

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-106866

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. 78979 del 20 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPLEJO ASOCIANDO UN DERIVADO ORGÁNICO DEL SILICIO CON FRAGMENTOS CALIBRADOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO, PARA UNA ACCIÓN PREVENTIVA Y REPARADORA DE LAS DEGRADACIONES CUTÁNEAS", 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 15 de febrero de 2013 con el No. 09-106866-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad EXSYMOL S.A.M., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a la anterioridad D2 que *"...no podemos leer las divulgaciones del examinador...sobre el papel de las citoquinas en el desarrollo de enfermedades de la piel...parece obvio que esta referencia...no trata ni con degradación cutánea ni con envejecimiento...el Documento 2 se refiere claramente a cartílago óseo..."*. Para constancia de lo anterior, el recurrente adjunta el anexo A.

Señala a continuación, en relación al documento D1, que *"...el ácido hialurónico que se menciona en dicha patente es verdadera y realmente un ácido hialurónico con un peso molecular alto..."*. El recurrente adjunta el anexo B como prueba de lo mencionado.

El recurrente argumenta, en relación con el estudio de nivel inventivo que: *"Normalmente se observan efectos biológicos diferentes e incluso opuestos de acuerdo con la selección de fragmentos de HA con varios pesos moleculares...el Documento D2 trata con fragmentos de HA cuyo peso molecular no cae con el tamaño del ácido hialurónico que se utiliza en D1..."*.

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-106866

De igual forma, el recurrente adjunta los anexos C – D, indicando que el primero enseña que fragmentos de HA con diferentes pesos moleculares tienen diferente actividad. De igual forma, argumenta que la cita hecha por el Examinador, reflejada en el anexo D, no es correcta, ya que se relaciona con fragmentos más grandes de HA.

Finalmente, con respecto al efecto técnico de la composición reclamada y a las tablas 4 y 1 de la descripción, el recurrente afirma que presentan un efecto mejorado en la citoestimulación de 69,5 y 63% frente a 0% en composiciones con fragmentos grandes de ácido hialurónico (HA) y 28% de los fragmentos pequeños de HA solos.

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

Con relación al argumento según el cual el documento D2 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, esta Oficina considera que el artículo D2 enseña fragmentos de ácido hialurónico (HA) entre 500-730 kDa, que caen dentro del tamaño de los fragmentos de HA dentro de la composición reivindicada, es decir, antes de la fecha de prioridad reclamada se enseñaban los fragmentos de HA entre 150-600 kDa en composiciones farmacéuticas, a pesar de no relacionarse con el tema de la piel.

En cuanto tiene que ver con las enseñanzas de D1, cabe reiterar que dicha anterioridad enseña composiciones que contienen un complejo de fórmula $R_nSi(OH)_{4-n}$ y ácido hialurónico (ej. 1), que tienen un efecto superior en comparación con el ácido hialurónico solo (tabla 1), las cuales únicamente difieren de las composiciones reclamadas en que allí no se especifica el tamaño del HA. Además, D1 enseña que el ácido hialurónico presenta un efecto humectante y de prevención del envejecimiento de la piel y que la acción humectante en la piel prevé su dureza y la falta de elasticidad (Pág. 1, líneas 26-30).

Por lo tanto, al efectuar el estudio de nivel inventivo, se obtiene que el problema técnico objetivo es la provisión de composiciones de $R_nSi(OH)_{4-n}$ y ácido hialurónico adecuados para el tratamiento del envejecimiento de la piel, pero dicho problema ya fue solucionado por D1, que enseña que el ácido hialurónico presenta un efecto humectante y de prevención del envejecimiento de la piel y que la acción humectante en la piel prevé su dureza y la falta de elasticidad (Pág. 1). Así las cosas, una persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de utilizar los fragmentos pequeños de HA de D2, dentro de las composiciones de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-106866

D1, con la expectativa de que su inclusión dentro de complejos $R_nSi(OH)_{4-n}$ mejoraría su actividad terapéutica. En conclusión, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, las composiciones reclamadas son una derivación obvia de aquéllas enseñadas en D1.

En cuanto al artículo citado por el recurrente (anexo C), cabe mencionar que allí se enseña que la actividad de los fragmentos de hialuranos parece ser distinta cuando parten de moléculas precursoras grandes y dicha actividad se refleja en la acción antiinflamatoria de dichos fragmentos, es decir, tampoco hace referencia a una actividad sobre el tejido de la piel. De otra parte, respecto al anexo D, citado como referencia general por el Examinador en su examen de fondo, cabe anotar que allí sí se enseña de manera clara y directa que el ácido hialurónico modula la proliferación de fibroblastos en la piel de ratones, entonces, sí hay enseñanzas previas de la actividad benéfica sobre la piel de fracciones de HA, tal como lo enseña D1.

De igual forma y en relación al efecto técnico conseguido, cabe anotar que D1 ya enseñaba que la fracción $R_nSi(OH)_{4-n}$ junto con HA mejora la acción humectante de la piel, por lo tanto era de esperar que dicha fracción también aumentase la actividad de fragmentos más pequeños de HA, enseñados en D2. Adicionalmente, y en gracia de discusión, la tabla 4 compara fragmentos de HA de 1500-2200 kDa con los de la presente solicitud (150-600 kDa), pero no contra fragmentos enseñados en D1 (1000 kDa) o en D2 (500-730 kDa), es decir, no se comparó de manera adecuada el efecto técnico de la materia reivindicada contra lo revelado en el estado de la técnica. En conclusión, se insiste que el efecto logrado no es sorprendente a la luz de las enseñanzas divulgadas en D1.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78979 del 20 de diciembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36876

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-106866

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad EXSYMOL S.A.M., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
GERMÁN CASTILLO GRAU
info@castillograu.com

Elaboró: Andres Gil Helffrittz ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓