

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de octubre de 2012, con el N° 12-185230-00000-0000, por la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/056643 del 18 de marzo de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 662 del 15 de febrero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18631, notificado por fijación en lista el 08 de octubre de 2013, se requirió a la 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, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-185230-00004-0000 del 30 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 14 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los 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 las reivindicaciones 1 a 14, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en una matriz de microagujas para la dosificación de principios activos que no causen dolor ni hemorragia en la capa superficial de la piel y presenten buena solubilidad debajo de la piel. Para resolver este problema técnico, se presenta métodos de formación de microagujas a partir de proteoglicano como material de base.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de marzo de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 1844763	“Percutaneously absorbable preparation, percutaneously absorbable preparation holding sheet, and percutaneously absorbable preparation holding equipment”	17/Octubre/2007
D2	EP 1935438	“Biomaterial for regenerative medicine”	25/Junio/2008

El documento D1¹ divulga preparaciones absorbibles por vía percutánea autodisolventes en forma de aguja, la cual es absorbible en el cuerpo a través de la piel. (Pág. 2, Fig. 1, Pág. 3, Párr. 1, Pág. 6, Párr. 26, Pág. 9, Párr. 69).

El documento D2² divulga biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos, particularmente los complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágenos formadas a través de técnicas de auto-organización (Pág. 2, Párr. 1, Pág. 3, Párr. 9, Pág. 6, Párr. 16).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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”.

En el presente caso, el conjunto de microagujas reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un conjunto de microagujas...” (Ver página 8 del radicado N° 12-185230-00004-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?%20CC=EP&NR=1844763A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20071017&DB=EPODOC&locale=en_EP
2https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%EF%BF%BChttp://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument%3F+CC=EP%26NR=1935438A1%26KC=A1%26FT=D%26ND=3%26date=20080625%26DB=EPODOC%26locale=en_EP&ie=UTF-8&oe=UTF-8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un conjunto de microagujas caracterizado porque comprende una o más microagujas formadas en la superficie de una película o lámina.	Preparaciones absorbibles auto-disolventes por vía percutánea que tiene una forma delgada, puntiaguda adaptado para su inserción en la piel (forma de tipo aguja o forma filamentosa), que incluyen una base de soporte y una sustancia activa. (Pág. 3, Párr. 1, Pág. 4, Párr. 13, Pág. 5, Párr. 19, Pág. 37, Fig. 10).	No menciona.
En donde las microagujas comprenden proteoglicano como un material base.	No menciona.	Biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos, particularmente los complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágeno formadas a través de técnicas de auto-organización (Pág. 2, Párr. 1, Pág. 3, Párr. 9, Pág. 5, Párr. 11).

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan microagujas que incluyen una base de soporte y biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos que pueden adaptarse para ser administrados en pacientes.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y las microagujas del documento D1 consiste en que D1 no se menciona el proteoglicano.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el documento D2 consiste en que en D2 no se mencionan las microagujas.

El efecto que logra el incluir el proteoglicano como material de base para las microagujas es que permite suministrar un producto resistente, flexible, soluble en el cuerpo y adecuado para aplicaciones cosméticas o medicas de forma más eficiente.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar las microagujas D1 para que sean un producto resistente, flexible, soluble en el cuerpo y puedan ser utilizadas para aplicaciones cosméticas o medicas de forma más eficiente?.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 da a conocer biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos, particularmente complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágeno y el método de su obtención (Pág. 2,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

Párr. 1, Pág. 3, Párr. 8 y 9, Pág. 5, Párr. 11); una persona normalmente versada en la materia, incluiría proteoglicano en las microagujas que se dan a conocer en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr un conjunto de microagujas tal y como el de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.

Lo anterior considerando que la resistencia y flexibilidad se debe a la inclusión de proteoglicano, que es una modificación menor, no ocasiona una variación importante, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

El método de producción del conjunto de microagujas reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 se refiere a: “Un método de producción del conjunto de microagujas...” (Ver página 10 del radicado N° 12-185230-00004-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Método de producción del conjunto de microagujas de acuerdo con la reivindicación 1 a 11.	Los métodos de fabricación de las preparaciones absorbibles por vía percutánea no están particularmente limitados y varios métodos son aplicables. (Pág. 12 Párr. 93).	No menciona.
1. Verter una solución acuosa en la cual se disuelve proteoglicano.	No menciona.	La preparación de glicosaminoglicano-proteoglicano es en solución acuosa, aunque la solución no se limita al agua. (Pág. 6, Párr. 13 y 17).
para formar microagujas en un molde en el cual está ahuecada la forma de un conjunto de microagujas, de modo que se forman una parte de microaguja y una parte de sustrato	Se utiliza un molde para la fabricación de las preparaciones absorbibles por vía percutánea, el cual se prepara al hacer agujeros cónicos en la parte delantera de la placa y la base que contiene una sustancia activa que se introduce en los orificios. (Pág. 12, Párr. 93, Pág. 13, Párr. 94, Pág. 36, Fig. 8A y 8B, Pág. 37, Fig. 9)	No menciona.
2) Evaporar la humedad a sequedad a temperatura ambiente o por calentamiento.	La elaboración de las preparaciones absorbibles por vía percutánea en forma tipo aguja después de moldearse, se dejan secar y solidificar. (Pág. 13, Párr. 95).	No menciona.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

3) remover del molde el conjunto de microagujas formado.	Se retira el molde luego de obtener la forma tipo aguja y luego de secado y solidificación. (Pág. 13, Párr. 95).	No menciona.
--	--	--------------

Los documentos D1 y D2, considerados el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 12, divulga un método de fabricación de microagujas que incluyen una base de soporte y biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos que pueden adaptarse para ser administrados en pacientes.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 12 y la producción de las microagujas del documento D1 consiste en que en D1 no se menciona el uso del proteoglicano.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 12 y el documento D2 consiste en que en D2 no se menciona la producción de microagujas.

El efecto que logra el incluir proteoglicano como material de base para la formación de microagujas es que permite suministrar un producto resistente, flexible, soluble en el cuerpo y adecuado para aplicaciones cosméticas de forma más eficiente.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar las microagujas D1 para que sean un producto resistente, flexible, soluble en el cuerpo y puedan ser utilizadas para aplicaciones cosméticas o medicas de forma más eficiente?.

Teniendo en cuenta que el documento D2 da a conocer biomateriales utilizables para la regeneración de tejidos, particularmente complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágeno y el método de su obtención (Pág. 2, Párr. 1, Pág. 3, Párr. 8 y 9, Pág. 5, Párr. 11); una persona normalmente versada en la materia, incluiría proteoglicano en método de producción de microagujas que se da a conocer en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr un método tal y como el de la reivindicación 12 de la solicitud estudiada, por lo cual es considerado obvio y sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 13 a 14 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el uso del material proteoglicano para la fabricación de microagujas, conlleva a un producto con resistencia, flexibilidad y solubilidad y biodegradación en el cuerpo; se aclara que dicha argumentación esta basada en las ventajas del uso de un material, bien conocido en el estado de la técnica, en la fabricación del conjunto de microagujas. De manera que las propiedades de resistencia y flexibilidad obtenidas por el uso de proteoglicano en el producto de la solicitud estudiada, no es sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, a la luz de lo enseñado en el documento D2 y tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13005

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-185230

usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, CAVELIER@CAVELIER.COM

Elaboró: Cindy Stephany Rojas Garcia

Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez