

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-111579- -7	FECHA: 2013-02-19 18:05:32
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 9-111579- -7
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 3390
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/GB2008/000540				
Fecha de Presentación Internacional	15/02/2008				

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 20 – 41	08/Octubre/2009
Reivindicaciones:	Folios 42 – 45	08/Octubre/2009
	Folios 102 – 104	16/Noviembre/2012
Oposición:	Procaps: folios 66-90	15/Febrero/2011
Rta Oposición:	Folios 95 – 99	16/Noviembre/2012
Prioridad:	GB 0704846.5	13/Octubre/2007

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de quince (15) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud no se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las quince (15) reivindicaciones del *último* capítulo reivindicatorio

Título de la solicitud: "Formulación farmacéutica tópica para la aplicación de un fármaco antiinflamatorio no esterooidal (NSAID)"

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de formulaciones tópicas para la entrega de un AINE, especialmente diclofenaco que provea cantidades efectivas en el sitio de acción.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio provee un AINE disuelto o suspendido en un sistema portador que comprende un glicol, un éter de glicol y un éster de ácido graso.

Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 9/00

3. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Procaps

Dice la sociedad opositora que el documento US 4873081 (D1) afecta la novedad de la materia que se desea proteger, dado que allí se enseñan composiciones que contienen 0.3-10% de diclofenaco, un éter de glicol y adipato de diisopropilo.

Respuesta del Solicitante

El solicitante responde presentando un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual especifica el activo y limita el tipo de auxiliares del sistema solvente y argumenta que los componentes de la composición actúan de forma sinérgica para proporcionar las propiedades mejoradas de la invención, además del hecho de que D1 no enseña o sugiera la combinación específica de solventes que tiene las composiciones reclamadas.

Respuesta del Examinador Técnico

De los argumentos de Procaps, se observa que D1 enseña composiciones que pueden contener dietilenglicol monoetil éter y propilenglicol, pero no incluye miristato de isopropilo y en los ejemplos se enseña el uso de estos solventes, pero por separado, es decir, el nuevo capítulo reivindicatorio enviado por el solicitante no se ve afectado por las enseñanzas de D1.

En conclusión, el documento citado por Procaps no afecta la novedad o el nivel inventivo de las composiciones reivindicadas y no se tendrá en cuenta para el estudio de patentabilidad de la presente solicitud.

4. Reivindicaciones de uso (art. 14 D 486)

El contenido de la reivindicación 15, que trata de “El uso de una composición...”, no es patentable, ya que la legislación vigente únicamente contempla los productos o procedimientos como objeto de patente, de igual manera ocurre con la reivindicación 16, la cual se encabeza como una composición y se relaciona claramente con el uso de la misma.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de patente es 13.03.07, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2005074414	“Espuma penetrante farmacéutica”	07.04.05

D1(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2005074414A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP) enseña composiciones que contienen 20% de transcutool y 6% de miristato de isopropilo (reiv. 1, ej. 2), de igual forma enseña la presencia de glicoles dentro de su composición (pár. 72-74).

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 de la presente solicitud se relaciona con una composición que contiene un AINE y un sistema solvente que contiene dietilenglicol éter, un glicol y un éster de ácido carboxílico.

- Comparación de las características esenciales

Característica esencial	D1
Composición para la aplicación tópica	Espuma para aplicación tópica
Diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno	Diclofenaco
Un glicol	Propilenglicol (sugerido)
Dietilenglicol éter	Dietilenglicol éter
Un éster de ácido graso C ₁₂ -C ₂₀	Miristato de isopropilo

La diferencia que existe entre las composiciones del estado de la técnica y las reivindicadas radica en que D1 no enseña de manera específica la inclusión del glicol dentro del sistema solvente.

El efecto que le confiere dicha diferencia es una mayor penetración a la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo es la provisión de composiciones de diclofenaco, ketorolaco o ketoprofeno que tengan una penetración en la piel mejorada.

Dicho problema ya fue resuelto por D1, el cual enseña a párrafos 72-74 que los potenciadores terapéuticos, tales como el transcutol o el propilenglicol favorecen la absorción del activo al sitio de aplicación, proporcionando un efecto terapéutico superior.

Entonces, teniendo en cuenta el problema técnico objetivom, su solución es una derivación del estado de la técnica, ya que la persona medianamente versada en la materia estaría en capacidad de modificar las composiciones del ejemplo 2 de D1 e incluir de manera obvia el propilenglicol para llegar a las composiciones reclamadas y con la expectativa de tener una absorción superior en el sitio de aplicación.

Finalmente, no se aprecia un efecto mejorado o sorprendente de las composiciones reclamadas respecto a las reveladas en D1.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	US 2005074414	1-14	Nivel Inventivo

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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-02-26

Elaboró: Andres Gil Helffhritz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo