

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 05-101711- -00008-0000
Fecha: 2010-11-12 16:24:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 05101711
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN TÓPICA EN FORMA DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE LA PIEL**
Solicitante : HAROLD ARMANDO GOMEZ TORRES
Clase : A61K 007/048, A61K 035/078, A61K 038/048, A61P 017/002
Fecha solicitud : Octubre 06 de 2005

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada del Sr. **HAROLD ARMANDO GÓMEZ TORRES** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **55118** del 12 de octubre de 2010, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**COMPOSICIÓN TÓPICA EN FORMA DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE LA PIEL**" a favor de **HAROLD ARMANDO GÓMEZ TORRES**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **55118** del 12 de octubre de 2010, fue notificada mediante edicto No. **19944** desfijado el cinco (05) de noviembre de dos mil diez (2010), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"COMPOSICIÓN TÓPICA EN FORMA DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE LA PIEL"**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

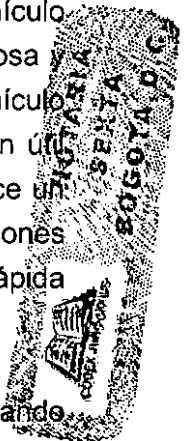
3.2.1 "... se advierte que la composición tópica reivindicada carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica la información obtenida, a partir de las anterioridades citadas, le sugiere la composición mencionada.

3.2.2 "... Por otra parte, D1 divulga una composición tópica en forma de gel, que comprende un primer gel de carbopol (que contiene carbopol, trietanolamina, en un vehículo acuoso), un segundo gel de carboximetilcelulosa (que contiene carboximetilcelulosa y un agente preservante – mezcla de propil parabeno, metil parabeno- en un vehículo acuoso) y un agente con actividad proteolítica (papaína), como una composición para quemaduras superficiales de la piel que, al ser aplicada sobre la lesión, hace un efecto coloidal de apósito, aislándola del medio externo, cubriendo las terminaciones nerviosas, aliviando el dolor, desinflamando, debridando y permitiendo una rápida regeneración celular, al tiempo que previene e riesgos de sobreinfección.

3.2.3 "Adicionalmente D1 divulga sustancias analgésicas y antibióticas que se usan cuando no se ha prevenido la sobreinfección y no hay reepitelización y curación total en quemadura pequeña y no profunda, señalando que un antibiótico controla la sepsis, reduciendo el número de bacterias ára permitir que los mecanismos inmunológicos del huésped controlen la infección.

3.2.4 "Como se observa, la solicitud se diferencia de D1, en que contiene un agente anestésico (como lidocaína o prilocaína).

3.2.5 "Entonces, de acuerdo con el problema técnico objetivo de la solicitud, que consiste en obtener una composición tópica en forma de gel que permita tratar en forma local el dolor, la inflamación y debridación de una lesión en la piel (quemaduras pequeñas, menores y superficiales) y proteger la piel afectada del ambiente externo mientras



actúan los proceso intrínsecos de curación, se observa que ya había sido resuelto por D2, al divulgar un agente anestésico (como lidocaína o prilocaína), en composiciones tópicas en forma de gel para lograr efecto analgésico local (alivio del dolor) en áreas de piel lesionada por quemadura, irritación, ampollas, erupciones o condiciones similares.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **55118** del 12 de octubre de 2010.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"COMPOSICIÓN TÓPICA EN FORMA DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE LA PIEL"**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

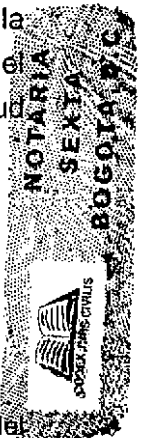
Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso. En particular, nos encontramos en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo tal como se demostrará a continuación.

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Así entonces, el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.



Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aportan un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En primer lugar ponemos a consideración el siguiente aparte emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del Proceso 13-IP-2004:

"el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. [subrayado fuera del texto]

De acuerdo con lo anterior, no nos encontramos de acuerdo con el Examinador cuando limita su evaluación de nivel inventivo al hecho de que "de acuerdo con el problema técnico objetivo de la solicitud, que consiste en [...] ya había sido resuelto por D2, al divulgar un agente anestésico (como lidocaína o prilocaína), en composiciones tópicas en forma de gel para lograr efecto analgésico local (alivio del dolor) en áreas de piel lesionada por quemadura, irritación, ampollas, erupciones o condiciones similares". Para la persona medianamente versada en la materia (y para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) es claro que un mismo problema técnico puede ser resuelto de otra manera y que ésta puede resultar inventiva, cuando no puede ser obviamente derivada del estado de la técnica y cuando provee un efecto técnico superior, mejorado o inesperado.

Por lo tanto, si la solución técnica reivindicada resulta inventiva, no se ve afectada por el hecho de resolver un problema técnico ya solucionado, por cuanto dicha solución técnica no resulta obvia y/o tiene un efecto técnico superior, mejorado o inesperado.



5.1.1 La presente invención y el estado del arte

Tal como mencionamos anteriormente, no nos encontramos de acuerdo con el análisis de nivel inventivo llevado a cabo por el Examinador. Particularmente y de manera respetuosa, consideramos que dicho análisis fue realizado sin tener en consideración todos los elementos reivindicados, obviándose además el efecto técnico que ofrece la invención y tomando como punto de partida la solución técnica reivindicada y no el problema técnico que se pretendía resolver con la solicitud, la cual fue cabalmente cumplida y demostrada mediante ejemplos y casos clínicos.

De acuerdo con las disposiciones actuales en materia de patentes, el Examinador está a cargo de colocarse al momento en el cual la persona medianamente versada en la materia buscaba dar una solución a un problema técnico específico, de modo que la solución técnica ya reivindicada no puede resultar el punto de partida del análisis de nivel inventivo. A la luz de dicho análisis en retrospectiva, cualquier invención resulta obvia, al encontrarse documentos que ajustados a dicha solución permitirían obviar la habilidad inventiva real que empleó el inventor, cuando disponía únicamente de las enseñanzas y el conocimiento disponibles en ese momento.

Así, tal como se mencionó en respuesta al oficio No. 7855, consideramos que el documento D1 no puede ser considerada una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la solicitud por las siguientes razones:

- D1 no revela de manera completa invención alguna, de acuerdo con las disposiciones actuales en materia de patentes. Realmente, se encuentra dirigido a presentar un cuadro teórico sobre la anatomía de la piel, su fisiología, tipos de quemadura y avulsiones
- La "solución técnica" de este documento no se presenta claramente. Específicamente, el grupo de reivindicaciones, que en realidad hace referencia a ejemplos de formulación del gel allí presentado, no demuestra que el gel realmente soluciona el problema técnico, no existen si quiera casos clínicos dirigidos a demostrar que el gel allí descrito cumple cabalmente con todas y cada una de las ventajas mencionadas
- Adicionalmente y más relevante, resulta mencionar que el Examinador ha interpretado erróneamente el empleo de analgésicos y antibióticos en el gel descrito en D1. Específicamente, la página 8 a la cual se refiere el Examinador menciona lo siguiente:



"Quemaduras pequeñas

[...]

En este caso no están comprometidos los sistemas hidroelectrolíticos, inmunológico ni vascular del paciente, no hay infección de la lesión (a no ser que lleva más de 3 días) ni de los tejidos vecinos, por lo tanto el tratamiento se enfoca a prevenir sobreinfección, pérdida de líquidos, limpiar lesión, desinflamar la zona, dar analgesia y cubrir el área quemada protegiéndola de alguna forma de agresión del medio ambiente. Para este tratamiento local de la quemadura es que se ha diseñado prodegel.

Si una quemadura es pequeña, no es profunda y no está complicada, el tratamiento es cubrir la zona, limpiarla, inspeccionarla, lavarla, quitar el dolor y debridarla, de esta forma de previene la infección y se permite que haya una reepitelización y curación total en un periodo máximo de 3 a 5 días: evitando el uso de analgésicos, sustancias antibióticas y otros productos para cubierta local.

[subrayado fuera del texto]

Esta información de D1 resulta relevante para establecer su pertinencia como documento para llevar a cabo el estudio de nivel inventivo de la presente solicitud de patente, por cuanto el mismo deja en claro lo siguiente:

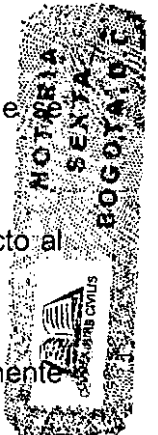
Dicho documento está dirigido a solucionar un problema técnico diferente del que resuelve en la presente invención.

Dicho documento expresamente aleja a un técnico medio en la materia con respecto al uso de analgésicos dentro de la composición allí revelada.

En efecto, existen apartes en la página 9, que alejan a la persona medianamente versada en la materia con respecto al empleo de dichos componentes:

"es importante reconocer que la terapia antibiótica tópica está diseñada para el control de la sepsis de la quemadura y no para el tratamiento de rutina de pequeñas quemaduras en las cuales la sepsis no es el problema.

[subrayado fuera del texto]



Ahora bien, aunque las páginas 9 y 10 mencionan algunos de los antibióticos que se han empleado para el tratamiento de las quemaduras, junto con las desventajas asociadas se encuentra en la página 10 del mismo, lo siguiente:

"el uso de terapia antibiótica tópica en quemaduras no fue diseñado para tratar las lesiones superficiales recientes cuyo objetivo de manejo es muy diferente y se explicará en el uso de prodegel. La terapia antibiótica local debe ser reservada para aquellas instancias clínicas en las cuales la sepsis de la quemadura por su magnitud será un problema significativo. El paciente con quemadura superficial no se beneficiará del uso de antibióticos".

[subrayado fuera del texto]

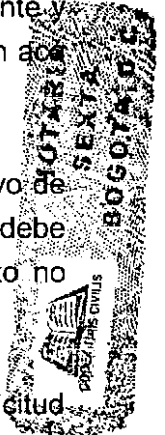
De acuerdo con lo anterior, el gel descrito en D1 no está indicado en el tratamiento de infecciones, solamente previene la sobreinfección.

De la misma manera, se debe tener en cuenta que entre las ventajas mencionadas para el gel de D1 no se menciona el efecto analgésico (ver páginas 13 y 14), ni siquiera se mencionan posibles analgésicos que pudiesen ser empleados en la composición, mucho menos se ejemplifican.

En vista de lo anterior, es posible concluir que tratándose de la solución de un problema técnico como el que resuelve la presente invención, el documento D1 no resultaba relevante y más aún, alejaba a un técnico medio de partir de lo allí revelado para obtener la invención aquí reivindicada.

Por lo tanto, tomar D1 como documento relevante para el estudio del nivel inventivo de la presente invención es contrario al método problema solución con base en el cual se debe efectuar el estudio de nivel inventivo y por ende, el estudio adelantado a este respecto no resulta ajustado a la Ley.

Más aún, se debe tener en cuenta que la composición reivindicada en la solicitud denegada resulta mucho más compleja que la descrita en D1, situación que ha sido totalmente ignorada por el Examinador. Y, contrario a lo que sucede con D1, la presente invención sí demuestra que la composición reivindicada resuelve el problema técnico objetivo.



La composición reivindicada provee el efecto técnico de una sinergia terapéutica no esperada, resultante de la combinación de los dos geles específicos, adicional a un efecto barrera, antiséptico, debridante y anti-inflamatorio.

Por lo tanto, el Examinador tiene razón cuando indica que el estado del arte es todo aquello que haya sido accesible al público, pero que el criterio para que un documento sea relevante para estudiar el nivel inventivo de una solicitud de patente, es que el mismo resuelva el mismo problema técnico y tenga sugerencias o enseñanzas que permitan a un técnico medio derivar de manera obvia y evidente la invención bajo estudio, situación que no se da en el presente caso con respecto al documento D1.

Por su parte, si bien el documento D2 hace referencia a la lidocaína o prilocaína, resulta relevante mencionar que éste enseña un analgésico en sinergia con un surfactante y en ningún caso hace referencia a geles mixtos, como en el presente caso. La persona medianamente versada en la materia no se dirigiría a un documento con dicha enseñanza específica, a la hora de solucionar el problema técnico que resuelve la presente solicitud. Es decir, que tratándose de la formulación de medicamentos no es posible prever el efecto que un determinado compuesto puede llegar a tener tratándose de composiciones diferentes, por cuanto el mismo depende de múltiples factores, que deben ser objeto de evaluación y demostración efectiva.

Así entonces, la actividad de la lidocaína en D2 no podía ser extrapolada al presente caso, tratándose de una composición con componentes y objetivos técnicos tan diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el documento D2 no resuelve las deficiencias del documento D1 con respecto a las anticipaciones que el Examinador ha tenido en cuenta para llevar a cabo el análisis de nivel inventivo.

Por último, no nos encontramos de acuerdo con el Examinador cuando indica que la clorhexidina y la lidocaina no resultan relevantes en la composición de la invención, porque la presencia de dichos componentes, aunados a los demás, ofrece un efecto técnico que no había sido anticipado en el estado del arte. El Examinador debe analizar y evaluar la composición reivindicada global y para analizar su nivel inventivo debe encontrar enseñanzas claras en el arte previo que le lleven a obtener de manera obvia la composición reivindicada.

Dicho análisis no fue llevado a cabo, por lo que nuevamente ponemos de presente que no nos encontramos de acuerdo con la manera como se llevó a cabo la evaluación y consideramos claramente, que la presente invención no resulta obvia a la luz de los documentos D1 y D2 y que el inventor, tuvo que emplear habilidad inventiva al momento de



resolver el problema técnico o lo que es lo mismo, que el Examinador ahora actúa no como verificador del requisito de nivel inventivo de la invención bajo estudio sino como inventor pero conociendo de antemano la solución dada, lo cual se encuentra proscrito para efectos del análisis de nivel inventivo.

5.1.3 Conclusión

En línea con los argumentos presentados y con las disposiciones de la legislación actual en materia de patentes, consideramos que el estudio de patentabilidad no fue correctamente realizado y que contrario a lo que afirma el Examinador, la composición reivindicada sí tiene nivel inventivo, toda vez que las anterioridades citadas no enseñan o sugieren las características técnicas ya mencionadas.

Para que la invención resultase obvia, la persona medianamente versada en la materia, basada en su conocimiento y en los contenidos de las anterioridades, debe, al momento de resolver el problema técnico, encontrar enseñanzas claras que le sugieran las características técnicas particulares no conocidas en el arte previo.

Por lo tanto, consideramos que la decisión tomada en este sentido debería ser revocada, dado que la solicitud en estudio cumple con los requerimientos de patentabilidad tal como exige la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **55118** del 12 de octubre de 2010, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

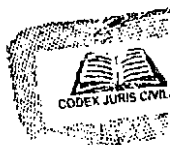
6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: **"COMPOSICIÓN TÓPICA EN FORMA DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE LA PIEL"**.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:



9



HAROLD ARMANDO GÓMEZ TORRES

Carrera 22 No. 85-98

Oficina 505

Bogotá

Colombia



VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-13480-841-001-0
JMS\JMS\ID-182136\WPC13480
No. M-2010-182136\JMS

10

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

12 NOV 2010

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

[Handwritten signature]
Señor el del [illegible]

Quien(es) exhibió(eron) tal(s) C.C.

35476344
23555
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Luz Clemencia Sobrera

TP #23555 AS.

