

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-185230

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 13005 del 28 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de abril de 2014 con el No. 12-185230-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala la recurrente que con base en los lineamientos de la jurisprudencia, para que una invención resulte obvia a partir de la combinación de dos anterioridades, el técnico medio debe encontrar “...enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada.”, de igual manera argumenta que la existencia de un efecto inesperado o ventaja frente al arte previo se considera un indicio de nivel inventivo.

Aclara que el objeto de la invención es “...proporcionar microagujas a base de un material como lo es el proteoglicano...”, del cual, aunque se conocen sus aplicaciones cosméticas y farmacéuticas, no era conocida su aplicación para la elaboración de microagujas con buenos resultados en resistencia, flexibilidad y solubilidad. Con base en lo anterior, argumenta que “...D2 no divulga o sugiere que los biomateriales que consisten de complejos de glicosaminaglicano/proteoglicano/colágeno...” tienen las propiedades anteriormente citadas, por lo que no es claro como la persona versada en la materia pueda encontrar motivación de D2 para llegar a la invención y a sus efectos.

Por lo anterior establece que “...las afirmaciones del Examinador son realizadas con ‘hindsight’ y a la fecha de la presente solicitud a nadie se le había ocurrido realizar microagujas con proteoglicano como material base...”, con lo cual se evidencia una actividad inventiva lograda por los inventores. Por lo anterior, reitera que D2 no da motivación para utilizar proteoglicano en las microagujas divulgadas en D1, ya que no sugieren que puedan solucionar el problema técnico.

Con base en dichos argumentos sostiene que la invención tiene altura inventiva

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-185230

frente a lo revelado en los documentos D1 y D2, ya que estos no sugieren ni enseñan todas las características esenciales de la invención, teniendo claro que ésta “...no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma.”

Adicionalmente, menciona que a la presente invención le fue otorgada patente por la oficina de patentes de Estados Unidos, por lo que el hecho que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad en otros países, es indicio del merecimiento de patente en Colombia.

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución N° 13005 del 28 de febrero de 2014 y, en su lugar, conceder la patente solicitada.

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

En cuanto a los lineamientos de la jurisprudencia, es correcto afirmar que para que una invención resulte obvia a partir de la combinación de dos anterioridades, el técnico medio debe encontrar enseñanzas o sugerencias claras que le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada, lo que fue demostrado durante el trámite y que será argumentado a continuación.

Contrario a lo mencionado por la recurrente sobre el objeto de la invención, el cual es proporcionar microagujas a base de un material como lo es el proteoglicano, el cual no se había aplicado para la elaboración de microagujas, es importante resaltar que el documento D1 sugiere que preferiblemente el polisacárido es un material seleccionado del grupo que consiste en glucógeno, dextrina, dextrano, sulfato de dextrano, sulfato de condroitina (Párr. 0025) -subrayado fuera de texto-, donde es conocido que dicho sulfato es un glucosaminoglucano compuesto, que por lo general se encuentra unido a proteínas como parte de un proteoglicano¹ y teniendo en cuenta que en el capítulo descriptivo se menciona que el proteoglicano es el proteoglicano sulfato de condroitina (Pág. 6, 0, ítem [1-9]) queda desvirtuado lo mencionado por la recurrente. De igual manera, en los ejemplos de dicho documento se hace referencia a este tipo de proteoglicano, por lo tanto el documento D1 ya había anticipado la aplicación de sulfato de condroitina para la elaboración de agujas.

En lo que respecta a los resultados de buena resistencia, flexibilidad y solubilidad, el documento D1 menciona que las preparaciones son absorbibles por vía percutánea, incluye un material soluble biológicamente (Párr. 009), y la recurrente al no presentar pruebas o resultados comparativos que demuestren una mejora en la tasa de solubilidad con respecto al estado de la técnica, no enseña un efecto técnico superior a lo ya conocido previamente. De igual manera, en lo que respecta a la resistencia, la invención menciona que la propiedad de resistencia es

¹http://es.wikipedia.org/wiki/Condroit%C3%ADn_sulfato

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-185230

para soportar la inserción en la capa superficial de la piel (Pág. 2, párr. 2), sin que se enseñen datos con los cuales se demuestre el aumento de la resistencia de las microagujas, ya que la evaluación del material se enfoca en la utilidad del mismo, pero no muestra un ensayo comparativo con dispositivos de microagujas del arte previo, por lo que tampoco enseña un efecto técnico superior.

En cuanto a la finura y flexibilidad para no causar dolor al ingresar en la piel, ya era un problema que se buscaba resolver en los antecedentes, ya que D1 menciona que la tecnología de inyección busca desarrollar microagujas finas que no produzcan ningún dolor cuando se aplica sobre la piel (Párr. 003) y, además, hay que enfatizar que el objeto principal de la invención de D1 es proporcionar una preparación absorbible por vía percutánea de autodisolución, para formar agujas o filamentos que tengan la fuerza física adecuada para la administración percutánea de fármacos pobremente absorbibles a través de una ruta percutánea (Párr. 007), con lo que queda demostrado que D1 sugería un material soluble, fino y resistente.

Por su parte al divulgar el documento D2 biomateriales para la regeneración de tejidos, en particular el glicosaminoglicano (Párr. 001), los cuales tienen propiedades dinámicas importantes como la de soporte de carga y la resistencia a la compresión y estructuras que se asemejan a la de los tejidos vivos a nivel molecular (Párr. 0030), por lo que hay motivación en lo divulgado en las anterioridades D1 y D2 para que el técnico normalmente versado combinara las enseñanzas de dichos documentos para llegar a la invención reivindicada. Como se dijo anteriormente, el documento D1 ya había sugerido solucionar el problema técnico, por cuanto menciona que la tecnología de inyección busca desarrollar microagujas finas que no produzcan ningún dolor cuando se aplica sobre la piel (Párr. 003) y, además, hay que enfatizar que el objeto principal de la invención de D1 es proporcionar una preparación absorbible por vía percutánea de autodisolución para formar agujas o filamentos que tengan la fuerza física adecuada para la administración percutánea de fármacos pobremente absorbibles a través de una ruta percutánea (Párr. 007).

Por lo anteriormente mencionado, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio, comprendido en las reivindicaciones 1 a 14, no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-185230

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 13005 del 28 de febrero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, CAVELIER@CAVELIER.COM

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández