

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-111579

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 8 de octubre de 2009 con el N° 09-111579-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Futura medical Developments Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA TÓPICA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB 2008/000540 del 15 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 622 del 19 de noviembre de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3390, notificado por fijación en lista el 26 de febrero de 2013 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, 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° 9-111579-00008-0000 del 28 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los 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 de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA TÓPICA PARA LA APLICACIÓN DE UN FÁRMACO ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL (NSAID) f"

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 14, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-111579

anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Oposición presentada

Argumentaciones de Procaps S.A

La sociedad opositora afirma que el documento US4873081 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.

Argumentaciones de la solicitante

Frente a tales argumentos, la solicitante modifica el capítulo reivindicatorio de tal manera que se 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 el documento US4873081 no enseña o sugiere la combinación específica de solventes que tiene las composiciones reclamadas.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

7.2. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer formulaciones tópicas para la entrega de un AINE, especialmente diclofenaco que provea cantidades efectivas en el sitio de acción. Para resolver este problema técnico se presenta un AINE disuelto o suspendido en un sistema portador que comprende un glicol, un éter de glicol y un éster de ácido graso.

7.3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de marzo de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2005074414	"Penetrating pharmaceutical foam"	7/Abril/2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49940
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-111579

El documento D1¹ enseña composiciones que contienen 20% de transcuto^l y 6% de miristato de isopropilo (Reiv. 1, Ej. 2), de igual forma enseña la presencia de glicoles dentro de su composición (Párrafos 72-74).

7.4. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"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"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición para la aplicación tópica de un NSAID, caracterizada porque... comprende una solución o suspensión de NSAID... en un sistema portador..."* (Ver página 9 del radicado N° 09-111579-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición para aplicación tópica	Espuma para aplicación tópica
Activo= NSAID: diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno	Activo= Diclofenaco
Glicol	Propilenglicol
Dietilenglicol éter	Dietilenglicol éter
Éster de ácido graso C ₁₂₋₂₀	Miristato de isopropilo

Como se dijo anteriormente, D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga: composiciones que contienen 20% de transcuto^l y 6% de miristato de isopropilo (Reiv. 1, Ej. 2), de igual forma enseña la presencia de glicoles dentro de su composición (Párrafos 72-74) y entre los principios activos se encuentran: diclofenaco, ketorolaco y ketoprofeno (Párrafo 96).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1, consiste en que esta anterioridad no enseña de manera específica la inclusión del glicol dentro del sistema solvente.

1 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2005074414A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=EPODOC&locale=en_EP)
CC=US&NR=2005074414A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=EPODOC&locale=en_EP
Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-111579

El efecto que logra el incluir el glicol dentro del sistema solvente es que hay una mayor penetración en la piel.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así:
¿Cómo modificar la composición conocida en el documento D1 para lograr composiciones de diclofenaco, ketorolaco o ketoprofeno con una penetración en la piel mejorada?

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer composiciones con potenciadores terapéuticos tales como el transcutool o el propilenglicol y que favorece la absorción del activo al sitio de aplicación, proporcionando un efecto terapéutico superior; una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría potenciadores terapéuticos de absorción, tales como los glicoles, que se dan a conocer en D1, esperando el lograr composiciones de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D1, con el fin de mejorar la absorción en la piel de los fármacos presentes en composiciones farmacéutica descritas en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, quien se refiere al ejemplo 2 del documento D1 que revela una composición de diclofenaco que no contiene un glicol y que en este ejemplo se da a conocer un sistema de soporte muy diferente en comparación con el descrito en la presente solicitud, el documento D1 sí menciona la posibilidad de composiciones tópicas con un AINE que contenga glicoles (Ver Párrafo 0031). Si bien este documento menciona una serie de componentes que pueden estar en la formulación, de todas maneras resulta obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas del documento D1 para lograr una composición como la que se plantea en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud y de esta manera dar solución al problema técnico planteado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49940

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-111579

Resolución.

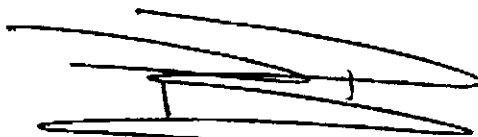
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA TÓPICA PARA LA APLICACIÓN DE UN FÁRMACO ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL (NSAID)".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Futura medical Developments Limited, y a las sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
negocios@optimum-co.com

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓