

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

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 28 de enero de 2015, con el N° 15017205, por LUIS FELIPE VEJARANO RESTREPO, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “FORMULACIÓN OFTÁLMICA Y MÉTODO PARA MITIGAR LA PRESBICIA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2013/051153 del 18 de julio de 2013.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 725 el 30 de abril de 2015 habiéndose presentado oposición por parte de JOSE DEL CARMEN ALBARRACIN SILVA y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12302, notificado por fijación en lista el 08 de noviembre de 2016, 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° 15017205 el 31 de enero de 2017, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7, que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Argumentaciones del señor José del Carmen Albarracín Silva.

Vistos los documentos de Oposición y el complemento de información, los argumentos del Opositor se pueden sintetizar de la siguiente manera:

El Opositor señala que la presente solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad y menciona en particular los siguientes documentos que afectan los tres requisitos de patentabilidad como es novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, a saber:

- Dunn et al, publicado en abril de 1981.
- Br J. Ophtalmol, Research Article, fecha 1977.
- US2009156606, publicado el 18 de junio de 2009.
- WO2010125416, publicado el 04 de noviembre de 2010.
- Hanyu el at, publicado en 2007.
- Ramsay, publicado en 1986.
- WO9325199, publicado el 23 de diciembre de 1993.
- EP1938839, publicado el 02 de julio de 2008.

Señala el Opositor, que la presente solicitud carece de claridad pues no definen las características que ayuden a la comprensión de la materia reclamada, que las reivindicaciones carecen de soporte en la descripción, puesto que no existe soporte para reclamar un grupo amplio de antihistamínicos.

En cuanto a la novedad y nivel inventivo de la presente invención, menciona que la combinación entre pilocarpina y fenilefrina se encuentra totalmente anticipada a partir de los documentos anteriormente mencionados, tales como, por ejemplo, Hanyu el at y Ramsay, que aunque pretenden resolver un problema técnico diferente, sí sugieren tal combinación de activos para tratamientos de los ojos. En cuanto al nivel inventivo señala el Opositor, que pese a que en la descripción se presentan resultados tales como parámetros en las medidas de refracción, la capacidad de acomodación, el tamaño de la pupila, la profundidad del campo anterior y la presión intraocular, no hay datos que permitan demostrar que el efecto logrado es inesperado o sorprendente, más aún cuando documentos como los mencionados ya revelaban las combinaciones y efectos sinérgicos de tales mezclas y además no se presentó ningún dato de formulación de referencia con los ingredientes fenilefrina y pilocarpina por separado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

que demuestre la superioridad de las formulaciones aquí reclamadas. De esta manera concluye que las formulaciones aquí reclamadas no revisten tampoco nivel inventivo y por tanto deben ser negadas.

Análisis de la Oposición presentada por la sociedad Lafranco S.A.S.

Afirma el oponente que no existe ninguna novedad sobre las composiciones reclamadas y mucho menos nivel inventivo, porque las composiciones y formulaciones farmacéuticas que involucran moléculas como las propuestas en la presente solicitud, no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo, luego sería inadecuado conceder un beneficio patentario. Señala el oponente que con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como pilocarpina, fenilefrina, feniramina o meloxicam, es imprescindible manifestar que no puede -la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones y formulaciones farmacéuticas reclamadas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico y para esto hace referencia a las menciones realizadas sobre la molécula meloxicam en "The Merck Index", y señala que puede observarse que el principio activo meloxicam se encuentra bajo el conocimiento público desde un tiempo considerable y que el mismo ostenta beneficios patentarios concedidos por Alemania y por Estados Unidos de América, No. DE2756113 y US4233299 (Año 1979 y 1980) respectivamente, y que por consiguiente no puede existir un beneficio patentario que reivindique composiciones y formulaciones farmacéuticas útiles para el tratamiento y mitigación de la presbicia.

Finalmente, señala el oponente que la solicitud en curso carece de los requisitos fundamentales para otorgársele el privilegio de patente de invención, particularmente en materia de Novedad y/o Nivel Inventivo si se tiene en cuenta la materia revelada entre otros, en los documento citados en el informe de búsqueda internacional: US2009156606, WO2010125416, WO93/25199, EP1938839, Martin X D et al y WO2013041967.

Respuestas de la Solicitante

Respuesta a la oposición presentada por el señor José del Carmen Albarracín Silva

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

Como respuesta a la oposición presentada, la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio y menciona que la materia ahora reclamada sí cumple con los requisitos de patentabilidad. La reivindicación 1 ahora reclama una formulación oftálmica que comprende una cantidad efectiva de pilocarpina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, fenilefrina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y nafazolina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. Tal formulación cumple con los requisitos de claridad y además menciona que no es necesario especificar las cantidades particulares de cada ingrediente en una reivindicación de formulación en general, siempre y cuando no haya divulgación en el estado del arte previo que caiga dentro del alcance de la reivindicación.

En cuanto a la novedad y nivel inventivo de la presente invención, la solicitante menciona que ninguno de los documentos hace referencia a la formulación oftálmica con todas las características técnicas estructurales y funcionales, tal como se define en el nuevo capítulo reivindicatorio. Luego de realizar un análisis del estado del arte referenciado por el Opositor, la solicitante enfatiza en que a partir de las enseñanzas de dichos documentos no se obtiene de manera obvia una formulación que comprenda pilocarpina, fenilefrina y nafazolina.

Respuesta a la oposición presentada por Lafrancol S.A.S.

Ante los argumentos presentados por la Opositora, la solicitante menciona que existe un total desconocimiento por ella del objeto reclamado en la presente solicitud, la cual no está basada en el uso de meloxicam, sino que por el contrario se basa en una formulación oftálmica que comprende una cantidad efectiva de pilocarpina, fenilefrina y nafazolina o una sal farmacéuticamente aceptable de las mismas. La solicitante señala que la oposición carece de fundamento técnico o jurídico porque no se hace un análisis de novedad ni de nivel inventivo con documentos que anticipen los tres principios activos combinados. Puede que el meloxicam sea una molécula ampliamente conocida en el estado del arte como antiinflamatorio no esteroidal, pero falla la Opositora en señalar que se afectan los requisitos de patentabilidad, porque la presente solicitud de ninguna manera pretende reclamar el mencionado meloxicam, toda vez que ese no es el objeto de la presente invención. La solicitante señala que no se presentaron argumentos que sustenten la supuesta falta de novedad y nivel inventivo de la invención, en vista de dichos documento, toda vez que las enseñanzas de éstos, solas o en combinación de ninguna manera divulgan una formulación, como la que aquí se reclaman.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

En conclusión, la solicitante menciona que ninguna de las oposiciones presentadas, ni los documentos allí trasladados, anticipan la materia reclamada en la presente solicitud y por tanto no se puede afirmar que se desvirtúen los requisitos de patentabilidad.

Respuesta del Examinador Técnico

En respuesta a los argumentos presentados por el señor José del Carmen Albarracín Silva y de la Solicitante, se encuentra que:

No le asiste la razón al Opositor, en cuanto a la objeción por claridad que realiza frente a la reivindicación principal 1, ya que se vistas las modificaciones del último pliego reivindicatorio, cumple con los requisitos de claridad y concisión porque definió las cantidades de los principios activos mencionados. Adicionalmente, frente al estado del arte trasladado y las modificaciones presentadas posteriormente por la solicitante se encuentra que el documento WO9325199 no afecta el requisito de nivel inventivo, razón por la cual no será tenido en cuenta para el examen de patentabilidad que a continuación se realiza.

En respuesta a los argumentos presentados por Lafrancol S.A.S. y de la Solicitante, se encuentra que:

Si bien es cierto que la molécula de meloxicam, está plenamente identificada en el campo químico-farmacéutico, en "The Merck Index" y en las patentes señaladas, no se están analizando los requisitos de patentabilidad a la luz de los documentos presentados por la Opositora, en donde se divulgue o sugiera la formulación reclamada por la solicitante. Por otra parte, también es cierto que existen unos documentos de patentes que revelaban tales moléculas en particular, pero no se realizó un análisis argumentativo o comparativo en donde se pueda sustentar cómo los documentos de dicho informe afectan la presente invención. En conclusión, la Oposición presentada por la solicitante no desvirtuó los requisitos de patentabilidad 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 7, incluida(s) bajo el N° 15017205 el 31 de enero de 2017, 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 de acuerdo con la modificación presentada por la solicitante, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “FORMULACIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE PILOCARPINA, FENILEFRINA Y NAFAZOLINA”.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por JOSE DEL CARMEN ALBARRACIN SILVA y 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:

“FORMULACIÓN OFTÁLMICA Y MÉTODO PARA MITIGAR LA PRESBICIA”

Clasificación IPC: A61P 27/10, A61K 31/4178, A61K 31/4168, A61K 31/167, A61K 31/137, A61K 45/06, A61P 27/02, A61K 31/4174, A61K 31/4402.

Reivindicación(es): 1 a 7 incluida(s) bajo el No 15017205 el 31 de enero de 2017.

Titular(es): LUIS FELIPE VEJARANO RESTREPO

Domicilio(s): LUIS FELIPE VEJARANO RESTREPO
Carrera: 5 No. 2 -23, Popayán, Colombia.
POPAYAN CAUCA
COLOMBIA

Inventor(es): LUIS FELIPE VEJARANO RESTREPO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28715

Ref. Expediente N° 15017205

Prioridad(es) N° 19/07/2012, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 13/553,615.

Solicitud internacional N°: PCT/US2013/051153 Fecha: 18 de julio de 2013.

Vigente desde: 18 de julio de 2013. Hasta: 18 de julio de 2033.


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 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 LUIS FELIPE VEJARANO RESTREPO, 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 24 de mayo de 2017

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio