

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009140

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 32 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2003, bajo el número 03 – 068947, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICION SINERGICA PARA ELIMINAR ACAROS Y SUS ALERGENOS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2006, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 las reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 74 a 76, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se refiere a una composición alcohólica sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos, caracterizada por comprender: a) como

9140

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **009140**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

ingredientes activos, una combinación de aceite de pino en una proporción de 1 a 5% y benzoato de bencilo en una proporción de 1 a 15% sobre el peso total de la formulación; b) como excipientes y adyuvantes, un solvente alcohólico en una proporción del 60 al 80%, un deodorizante en una proporción de 0,4 a 0,6% y un odorizante en una proporción de 0,4 a 0,6% en todos los casos sobre el total de la formulación y c) un propelente farmacéuticamente aceptable.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de agosto de 2003, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud, ya que tal y como se observa a folio 1 del expediente, no fue invocada prioridad alguna.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de presentación de la solicitud y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0017315 A1	Non-aqueous acaricidal composition which contains benzyl benzoate, a method for applying said composition to infested materials and sheets impregnated therewith	1980-10-15

3. 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende: "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009140

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 (hoy artículo 18 D. 486) que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

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.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: 'el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)' (Proceso 13-IP-2004)"¹.

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere la composición reivindicada.

En efecto, la anterioridad D1 presenta una composición acaricida no acuosa, la cual contiene benzoato de bencilo junto con un éster de ácido graso, el cual es miscible con el benzoato de bencilo. Los ésteres de ácidos grasos incluyen aceites esenciales naturales no volátiles, tales como aceite de soya, aceite de maíz, entre otros. La composición también presenta un polialquilenglicol o un éter o éster no volátil; alguno de estos compuestos se adiciona con el fin de disminuir la velocidad de evaporación del benzoato de bencilo; para esta función se prefiere utilizar

¹ Proceso 105-IP-2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009140

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

polietilenglicoles de pesos moleculares altos. Dada la poca solubilidad que presentan los polietilenglicoles con el benzoato de bencilo y viceversa, es necesario adicionar un co-solvente a la composición; dicho co-solvente también permite que la composición sea dispersada en forma de aerosol. Para esta forma de dispersión de la composición se utiliza un propelente tal como nitrógeno, dióxido de carbono, fluorocarbono. Opcionalmente un compuesto que retarde la velocidad de evaporación del benzoato de bencilo, puede mezclarse con el benzoato de bencilo y presurizar sin el uso de un solvente solamente por la adición de un propelente, tal como dicloro o difluorometano o una mezcla de propelentes para obtener la presión de spray deseada.

La concentración del benzoato de bencilo en la composición se encuentra en un rango de 5 a 100%, preferiblemente 5 a 50%; particularmente 10 a 25%.

Así las cosas, los componentes esenciales de la solicitud, tales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se encontraban divulgados por la anterioridad mencionada. Otros compuestos adicionales tales como propelente y solventes también se encuentran presentes en la composición divulgada en la anterioridad, los cuales son frecuentemente utilizados en soluciones tipo spray. Por tal motivo, tal como se encuentra presentada la solicitud, la composición es posible derivarla del estado de la técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior, puede establecerse que el objeto de la solicitud no tiene nivel inventivo, por tanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Sobre la respuesta del solicitante

Afirma el solicitante, que “En lo que se refiere a la valoración de los requisitos de patentabilidad, en particular a la supuesta carencia de nivel inventivo de la solicitud por obra de la anterioridad D1 citada por el examinador, de manera respetuosa manifiesto que no comparto la tesis mencionada, pues considero que la materia reivindicada no se deriva de manera evidente de dicho arte anterior, ni resulta obvia para una persona medianamente versada en la materia”. Agrega, que “si bien algunas características del objeto reivindicado pueden haberse revelado en el arte anterior, lo cierto es que el documento citado por el señor examinador –individualmente considerado y aún en combinación con enseñanzas generales del área técnica respectiva no motivarían efectivamente a derivar en forma evidente el objeto reivindicado”.

Al respecto, cabe señalar que en el estado del arte se conocen las propiedades plaguicidas de los aceites esenciales, por lo tanto la combinación de benzoato de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009140

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

bencilo con un aceite esencial de pino es una composición que se puede derivar del estado de la técnica (D1). Por lo tanto, los compuestos químicos que se encuentren conformando el aceite esencial empleado en la anterioridad D1 y el aceite de pino de la solicitud no son relevantes, ya que este tipo de composiciones son conocidas en el estado del arte.

De otra parte, para una persona versada en la materia preparar la composición y luego probar la eficiencia que esta pueda presentar, es un trabajo de rutina, el cual no presenta ningún componente inventivo.

Finalmente, el interesado invocando el parágrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, solicita expresamente que se proceda a formular un segundo requerimiento, en el evento en que persistan dudas sobre la patentabilidad de la invención.

Al respecto, es preciso recordar que el mencionado artículo 45 establece que "Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente". De esa manera, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es la Oficina Nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45.

En el caso particular, no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a las evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso en el numeral tercero de la presente resolución.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICION SINERGICA PARA ELIMINAR ACAROS Y SUS ALERGENOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A., o a quien

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 009140

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

19 FEB. 2010.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 No. 88 – 23. Oficina 205.
Bogotá D.C.



202067