

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

Por la cual se otorga una Patente de Invención

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 en esta Superintendencia el 10 de noviembre de 2015, con el N° 15268620, por TOPOKINE THERAPEUTICS INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL SUMINISTRO TÓPICO DE PROSTAGLANDINAS A LA GRASA SUBCUTÁNEA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2014/037512 del 9 de mayo de 2014.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 758 el 20 de abril de 2016 habiéndose presentado oposición por parte de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14954, notificado el 18 de octubre de 2017, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15268620 el 22 de febrero de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Argumentaciones de LAFRANCOL S.A.S.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

La sociedad opositora argumenta que el documento EP2228058 del 15 de septiembre de 2010 divulga una emulsión coloidal aniónica aceite en agua que comprende una prostaglandina, un aceite que tiene un índice de yodo <2, un agente tensioactivo y agua. Entre las prostaglandinas se encuentra el latanoprost y el aceite preferido incluye ésteres de ácidos grasos tales como miristato de isopropilo y aceites minerales tales como vaselina. La cantidad de prostaglandina con respecto al peso total de la emulsión está comprendida entre 0.001 a 1% p/p.

La opositora igualmente indica que US2010/234466 del 16 de septiembre de 2010. Esta solicitud enseña una composición tópica tipo ungüento, loción, crema, parche o un sistema transdérmico que comprende latanoprost (estructura VIII). Entre los vehículos preferidos se encuentra la vaselina.

Concluye la opositora que estos documentos afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respuestas de la Solicitante

La solicitante manifiesta que el documento US2010/234466 si bien se refiere a una composición de latanoprost para disminuir la grasa en el cuerpo, este no sugiere la combinación específica de los tres compuestos de la actual reivindicación 1. Este documento enseña latanoprost entre varios compuestos activos diferentes, adicionalmente la anterioridad enseña diferentes tipos de portadores entre los que está el petrolato, y divulga el miristato de isopropilo como uno de varios emolientes.

La persona versada en la materia tendría frente a US2010/234466 miles de combinaciones posibles por lo que no es evidente la materia de la presente solicitud a partir de las enseñanzas de este documento. Este documento no suministra una dirección ni orientación sobre cuál sería la elección adecuada entre la multiplicidad de opciones para llegar a la formulación ahora citada en la reivindicación 1.

En cuanto al documento 1 presentado por la opositora, la sociedad solicitante indica que ese documento busca formulaciones de prostaglandina y en particular una estabilidad intensificada hacia la luz y el calor. Adicionalmente, si se menciona el latanoprost, no existe ninguna sugerencia específica de que dicha prostaglandina se combine con miristato de isopropilo ni mucho menos con petrolato en una composición de tres vías.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

Concluye la solicitante que las anterioridades mencionadas por la opositora no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respuesta del Examinador Técnico

Luego de revisados los argumentos presentados por el Opositor, los argumentos presentados por la solicitante, de considerar las últimas modificaciones al pliego reivindicatorio, presentadas como respuesta al examen de fondo, se considera que las características técnicas esenciales ahora reclamadas no se encuentran anticipadas a partir de ninguno de los documentos presentados por la sociedad Opositora. Es necesario tener en cuenta que la materia reclamada ahora se dirige hacia *“Una composición que comprende latanoprost, miristato de isopropilo, y petrolato, en donde la concentración de latanoprost está entre 0.01% y 0.5% p/p; la concentración de miristato de isopropilo está entre 1% y 10% p/p; y la concentración de petrolato está entre 70% y 99% p/p”*. Debido a lo anterior, se encuentra el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente invención sobre el arte previo y por lo tanto la oposición presentada por Lafrancol S.A.S. no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio de la presente solicitud.

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 en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 8 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15268620 del 22 de febrero de 2018, cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que la solicitante en el escrito radicado bajo el N° 15-268620-0003-0000 del 31 de marzo de 2016 solicitó la modificación del título a: "COMPOSICIONES TÓPICAS QUE COMPRENDE UNA PROSTAGLANDINA", el cual no se acepta porque se considera demasiado general y no define como mínimo las características técnicas esenciales de la invención. Teniendo en cuenta lo anterior, el título quedará de la siguiente manera: "UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LATANOPROST, MIRISTATO DE ISOPROPILO, Y PETROLATO EN CANTIDADES ESPECÍFICAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“ UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LATANOPROST, MIRISTATO DE ISOPROPILO, Y PETROLATO EN CANTIDADES ESPECÍFICAS ”

Clasificación IPC: A61K 47/14, A61K 31/23, A61K 31/5575

Reivindicación(es): 1 a 8 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15268620 del 22 de febrero de 2018.

Titular(es): TOPOKINE THERAPEUTICS INC.

Domicilio(s): 241 Nahanton Street Newton, MA 02459
NEWTON MASSACHUSETTS,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): Michael S Singer y Murat V Kalayoglu.

Prioridad(es) N° 10/05/2013, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/822,139

Solicitud internacional N°: PCT/US2014/037512. ***Fecha:*** 9 de mayo de 2014.

Vigente desde: 9 de mayo de 2014. ***Hasta:*** 9 de mayo de 2034.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a TOPOKINE THERAPEUTICS INC. y en calidad de Opositor a LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndoles que contra ella 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 de agosto de 2018



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57582

Ref. Expediente N° 15268620

ANEXO 1.

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una composición que comprende latanoprost, miristato de isopropilo, y petrolato, en donde la concentración de latanoprost está entre 0.01% y 0.5% p/p; la concentración de miristato de isopropilo está entre 1% y 10% p/p; y la concentración de petrolato está entre 70% y 99% p/p.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que consiste esencialmente en latanoprost, miristato de isopropilo, y petrolato, en donde la concentración de latanoprost está entre 0.01% y 0.5% p/p; la concentración de miristato de isopropilo está entre 1% y 10% p/p; y la concentración del petrolato está entre 70% y 99% p/p.
3. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde la concentración de latanoprost está entre 0.03% y 0.1% p/p.
4. La composición de conformidad con la reivindicación 2, en donde la concentración de latanoprost está entre 0.03% y 0.1% p/p.
5. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además un conservador.
6. La composición de conformidad con la reivindicación 2, que comprende además un conservador.
7. La composición de conformidad con la Reivindicación 1, en donde la composición es estéril.
8. La composición de conformidad con la Reivindicación 2, en donde la composición es estéril.

