

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 31124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 67824 del 30 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN PARASITICIDA PARA APLICACIÓN TÓPICA", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de una composición sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de enero de 2011, con el número 03 067907 00013 - 0000, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Schering Plough Ltd, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente sostiene que en *"el ejemplo 3A se evalúan 4 composiciones utilizando, cada una un solvente diferente, a diferentes temperaturas, demostrando que la única composición que no se cristaliza a 15°C es aquella que contiene permetrina y d-limoneno (ver Tabla 1) ya que las composiciones que contienen hexilenglicol, PM, DPM y dietilenglicol monometiléter (DM) se encuentran completamente sólidas a 15°C, por lo que no se pudo realizar el experimento"*.
-Subrayado y negrilla fuera de texto-

Asimismo, sostiene que los tres ensayos evidencian la tarea llevada a cabo por los investigadores, para desarrollar la solicitud denegada: como primera medida, se probó que la composición que contenía el solvente d-limoneno, es la única que a 15°C no se encontraba cristalizada (Ejemplo 3A). A continuación, se realizó un perfil de solubilidad para dos solventes: DPM y PM a diferentes temperaturas y con diferentes concentraciones de permetrina (Tabla 2), demostrando que más arriba de 20°C no se producen cristales, sin importar qué concentración de permetrina contenga la solución, y que entre 10 y 5 °C, la formación de cristales se encuentra relacionada, de manera directa, con la concentración de permetrina en la solución. La tablas 3, 4 y 5 evidencian los resultados de solubilidad de permetrina en los sistemas de solventes DM/d-limoneno y PM/d-limoneno a 0°C.

El apoderado argumenta que los inconvenientes relacionados con la cristalización de formulaciones con una alta concentración de permetrina eran desconocidos, y

31124

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31124'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

que antes de la solicitud aquí reivindicada, no se encontraba disponible información alguna sobre la solubilidad de las piretrinas en diferentes solventes. Razón por la cual, los inventores, con el fin de desarrollar formulaciones con alta concentración de piretrinas en otros solventes, encontraron dichos inconvenientes y lograron superarlos gracias a los diferentes ensayos experimentales realizados, lo que a todas luces es evidencia de nivel inventivo.

Por otra parte, el recurrente insiste en que el problema de las formulaciones con una alta concentración de dicho principio activo no se encontraba divulgado ni solucionado en el arte previo. Además, considera que el análisis realizado por este Despacho es incorrecto, ya que aparentemente está contemplando el mismo invento para derivar la existencia de la sugerencia o razón para llegar al invento. No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así siempre resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente ésta parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

En relación con la anterioridad D1, el apoderado alega que dicho documento *"solamente divulga formulaciones líquidas en donde el vehículo es un alquilenglicol éter, como el dipropilenglicol monometil (en los Ejemplos de la presente solicitud se evidencia que se solidifica a una temperatura de 15°C-cristalización a bajas temperaturas-), pero en ninguna parte siquiera sugiere cómo prevenir la cristalización de la permetrina en una solución. Debido a esto, considero respetuosamente que la SIC incurre en un error al afirmar que la simple mención en D1 de los alquilen glicoles éteres como vehículos, es motivación suficiente para desarrollar de manera obvia la presente invención, desconociendo la creatividad y trabajo experimental involucrado en su desarrollo. Por su parte, y de la misma forma equivocada, el Examinador considera que la divulgación del uso del d-limoneno como vehículo en D2 es motivación suficiente para que la persona medianamente versada en la materia lo use y estudie con el fin de determinar sus características. Contrario a lo analizado por el Examinador, siguiendo las enseñanzas de D2, la persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a usar la permetrina en concentraciones menores a 50%".*

Finalmente, el recurrente señala que muchos países han concedido patente a solicitudes equivalentes a esta, entre ellos Perú que, como Colombia, es miembro de la CAN y se rige por la misma legislación de propiedad industrial; asimismo, afirma que los conceptos de requisitos de patentabilidad, como el nivel inventivo, son absolutamente equivalentes y evaluados bajo los mismos parámetros a nivel mundial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31124'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

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

En relación con el argumento según el cual *“en el ejemplo 3A se evalúan 4 composiciones utilizando, cada una un solvente diferente, a diferentes temperaturas, demostrando que la única composición que no se cristaliza a 15°C es aquella que contiene permetrina y d-limoneno”*, este Despacho aclara que si bien la tabla 1 (Fl. 52) evidencia que el dlimoneno es un mejor solvente para la permetrina que el éter monometílico de propilenglicol y el éter monometílico de dipropilenglicol, dicha tabla no permite evaluar una eventual ventaja de la presente solicitud en relación con lo divulgado en el estado de la técnica, en donde ya se sugería el uso de d-limoneno en composiciones que contuvieran un piretroide (D2, reivindicación 4). Adicionalmente, la persona medianamente versada en la materia está en capacidad de establecer la solubilidad de otras piretrinas en d-limoneno, puesto que al ser conocida su polaridad y las propiedades fisicoquímicas de la permetrina, es posible determinar una mezcla con una solubilidad ventajosa sobre los demás solventes conocidos hasta entonces para este tipo de agentes como lo es un alquilglicol éter (Fl. 135, columna 11, líneas 34 y 35, columna 12, línea 10).

En cuanto a las tablas 3, 4 y 5, cabe anotar que, como se indicó anteriormente, la persona medianamente versada en la materia está en la capacidad de determinar el perfil de solubilidad de un compuesto y proporcionar una mezcla de solventes adecuada, debido a que la anterioridad D1 sugiere el uso de un sistema de solventes que incluye un alquil glicol éter para mejorar la disolución de piretroides en formulaciones líquidas (Fl. 130, columna 2, líneas 4 a 7), y a que la anterioridad D2 enseña formulaciones en que el d-limoneno es adicionado en gran proporción a las formulaciones tópicas de permetrina (Fl. 134, columna 10, líneas 15 a 22). Así las cosas, una persona con conocimientos en la materia lograría en forma sencilla los perfiles de solubilidad y las composiciones parasitcidas de la presente solicitud.

Ahora bien, respecto a que los inconvenientes relacionados con la cristalización de formulaciones con una alta concentración de permetrina eran desconocidos y que, antes de la solicitud aquí reivindicada, no se encontraba disponible información alguna sobre la solubilidad de las piretrinas en diferentes solventes, se aclara nuevamente al recurrente que tanto la anterioridad D1 como la anterioridad D2 divulgan información suficiente con relación a los solventes adecuados para las piretrinas, como se señaló en el análisis de nivel inventivo y en los Oficios debidamente trasladados a la solicitante. De hecho, el documento D2 divulga de manera específica una composición particular que comprende permetrina y d-Limoneno (Fl. 164, columna 2, líneas 16 a 21), la cual esta claramente dentro del alcance de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Ahora bien, en cuanto al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 231124'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

desarrollo de formulaciones con altas concentraciones de piretrinas en otros solventes, esta Oficina indica que, contrario a lo manifestado por el recurrente, en la reivindicación 1 (Fl. 164) no se hace referencia o restricción a ningún tipo de concentración o "alta concentración", como quiera que la reivindicación 1 es una generalidad que no limita el alcance de la materia reclamada a una "alta concentración" de permetrina o de tan sólo las piretrinas, sino que abarca cualquier composición posible en cualquier rango de concentración de cualquier piretroide o piretrina en d- limoneno o una mezcla de este con otros solventes. En consecuencia, los argumentos del recurrente en relación con la concentración del agente activo y los resultados presentados en los estudios de solubilidad no están acordes con lo reclamado en la presente solicitud.

El recurrente señala que la anterioridad D1 *"solamente divulga formulaciones líquidas en donde el vehículo es un alquilenglicol éter, como el dipropilenglicol monometil (en los Ejemplos de la presente solicitud se evidencia que se solidifica a una temperatura de 15°C-cristalización a bajas temperaturas-), pero en ninguna parte siquiera sugiere cómo prevenir la cristalización de la permetrina en una solución"*. Al respecto, se aclara que el estado de la técnica en conjunto, proporciona información suficiente para lograr las composiciones reclamadas en la presente solicitud, como se ha explicado previamente.

Adicionalmente, la solicitante en su análisis incurre en el error de considerar la información contenida en las anterioridades D1 y D2 por separado y no evalúa la información que da el estado de la técnica en conjunto, como debe hacerse en la evaluación de nivel inventivo. Como se estableció en la Resolución de denegación, la anterioridad D1 enseña composiciones de piretroide el cual se encuentra entre el 50% y el 95% en base al peso total (Fl. 135, columna 11, líneas 29 a 31 y 63), lo cual se puede considerar como una alta concentración del mismo. Igualmente, el documento D1 enseña la presencia de un vehículo del tipo alquilglicol éter entre el 5% al 50% (Fl. 135, columna 11, líneas 34 y 35), entre otros solventes o mezclas de éstos como el aceite de eucalipto.

Además, la persona medianamente versada en la materia tenía igualmente a su disposición, antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud, el documento D2 que a su vez complementa la información contenida en la anterioridad D1, ya que enseña la presencia de altos volúmenes de d-limoneno dentro de una composición que comprende específicamente permetrina (Fl. 134, columna 10, líneas 15 a 22) y que, como se mencionó anteriormente, dicha composición divulgada en el documento D2 se encuentra contenida dentro del alcance de la materia reclamada en la reivindicación 1 (Fl. 164) de la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31124

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

Ahora bien, con respecto a la motivación de usar permetrina en concentraciones menores a 50% debido a lo establecido en el documento D2, cabe anotar que este Despacho no encuentra relación entre el argumento del recurrente y lo establecido en el pliego reivindicatorio (Fl. 164), ya que la reivindicación 1 en ningún momento limita la proporción ni el tipo de piretroide o piretrina. Por el contrario, esta reivindicación es una generalidad que abarca un número indeterminado de composiciones, la cual a la luz del estado de la técnica D1 y D2 carece de nivel inventivo.

En cuanto a que muchos países han concedido patente a solicitudes equivalentes a ésta, este Despacho aclara que en el análisis de patentabilidad se encontraron documentos relevantes que afectan el nivel inventivo del objeto estudiado, tal como se demostró durante la actuación administrativa. Asimismo, sobre el examen de patentabilidad realizado por distintas oficinas extranjeras, es importante manifestar que en esta materia rige el principio de la independencia de las patentes, respecto a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: *"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..."* (Proceso 51-IP-2008).

Finalmente, y como se sustentó en la Resolución de denegación, si bien es cierto que los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; 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 N° 67824 del 30 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN PARASITICIDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **31124**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/ 03-067907

PARA APLICACIÓN TÓPICA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Schering Plough Ltd, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

31 MAYO 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Diagonal 34 No. 5-28
Bogotá D. C.

202066
↑