/2014	128.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-181661- -00010-0000

Fecha: 2014-02-07 15:35:50 Dep. 2020 DIR. NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 7 de 2014 - 15:19:38