

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/129656

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 23600 del 30 de abril de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE (S)-I-(2S,3S)-3-HEXIL-4-OXO-OXETAN-2-ILMETIL DODECIL N-FORMIL-L-LEUCINATO", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de noviembre de 2011, con el número 05-129656-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Enrique Aranguren Laurens, en su calidad de apoderado de la sociedad Grupo Internacional Farmacéutico Grufarma S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente no estar de acuerdo con la decisión tomada por esta Oficina, pues se encuentra apartada de lo que realmente se quiere proteger con la invención presentada. Para sustentar el recurso de reposición, la sociedad solicitante afirma que:

"... no sólo en la documentación que reposa en el expediente, sino incluso (sic) en la resolución que por medio del presente escrito se recurre, la parte más importante y fundamental del objeto de la patente de invención solicitada se basa en "la formación de gránulos irregulares con tamaño de partícula en el rango de 0.1 a 0.25 mm es decir, de 100 a 250 micrómetros.

Lo anterior es una de las causas que ayuda a su comportamiento especial y lo que le da el carácter de innovación, es decir es donde radica el nivel inventivo, pues usualmente según lo que se encuentra en los procedimientos relativos a este tipo de proceso farmacéutico, que a su vez es confirmado por los argumentos contenidos en los textos de las oposiciones presentadas, pues en ella se argumenta que el 'diámetro de las partículas está entre 0.25 y 2mm' lo que correspondería a partículas desde 250 micrómetros hasta 1000 micrómetros o sea un tamaño mucho mayor que el propuesto en la solicitud". (Fl. 217 y 218).

Por lo expuesto anteriormente, se solicita revocar resolución objeto del presente recurso y, en consecuencia, conceder el privilegio de patente de invención a la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/129656

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

En primer lugar, esta Oficina aclara que para efectos de la presente solicitud se remplazará el nombre químico (S)-1-((2S,3S)-3-hexil-4-oxo-oxetan-2-ilmetil)dodecil N-formil-L-leucitano, por su nombre común, el cual corresponde a orlistat. Asimismo, las anterioridades D1, D2 y D3 corresponden a los documentos WO 9834607, US 4598089 y US 6734314, respectivamente.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las características técnicas esenciales de la solicitud, expuestas en la reivindicación 1, las cuales fueron comparadas con las composiciones del estado de la técnica, se estableció la siguiente tabla:

Características esenciales Reivindicación 1	D1	D2
Composición	Composición (Pág. 12, ejemplo 6)	Composición
Orlistat	Orlistat (Pág. 12, ejemplo 6)	Orlistat
Gránulos irregulares	Gránulos irregulares (Pág. 12, ejemplo 6)	Gránulos irregulares
Tamaño de partícula 0.1-2.5mm	Tamaño de partícula 0.25 – 2.00 mm (Pág. 1, línea 21) 0.355 mm (pasa por malla #20) (Pág. 12, ejemplo 16, línea 17)	Tamaño de partícula deseado (pasar por malla adecuada) (Columna 12, líneas 4 a 7)

Como se puede observar de la tabla anterior, el tamaño de partícula que se está reivindicando en la solicitud, correspondiente a un rango de 0.1 – 0.25 mm, no es nuevo, toda vez que uno de sus extremos (0.25) es igual a uno de los extremos de los documentos encontrados en el estado de la técnica, determinado como la anterioridad D1 (Fl. 60, Pág. 1, línea 21).

De otra parte, dado que los demás tamaños de partícula del rango se pueden considerar nuevos, se examinó el nivel inventivo de las composiciones caracterizadas por tener gránulos de tales tamaños de partícula.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/129656

Del anterior examen, este Despacho determinó que la diferencia existente entre el tamaño de partícula de la composición reivindicada y el de la composición divulgada en el estado de la técnica no proporcionó algún efecto técnico sorprendente para la persona medianamente versada en la materia o un formulador normalmente conocedor de la materia, pues en los ejemplos de la solicitud estudiada (descripción, ejemplos 1, 2 y 3) el granulado se tamiza a través de la malla #20, por lo cual el tamaño de la partícula será de 0.35 mm que, además de ser mayor que el tamaño reivindicado, es el mismo tamaño que se da a conocer en el documento D1 (Fl. 65, pág. 12, ejemplo 6, línea 17) donde el granulado también se había tamizado a través de la malla # 20.

Por lo anterior, se considera que para la persona medianamente versada en la materia técnica, que siga las indicaciones de los documentos D2 y D3, resulta obvio incluir gránulos irregulares, los cuales contienen orlistat cuyo tamaño de partícula sea de 0.1-0.25 mm, para obtener una composición alternativa a las composiciones del estado de la técnica. Por lo tanto, la reivindicación 1 carece de nivel inventivo.

Por su parte, las reivindicaciones 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En conclusión, se considera que los argumentos del recurrente no llevan a desvirtuar el análisis de nivel inventivo efectuado a la invención y se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad.

En consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 23600 del 30 de abril de 2010, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Enrique Aranguren Laurens, en su calidad de apoderado de la sociedad Grupo

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/129656

Internacional Farmacéutico Grufarma S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 15 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


CARMEN LÚCIA VALDERRAMA ROJÁS

Doctor

ENRIQUE ARANGUREN LAURENS.

Carrera 9 A No. 93-76, Oficina 303.

Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓