



No. 12-185230- -00007-0000

Fecha: 2014-04-10 17:16:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **12.185.230**
Asunto : Solicitud de patente para: **"CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO"**
Solicitante : **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
Fecha de solicitud : 19 de octubre de 2012.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **13005** del 28 de febrero de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO"** a favor de **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **13005** del 28 de febrero de 2014, con fecha de publicación listado 04 de marzo de 2014, fecha de vencimiento 04 de abril de 2014, y fecha del término legal 11 de abril de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

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

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

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

3.2.1 “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.”

3.2.2 “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.”

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

3.2.4 “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.”

3.2.5 “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?”

3.2.6 “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, 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.”

3.2.7 “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.”

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

3.2.9 “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.”

3.2.10 “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.”

3.2.11 “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.”

3.2.12 “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.”

3.2.13 “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?”

3.2.14 “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.”

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

3.2.16 “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 está 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 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.”

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. **13005** del 28 de febrero de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“CONJUNTO DE MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO”** a favor de **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

V.I La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con respecto a nivel inventivo, 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, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia 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 aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente 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 objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El Examinador insiste todavía que es fácil lograr la presente invención con la combinación de los documentos D1 y D2, para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud. Sin embargo, respetuosamente manifestamos que el solicitante no está de acuerdo con las afirmaciones del Examinador.

En primera instancia, se desea resaltar que el objeto inventivo de la presente solicitud, consiste en proporcionar microagujas a base de un material como lo es el proteoglicano. De dicho material se sabe en la literatura, que ha sido utilizado para

aplicaciones cosméticas y farmacéuticas, sin embargo, no se sabía en el estado previo de la técnica, que dicho material podía ser empleado para la fabricación de microagujas para que éstas comprendieran propiedades específicas, tales como presentar resistencia para soportar una contrafuerza en el momento de insertar la aguja a través de las capas de la piel o de la capa córnea, flexibilidad de la aguja para no causar dolor o sangrado en el área de inserción de la microaguja en la superficie de la piel o de la córnea y solubilidad y biodegradación de las microagujas dentro del cuerpo.

El Examinador considera que es fácil utilizar biomateriales que consisten de complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágeno como un material base para las microagujas del documento D1, bajo la suposición de que los biomateriales en el documento D2 proporcionan las siguientes propiedades 1) a 3) a las microagujas.

La presente invención se ha logrado con base en el hallazgo de que el proteoglicano proporciona las propiedades 1)-3) siguientes y que se puede utilizar como material base para las microagujas.

- 1) la resistencia para soportar la inserción dentro de la capa superficial de la piel y/o de la capa córnea,
- 2) la fineza y flexibilidad para no causar dolor o sangrado en la capa superficial de la piel y/o la capa córnea en el sitio de inserción de la microaguja, y
- 3) solubilidad y biodegradación de las porciones de la microaguja debajo la piel dentro del cuerpo.

Sin embargo, el documento D2 no divulga o sugiere que los biomateriales que consisten de complejos de glicosaminoglicano/proteoglicano/colágeno tienen las propiedades anteriores 1)-3). Adicionalmente, el documento D2 no divulga ni sugiere que el proteoglicano como sí mismo tiene las características anteriores.

De esta forma los argumentos del Examinador no están soportados por hechos concretos. No es claro como la persona versada en la materia se vería motivada a elegir

el documento D2 para obtener la presente invención y sus efectos, si dicho documento no le da ninguna sugerencia de las propiedades del peptidoglicano que la persona versada en la materia estaría buscando para solucionar el problema técnico. Consideramos que el examen de patentabilidad realizado por el Examinador, solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, es decir, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en dichos documentos que permita concluir que eligiendo los biomateriales del documento D2 para incluir en las microagujas del documento D1, hubieran podido lograr los efectos obtenidos con la solución de la presente solicitud. Sin embargo, como es bien sabido, el análisis ex post facto se encuentra proscrito por el método problema-solución, por cuanto en todos los casos llevaría infundadamente a la conclusión que las invenciones sometidas a estudio carecen de nivel inventivo. Por ende, consideramos 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, ya que dicha invención requirió de una actividad inventiva que lograron los inventores de la presente solicitud.

Como se estableció anteriormente, el documento D2 no da una motivación a la persona versada en la materia para utilizar proteoglicano como material base para las microagujas en D1, ya que dicho documento no sugería en el momento de la invención a la persona versada en la materia que estos biomateriales iban a poder solucionar el problema técnico.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 citados, toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado y/o a predecir el efecto obtenido.

Conclusiones

Con respecto al nivel inventivo, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

En adición a los argumentos presentados, la materia de presente invención fue otorgada por la oficina de patentes de Estados Unidos de América como patente US 8,637,046. Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

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. **13005** del 28 de febrero de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“CONJUNTO DE**

CAVELIER

A B O G A D O S

**MICROAGUJAS QUE COMPRENDEN PROTEOGLICANO” a favor de OTSUKA
PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

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

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo 1018535,
Japón

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria 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,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14055-0841-022-5
FBJ\FBJ\ID-263500\WPC14055
No. M-2014-263500\FBJ