

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
GABRIEL HOYOS NARANJO

ASUNTO	Radicación	09 218 349
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	519
	Oficio	006 - 7 2 0, 3
	Folios	

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 3 a 6	16/Junio/2009
	Folios 24 a 25	11/Agosto/2009
Reivindicaciones:	Folio 27	11/Agosto/2009
Dibujos:	Folio 26	11/Agosto/2009

2. Cambio de Modalidad (Art 83)

Se acepta la conversión de la solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Repolarizador celular (inhibidor de las monoaminooxidasas:mao)" (modificado en el folio 36).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una composición farmacéutica para repolarización celular que contenga procaína y que pueda ser aplicable vía oral o tópica con el fin evitar inyectar al paciente y causarle dolor.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica que comprende procaína y dimetil sulfoxido.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): A61K31/245; A61K31/10; A61P23/02; A61P43/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicación 4 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título debe dar una idea general del contenido de la solicitud de patente. A partir de su lectura debe quedar claro que la solicitud reclama una composición farmacéutica que contiene procaina y dimetil sulfóxido como repolarizador celular. Se sugiere modificar el título.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud no fue modificado, por tanto el presente análisis se basará en las reivindicaciones presentadas el día 11 de agosto de 2009.

El capítulo reivindicatorio de una solicitud de patente, se refiere a las cláusulas numeradas, en las cuales se reclama el derecho sobre una invención. El capítulo reivindicatorio debe estar sustentado en la descripción y compuesto por reivindicación(es) independiente(s) (en la(s) cual(es) se reclama el objeto principal de la solicitud redactado de tal manera que cubra la invención como un todo y no una realización particular de la misma) y unas reivindicaciones dependientes (en las cuales se reclaman particularidades o realizaciones preferidas de la invención de la(s) reivindicación(es) independiente(s)).

Las reivindicaciones deben contener las características técnicas novedosas de la invención y deben estar compuestas por un preámbulo y una parte caracterizadora (ver guías de propiedad industrial <http://api.sic.gov.co/Biblioteca/Patentes/patentes.html>). El preámbulo en este caso como ejemplo puede redactarse así:

1. Composición farmacéutica para repolarización celular...

A continuación se debe establecer la parte caracterizadora, es decir lo que caracteriza **técnicamente** la invención y que se reclama, así:

1. Composición farmacéutica para repolarización celular caracterizada porque comprende 0.77% de procaina y 21.77% de dimetil sulfóxido.

Luego de redactar la reivindicación independiente, se deben redactar las reivindicaciones dependientes, las cuales reclaman realizaciones preferidas de la invención de la reivindicación independiente, un ejemplo sería:

2. Composición farmacéutica para repolarización celular de la reivindicación 1, caracterizada porque está en forma de gotas.
3. Composición farmacéutica para repolarización celular de la reivindicación 1 caracterizada porque XXX

El uso que se le va a dar a la composición farmacéutica o el lugar geográfico donde dicha composición se usará, no es una característica técnica de la invención, por tanto se sugiere eliminar toda referencia a estos dentro del capítulo reivindicatorio.

Se sugiere al solicitante presentar en una hoja por separado un nuevo capítulo reivindicatorio, de acuerdo a lo establecido anteriormente y en caso de presentar dudas al respecto se le sugiere leer la guía de propiedad industrial "Patente de invención y patente de modelo de utilidad" publicada en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, o presentarse en sus instalaciones con el fin de recibir orientación sobre la manera en la que se debe redactar el capítulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 2-4 no son claras, ni concisas porque no contienen ninguna característica que permita diferenciar el repolarizador celular de la invención, de otros que puedan encontrarse en el estado de la técnica, por lo que se sugiere caracterizarlo adecuadamente por sus componentes o modificar las reivindicaciones de tal manera que presenten dependencia de la reivindicación 1.

La reivindicación 4 indica la vía de aplicación del producto reivindicado, lo cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarla del capítulo reivindicatorio.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

La reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una composición farmacéutica, caracterizada por ser una mezcla de procaína con dimetil sulfoxido, pero no se establece claramente las proporciones de cada uno de los componentes de dicha composición. Se le recuerda al solicitante que una composición farmacéutica se debe caracterizar por sus componentes y la proporción de los mismos dentro de la composición.

6. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: 16 de Junio de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB2177919	Synergistic compositions for treating skin/mucosa	4/Febrero/1987
D2	DE19620341	Medicine for treating geriatric complaints by percutaneous resorption	27/Noviembre/1997
D3	Anesthesia and analgesia...current researches. Vol. 45 No. 5.	Dimethylsulfoxide and procaine base in production of prolonged reversible nerve block.	Septiembre-Octubre/1966

D1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=GB&NR=2177919A&KC=A

Expediente 09 218 349 2do Art 45

Divulga una composición farmacéutica para mejorar condiciones de la piel o mucosas, especialmente la mucosa gastrointestinal que comprende procaína y un agente de liberación de grupo sulfhidrilo. Entre los agentes de liberación de grupo sulfhidrilo se encuentra el dimetil sulfóxido (resumen primera página y reivindicación 2). Adicionalmente el documento señala que se ha encontrado que la aplicación de la composición de la invención a la piel y/o mucosa mejora la condición tratada, sanando las úlceras y heridas (tanto internamente como externamente) y protegiendo contra daños no mecánicos como por ejemplo daño por materiales químicos, y contra la degeneración por causas incluyendo la edad (página 1 líneas 46-55). Adicionalmente, la anterioridad revela el sinergismo de dichas combinaciones líneas 65-68). Las combinaciones pueden ser aplicadas tópicamente, oralmente o parenteralmente (página 2 líneas 12-24).

D2

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971127&CC=DE&NR=19620341A1&KC=A1 Divulga composiciones farmacéuticas para disminuir los efectos de la edad que no requieren de inyección. La composición revelada comprende procaína en un gel de poliacrilato y dexpantenol para aplicación tópica. Adicionalmente revela que dicha composición puede contener dimetil sulfóxido para mejorar la absorción percutánea (página 1 líneas 3-21).

D3 <http://www.anesthesia-analgesia.org/content/45/5/655.full.pdf+html> Divulga la combinación de dimetilsulfóxido y procaína para producir bloqueo nervioso prolongado (todo el documento).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Repolarizador celular caracterizado por ser una mezcla de procaína con dimetilsulfóxido”.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Mezcla	Mezcla
Procaína	Procaína
Dimetilsulfóxido	Dimetilsulfóxido

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una composición farmacéutica para mejorar condiciones de la piel o mucosas, especialmente la mucosa gastrointestinal que comprende procaína y un agente de liberación de grupo sulfhidrilo. Entre los agentes de liberación de grupo sulfhidrilo se encuentra el dimetil sulfóxido (resumen primera página y reivindicación 2). Adicionalmente el documento señala que se ha encontrado que la aplicación de la composición de la invención a la piel y/o mucosa mejora la condición tratada, sanando las úlceras y heridas (tanto internamente como externamente) y protegiendo contra daños no mecánicos como por ejemplo daño por materiales químicos, y contra la degeneración por causas incluyendo la edad (página 1 líneas 46-55). Adicionalmente, la anterioridad revela el sinergismo de dichas combinaciones líneas 65-68). Las combinaciones pueden ser aplicadas tópicamente, oralmente o parenteralmente (página 2 líneas 12-24).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 1 consiste en "Repolarizador celular caracterizado por ser una mezcla de procaína con dimetilsulfóxido".

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Mezcla	Mezcla
Procaína	Procaína
Dimetilsulfóxido	Dimetilsulfóxido

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual enseña composiciones farmacéuticas para disminuir los efectos de la edad que no requieren de inyección. La composición revelada comprende procaína en un gel de poliacrilato y dexpantenol para aplicación tópica. Adicionalmente revela que dicha composición puede contener dimetil sulfóxido para mejorar la absorción percutánea (página 1 líneas 3-21).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

La reivindicación 1 consiste en "Repolarizador celular caracterizado por ser una mezcla de procaína con dimetilsulfóxido".

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D3
Mezcla	Mezcla
Procaína	Procaína
Dimetilsulfóxido	Dimetilsulfóxido

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D3, el cual enseña la combinación de dimetilsulfóxido y procaína para producir bloqueo nervioso prolongado (todo el documento).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

La reivindicación 2 consiste en "Repolarizador celular caracterizado por tener una presentación en gotas".

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Repolarizador celular	Procaína
Presentación en gotas	Para administración oral en forma líquida la combinación es presentada en solución.

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una composición farmacéutica que comprende procaína y un agente de liberación de grupo sulfhidrilo. Entre los agentes de liberación de grupo sulfhidrilo se encuentra el dimetil sulfóxido (resumen primera

página y reivindicación 2). Adicionalmente el documento señala que se ha encontrado que la aplicación de la composición de la invención a la piel y/o mucosa mejora la condición tratada, sanando las úlceras y heridas (tanto internamente como externamente) y protegiendo contra daños no mecánicos como por ejemplo daño por materiales químicos, y contra la degeneración por causas incluyendo la edad (página 1 líneas 46-55). Las combinaciones pueden ser aplicadas tópicamente, oralmente o parenteralmente (página 2 líneas 12-24). Adicionalmente, la anterioridad señala que la combinación para administración oral en forma líquida puede estar presentada en forma de solución en una forma de unidad multidosis (página 2 líneas 49-55).

En consecuencia, la reivindicación 2 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	GB2177919	1 y 2	Novedad
D2	DE19620341	1	Novedad
D3	Anesthesia and analgesia... current researches. Vol. 45 No. 5.	1	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para dar respuesta y presentarla por escrito

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 05 Mayo 2019

Realizado por: Juanita Catalina Rico. 
Revisado por: Consuelo Leguizamón L. 