



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 79560

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 07-12642

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 08 de febrero de 2007 con el N° 07-012642-00000-0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Boehringer Ingelheim International GmbH, presentó la solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIÓN DE COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE CONTIENE PRAMIPEXOL O UNA SAL FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO, UN MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN Y SU USO", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP 2005/053610 de fecha 25 de julio de 2005, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 587 del 18 de enero de 2008, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Gynopharm S.A., representada legalmente por su apoderada doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2733 y notificado por fijación en lista el 18 de febrero de 2011 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 visibles a folios 227 a 230 del cuaderno administrativo, 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° 07-012642-00011-0000 del 16 de mayo de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó las aclaraciones correspondientes en relación con las observaciones carácter técnico efectuadas en el examen de fondo.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Gynopharm S.A.

Argumenta la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez en su calidad de apoderada de la sociedad opositora, que la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 79 5 6 0

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 07-12642

Para sustentar su afirmación, cita como referencia los siguientes documentos:

D1 WO 2004/010997 publicado el 05 de febrero de 2001.

D2 WO 2004/010999 publicado el 05 de febrero de 2001.

Señala que la reivindicación 16 se refiere a un uso, que el documento WO 2004/010997 (D1), revela una composición farmacéutica de liberación sostenida en forma de un comprimido, que comprende pramipexol disperso en una matriz de polímero hidrófilo y almidón. Por su parte, el documento WO 2004/010999 (D2) se relaciona con formas de dosificación prolongada de dosis única que contienen pramipexol. Considera que dichas anterioridades ya revelaban la misma materia de la presente solicitud y que por consiguiente, afectan la novedad de la misma.

Frente a las anteriores apreciaciones, el solicitante señala que existen diferencias entre lo reivindicado y lo revelado en los documentos D1 y D2, debido a que ninguno de dichos documentos revela una matriz con una combinación triple de polímeros, además, no presenta recubrimientos adicionales. Finalmente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde elimina las reivindicaciones de uso.

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho considera:

En la oposición se demuestra que los documentos D1 y D2 efectivamente revelan composiciones de liberación extendida de pramipexol que se encuentran en una matriz que comprende dos componentes como son almidón pregelatinizado y polímeros, pero no revelan la matriz específica que contiene tres componentes como son almidón pregelatinizado-HPMC-polímero aniónico, además de no comprender una cubierta adicional, características que hacen que las composiciones reivindicadas sean diferentes a lo encontrado en los documentos D1 y D2, por la cual se le puede reconocer novedad a las composiciones reivindicadas.

En cuanto a la respuesta del solicitante, si bien inicialmente se reconocieron los efectos de las anterioridades D1 y D2 citadas por la sociedad opositora, gracias a las respuestas a los requerimientos de la oficina, el solicitante demuestra que las composiciones son novedosas debido a su matriz específica y que las anterioridades citadas requieren de manera obligatoria un recubrimiento adicional para cumplir su función de liberación, cosa que no ocurre con las composiciones reivindicadas.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79560

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 07-12642

En conclusión, si bien en los oficios 09889 de 06 de agosto de 2010 y 02733 del 18 de febrero de 2011 se tuvieron en cuenta los documentos citados como referencia por la sociedad opositora, a lo largo del estudio de fondo se ha ido demostrando que gracias a la inclusión de la matriz específica reivindicada y a la ausencia de cubiertas, las composiciones son novedosas frente a los documentos D1 y D2 y que dicha matriz de tres componentes ofrece un perfil de liberación mejorado sin necesidad de cubiertas adicionales, el cual no se deriva de ninguno de los documentos citados como referencia.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 225 y 226 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "FORMULACIÓN DE COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE PRAMIPEXOL CON UNA MATRIZ QUE CONTIENE ALMIDÓN PREGELATINIZADO-HPMC Y OTRO POLÍMERO DIFERENTE A LOS DOS PRIMEROS".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad Gynopharm S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN

79 5 6 0

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 07-12642

**" FORMULACIÓN DE COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE
PRAMIPEXOL CON UNA MATRIZ QUE CONTIENE ALMIDÓN PREGELATINIZADO-
HPMC Y OTRO POLÍMERO DIFERENTE A LOS DOS PRIMEROS "**

Clasificación IPC: A 61 K 9/20.

Reivindicaciones: 1 a 8 **Folios:** 225 y 226.

Titular: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

Domicilio: Ingelheim, Alemania.

Inventores: Thomas Friedl y Wolfram Eisenreich.

Prioridad N°: EP 04019248.6 **Fecha:** 13 de agosto de 2004.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 2005/053610 **Fecha:** 25 de julio de 2005.

Vigente desde: 25 de julio de 2005 **Hasta:** 25 de julio de 2025.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Boehringer Ingelheim International GmbH, y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, apoderada de Gynopharm S.A., sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN : 79 5 6 0

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 07-12642

notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 DIC. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Carrera 4 N° 72 – 35.

Bogotá D.C.

Doctora

ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ

Carrera 13 N° 119 – 95, Of. 104.

Bogotá D.C.

Elaboró: Carlos Daniel Lemus G.

Revisó: Doris Elena Polo C.

Revisó: José Luis Salazar L.

Aprobó: José Luis Londoño F.