

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-093298- -00013-0000

Fecha: 2013-03-12 17:08:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 09.093.298
Asunto : Solicitud para: **USO DE QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS UNGUELAS.**
Solicitante : **POLICHEM S.A.**
Clase : A61K 031/722, A61K 045/006, A61P 017/000, A61P 017/006, A61P017/012, A61P 017/014, A61P 029/000
Fecha de solicitud : 14 de Septiembre del 2009

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **POLICHEM S.A.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **1586** del 28 de enero de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"USO DE QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS UNGUELAS"** a favor de **POLICHEM S.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **1586** del 28 de enero de 2013, fue notificada mediante fijación del 5 de febrero de 2013, por lo que el término para interponer el recurso de reposición

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext: 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

vence el doce (12) de Marzo de dos mil trece (2013). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“USO DE QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS UNGUELAS”**

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **1586** del 28 de enero de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“USO DE QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS UNGUELAS”** a favor de **POLICHEM S.A.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud no cae bajo ninguna excepción de patentabilidad y además cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

a. **La presente solicitud sí tiene nivel inventivo**

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En primera instancia cabe denotar la modificación de la reivindicación 1 con el fin de especificar que el aminopolisacárido del quitosano que se usa es un hidroxialquil quitosan, así como su peso molecular. Teniendo en cuenta esta modificación, se eliminaron las reivindicaciones 2 a 4 y renumeraron las restantes para un total de 3 reivindicaciones

A partir de estas modificaciones, procederemos a realizar un análisis comparativo entre la invención y los documentos citados por el Examinador.

Con respecto a D1, este documento describe composiciones que contienen un agente formador de película y un extracto de hierba del género Equisetum que se usan para el tratamiento específico de alteraciones en la estructura de la ungula, como la onicosquisis, fuerza reducida o fragilidad de la ungula. Más no se está presentando o sugiriendo una composición que contenga hidroxialquil quitosan con un peso molecular entre 100000 y 500000 Da para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de uña como en la presente invención.

El barniz de uña que se busca patentar en esta solicitud difiere del propuesto en D1 en cuanto:

- No contiene ninguna extracto de hierba del género Equisetum,
- Contiene hidroxialquil quitosan de peso molecular entre 100000 y 500000 Da.
- Es usado para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de uña y no para tratar la onicosquisis, fuerza reducida o fragilidad de la ungula.

Por lo tanto, la pregunta que se debe formular es si con base en lo revelado en D1 más las enseñanzas de D2 una persona medianamente versada en la materia habría podido obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

Para responder lo anterior, se debe tener en cuenta que inicialmente D2 no revela ningún hidroxialquil quitosan con un peso molecular entre 100000 y 500000 Da .

Por el contrario, D2 revela un quitosan con un peso molecular entre 100000 y 500000 Da el cual es degradado con lisozima: ver el “ejemplo de preparación” y en particular el párrafo 36. El producto así obtenido es después filtrado (ver párrafo 37). Y el líquido permeado es sometido a un intercambio iónico de tal manera que fibrinas de beta-glucosamina sean liberadas; el producto resultante es luego cubierto a nivel nano con alfa-globulina; ver párrafo 38.

Es evidente que el producto final obtenido en el ejemplo de preparación es algo con un peso molecular más bajo que el quitosan de inicio y que no es un hidroxialquil quitosano de peso molecular entre 100000 y 500000 Da.

En consecuencia, la persona versada en la materia no podría haber recibido de D2 indicación alguna de cómo usar un hidroxialquil quitosano de peso molecular entre 100000 y 500000 Da.

De otro lado, el producto degradado obtenido en el “Preparative example” de D2 es usado para obtener una película ya sea por tratamiento térmico (ver ejemplo 1) o tratamiento químico (ver ejemplo 2).

Por el contrario, la materia de la presente invención es un barniz o laca; que definido literalmente, es un producto que seca por evaporación del solvente. Consecuentemente, una persona versada en la materia no hubiese encontrado en D2 ninguna enseñanza que lo hubiera llevado a desarrollar el barniz acá reivindicado.

Más aún, la película descrita en D2 es usada como un antibiótico en un agente de limpieza oral y no como un agente anti-inflamatorio en un barniz de uña como se divulga en la presente invención. Dicho documento no hace referencia al efecto desinflamatorio del hidroxialquil quitosan de peso molecular entre 100000 y 500000 Da.

Ergo, la persona versada en el arte no hubiese podido obtener una indicación útil de D2 para poder desarrollar el barniz de la presente invención.

En últimas, la combinación de elementos de D1 y D2 no permitiría llegar a la invención propuesta en la presente solicitud.

Conclusión

El documento D1, el documento D2 o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de las composiciones de la presente solicitud.

Por lo tanto, se omite el hecho de que la información presentada por la solicitud no se encuentra previamente reportada en los documentos presentados.

Además, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **1586** del 28 de Enero de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“USO DE QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS UNGUELAS”** a favor de **POLICHEM S.A.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

POLICHEM S.A.

50 Val Fleuri,
L-1526 Luxemburgo,
Luxemburgo

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

IX. ANEXOS.

- 9.1 Formulario de modificaciones.
- 9.2 Pliego reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones.
- 9.3 Recibo de pago por concepto de modificaciones.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

POLICHEM S.A.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Luxemburgo	50 Val Fleuri, L-1526 Luxemburgo	Luxemburgo
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 09.093.298****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos**

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$125.000.



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 AMPIAMP\NCA\ID-AF237743\WPC16622

REIVINDICACIONES

1. Composición para laca de uñas caracterizada porque comprende un aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales fisiológicamente aceptables en combinación con un principio activo seleccionado entre betametasona, budesonide, clobetasol y sus sales; ácido salicílico, ácido benzoico y sus sales; extracto de la planta *Harpagophyton procumbens*; diclofenaco, aspirina, ketoprofeno; calcipotriol, calcitriol; tretinoína, acitretina, tarazoteno y ciclosporina, en donde dicho aminopolisacárido del quitosano es un hidroxialquil quitosano de peso molecular entre 100000 Da y 500000 Da; y en donde el contenido de dicho aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales es de 0.1 a 25% en peso.
2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el hidroxialquil quitosano es hidroxipropil quitosano.
3. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el contenido de aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales es preferiblemente del 0,3 al 10% en peso y aún más preferible del 0,5 al 5% en peso con respecto al peso total de la formulación

AMP\AMP\ID-237527\WPC16622

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

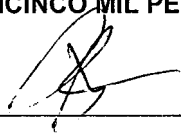
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0022250
		Bogotá D.C., Marzo 06 de 2013 - 07:06:31

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	196871905	05/03/2013	19.939.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	DE LA SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00 125.000.00
			\$125.000.00
			=====

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:  _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-093298- -00013-0000
Fecha: 2013-03-12 17:08:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

0020: 16622-841-004-8