

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **34859**

Ref. Expediente N° 14158909 000011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 22121 del 28 de abril de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMULACIONES OFTÁLMICAS QUE CONTIENEN DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS ÚTILES PARA TRATAR EL OJO SECO”, 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 17 de junio de 2016, con el No. 14 158909 0011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la solicitante UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Frente al documento D1, la recurrente indica que “(...) *no describe de manera explícita los compuestos de la presente invención (...) D1 establece que estos ácidos grasos son utilizables para el tratamiento del ojo seco (...)*”.

En cuanto al documento D2, la recurrente afirma que “(...) *revela que aunque se podría haber sintetizado ácido (O-oleil)-16-hidroxi palmítico, este no se purificó ni se aisló. Por el contrario, el documento D2 solo establece que el 16-HPA se utiliza simplemente como un estándar para los análisis de los OAHFA (...)*”

Teniendo en cuenta lo anterior, la recurrente indica que el análisis de nivel inventivo, realizado por este Despacho, corresponde a un análisis “*ex post facto*” o *hindsight*, a la luz de las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica citados.

Por lo que la recurrente concluye que “*resulta claro que los documentos D1 y D2 considerados de manera aislada o en combinación afectan el nivel inventivo de la presente solicitud*”.

Finalmente la recurrente indica que a la presente solicitud de patente le ha sido dada una notificación de aprobación para las correspondientes patentes por parte de las Oficinas de Patentes de China y Canadá.

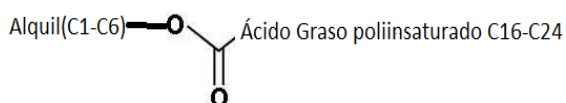
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34859

Ref. Expediente N° 14158909 000011

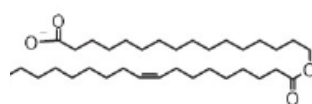
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto teniendo en cuenta los argumentos de la recurrente en los siguientes términos:

Con relación al documento D1, esta Oficina encuentra que es un documento totalmente válido para afectar el nivel inventivo de la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención, puesto que divulga composiciones oftálmicas útiles en el tratamiento y prevención de patologías oculares tales como el síndrome del ojo (pág. 1, lín. 6-11; pág. 3-5. pág. 17-19, ejemplos; pág. 36, lín. 3; pág. 37, evaluation of the activity of the preparation in hidrogel according to the invention in the treatment of dry eye síndrome; pág. 40, reiv. 1) que comprenden: 1) Un compuesto de ácidos omega 3 y 6 poliinsaturados (C_{16} - C_{24}) donde la cadena del éster es un alquil C_1 - C_6 (Pág. 40, reiv. 1-4



y 2) un portador oftalmológicamente aceptable que comprende agua y otros excipientes tales como alfa-tocoferol acetato, glicerol, fosfato disódico e hidróxido de sodio (pág. 17-19 ejemplos). Entonces, la diferencia entre la formulación oftálmica reclamada en la reivindicación 1 y la formulación divulgada en D1 radica en que el compuesto presenta en su estructura enlazado al grupo carboxílico un alquil-ácido alifático lineal (saturado) de 16 carbonos.

Por su parte el documento D2, divulga ésteres de cera de meibum la cual es una secreción rica en lípidos producida por las glándulas mamíferas localizadas en los márgenes oculares de la tapa de los párpados superior e inferior. El meibum es una parte intrínseca de la película lagrimal humana (TF), cuyo papel principal es proteger la superficie ocular de la deshidratación (por ej. comprende agua, pág.



Ácido (O-oleoil)-16-
hidroxipalmitico

2471, primer y segundo párrafo). El (pág. 2482, Fig. 13) fue utilizado en cromatografía de fase inversa como estándar con el fin determinar la estructura de la mezcla de meibum (pág. 24080 último párrafo hasta la pág. 2481). Sin embargo, también enseña que las lágrimas naturales contienen una mezcla lipídica que comprende una serie de compuestos dentro de los cuales se encuentra el ácido (O-oleoil)-16-hidroxipalmitico (Ver resumen, pág. 2476 esquema 1). Además, agrega que por la naturaleza aniónica-anfifílica de los ácidos grasos (O-ácil)- ω -hidroxi se logra una estabilidad de la capa lipídica en las lágrimas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo planteado en la presente solicitud de patente de invención relacionado en ¿Cómo proporcionar formulaciones oftálmicas que imiten o semejen las propiedades fisicoquímicas de las lágrimas?, la persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a incluir el compuesto de fórmula (I) divulgado en D2 (del cual ya se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34859

Ref. Expediente N° 14158909 000011

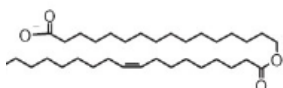
conoce hace parte de la composición natural de las lágrimas) dentro de las formulaciones oftálmicas para tratar el ojo seco divulgadas en D1, con el fin de lograr las formulaciones oftálmicas reclamadas.

Tal como lo indica la recurrente, el compuesto de fórmula (I) no se encuentra explícitamente divulgado en el documento D1 y por tal motivo esta Oficina determinó que esa era la diferencia entre la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención con respecto a la citada anterioridad. Sin embargo, la recurrente cae en el error de no tener en cuenta que son las enseñanzas combinadas de D1 con D2 las que permiten derivar la formulación oftálmica reclamada.

En lo relacionado con el argumento de la recurrente en el cual afirma que D2 *“revela que aunque se podría haber sintetizado ácido (O-oleil)-16-hidroxipalmítico, este no se purificó ni se aisló. Por el contrario, el documento D2 solo establece que el 16-HPA se utiliza simplemente como un estándar para los análisis de los OAHFA (...)”*, esta Oficina encuentra que de acuerdo al problema técnico objetivo planteado por la presente solicitud de patente de invención, relacionado con desarrollar una formulación artificial que simule las propiedades fisicoquímicas de una lágrima natural, la persona normalmente versada en la materia encontraría suficiente sugerencia-motivación en el documento D2 para desarrollar la formulación reclamada, puesto que la citada anterioridad señala claramente que el meibum (secreción rica en lípidos que hace parte de las lágrimas) contiene el ácido (O-oleoil)-16-hidroxipalmítico) (pág. 2480 a página 2481) y además indica que la fase lipídica de las lágrimas está constituida principalmente por ésteres de ácidos grasos (ceras) los cuales influyen la estabilidad lipídica de la lágrima.

Con lo anterior queda demostrado que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda vez que los documentos citados fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud y, adicionalmente, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de D1 con D2.

Así las cosas, es la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 la que permite a la persona medianamente versada en la materia resolver el problema técnico planteado en la presente solicitud de patente de invención por la incorporación de ésteres de ácidos grasos de fórmula (I) divulgados en D2



Ácido (O-oleoil)-16-
hidroxipalmitico

dentro de las formulaciones oftálmicas señalada en D1 con el fin de obtener otras formulaciones oftálmicas igualmente útiles en el tratamiento del ojo seco.

Por último, es importante aclarar a la recurrente que si bien las Oficinas de Patentes de China y Canadá han dado una notificación de aprobación para las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34859

Ref. Expediente N° 14158909 000011

correspondientes patentes, cabe indicar que imperan, en esta materia, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

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.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

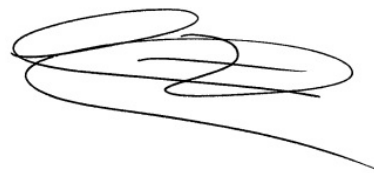
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 22121 del 28 de abril de 2016 por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 15 de junio de 2017



FELIPE GARCÍA PINEDA
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)