



No. 03-067907- -00013-0000

Fecha: 2011-01-04 16:20:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 03-067.907

Solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES PARASITICIDAS
Y MÉTODOS DE USO".

Solicitante: SCHERING PLOUGH LTD.

Nuestra Ref.: P2003/000083

RECURSO DE REPOSICION



CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia, según consta en el poder adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 67824, notificada por edicto desfijado el 28 de diciembre de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 5 reivindicaciones que fue radicado el 21 de abril de 2010, en respuesta al segundo estudio de fondo expedido por esa Superintendencia (SIC) el 23 de enero de 2009. Según la Resolución No. 67824, dicho capítulo reivindicatorio cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Sin embargo, en la resolución impugnada el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1. a- i) La SIC insiste en que las patentes US5,236,954(D1) y US5,942,525 (D2), afectan el nivel inventivo de la presente invención.

El Examinador argumenta que D1 enseña una composición que contiene un piretroide (en proporción del 50% hasta el 95%) y un portador, como alquilglicoléter (en proporción del 5% hasta el 50%). De la misma forma señala que D1 sugiere combinaciones de solventes de piretroides sólidos como mezclas de glicoles con solventes orgánicos.

El Examinador también señala que la única diferencia entre la presente solicitud y D1, es la combinación de ingredientes activos (piretroides y piretrinas) y los vehículos usados (d-limoneno o d-limoneno/propilenglicolmetiléter). El efecto técnico derivado de dicha diferencia es un aumento en la solubilidad del activo a bajas temperaturas.

De otra parte, la SIC señala que D2 divulga composiciones que contienen un insecticida, como piretroides, y d-limoneno (en una proporción de 1%-50%).

La SIC concluye que teniendo en cuenta la información encontrada en D1 y D2, una persona medianamente versada en la materia se habría encontrado motivada a incluir en las composiciones descritas en D1 los componentes piretrina y d-limoneno en un 50%. Adicionalmente, de acuerdo a lo divulgado en D1, habría encontrado obvio usar propilenglicolmetiléter como solvente. Por último, la SIC señala que no encuentra evidencia de un efecto técnico inesperado como consecuencia de las diferencias estructurales de las composiciones, ya que encuentra obvio que al alterar la polaridad de una mezcla de solventes se pueda aumentar o disminuir la solubilidad del soluto.

ii) En respuesta a mis argumentos presentados en respuesta al tercer examen de fondo, el Despacho argumenta que:

- Aunque el problema de estabilidad de las composiciones que contienen permetrina no fuera conocido o revelado en el estado de la técnica, la persona medianamente versada en la materia, con conocimientos básicos en solubilidad y química orgánica, habría sido capaz, con el fin de establecer una serie de condiciones claves, de realizar pruebas para encontrar el perfil de solubilidad en diferentes medios y mezclas y predecir la misma del compuesto, tales como: concentración del activo en solución, temperatura y polaridad de los compuestos;
- La persona medianamente versada en la materia habría podido predecir la solubilidad de las piretrinas en d-limoneno, solamente con conocer su polaridad y naturaleza, encontrando así una mezcla o una solubilidad ventajosa sobre los demás solventes conocidos hasta entonces;
- D2 revela el uso de d-limoneno, motivando al experto medio a su uso y observación, con el fin de determinar las características propias del mismo. Dicha divulgación también habría motivado a la persona medianamente versada en la materia a diseñar ensayos de solubilidad en mezclas del mismo y realizar gráficas para identificar la mezcla de solventes y soluto para lograr la mejor solubilidad y estabilidad de una composición que lo contenga;
- Los ensayos de solubilidad de permetrina en propilenglicol y DM (Tabla 2) no permiten entender cómo se superan los problemas de solubilidad por la composición de la presente invención, debido a que no se encuentran datos de cristalización en presencia de d-limoneno;
- Las tablas 3, 4 y 5 enseñan mezclas de permetrina solubilizada en diferentes mezclas de PM y d-limoneno, pero la solubilidad en las diferentes muestras es similar. Por lo que concluye que las composiciones de la presente invención no difieren significativamente de las demás composiciones con otros solventes;
- La persona medianamente versada en la materia está en la capacidad de determinar las posibles causas que generen inestabilidad en una composición, como también se encuentra en capacidad de diseñar mezclas de solventes que permitan mejorar la estabilidad de la composición;
- D2 enseña formulaciones que no exhiben el fenómeno de cristalización, debido a la naturaleza oleosa de las mismas, lo cual considera que le sugiere al el persona medianamente versada en la materia que una mezcla de

Resumen 27A

solventes de polaridad modificada le permitiría encontrar una mezcla de solventes que lograra superar los problemas planteados.

b- i) En primer lugar, el Examinador aparentemente no ha comprendido la naturaleza de la presente invención, ni tampoco los ejemplos y resultados que la ilustran. En primer lugar, me permito insistir en la definición dada en respuesta al tercer estudio de fondo: la presente invención proporciona un sistema de solventes que previene o minimiza la cristalización de piretroides o piretrinas, particularmente de permetrina, a bajas temperaturas, constituido por d-limoneno, opcionalmente en combinación con éter monometílico de propilenglicol. De hecho, tal como se demuestra en el Capítulo Descriptivo, las composiciones de la presente invención no cristalizan a temperaturas inferiores a 20°C, aún con concentraciones de permetrina mayores al 50% (preferiblemente 65%), permitiendo así la administración tópica de pequeñas cantidades de la formulación, para control efectivo de ectoparásitos.

Ahora bien, los ejemplos ilustrados en el Capítulo Descriptivo sustentan enteramente la anterior afirmación, principalmente el Ejemplo 3 (3A a 3D). El objetivo del Ejemplo 3 es evaluar si cierto solvente o mezcla de solventes tiene mejores propiedades para la permetrina que el metil carbitol, y para eso se realizan estudios con: hexilenglicol, dietilenglicol monometiléter (metilcarbitol®), propilenglicol monometiléter (PM), dipropilenglicol monometiléter (DPM) y d-limoneno.

Para empezar con los ensayos que llevan a establecer el mejor sistema de solventes que previene o minimiza la cristalización de piretroides o piretrinas (particularmente permetrina), 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.

El Ejemplo 3B muestra los resultados de un ensayo que tiene como objeto evidenciar si una mezcla de solventes podría mejorar la solubilidad de la permetrina en solución. Se evalúan dos mezclas de solventes: DM/d-limoneno y PM/d-limoneno. En la Tabla 2 se muestra el perfil de solubilidad de la permetrina dependiendo de la temperatura, específicamente para PM y DM, indicando la presencia o ausencia de cristales en solución. Las 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.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Estos 3 ensayos evidencia la tarea llevada a cabo por los investigadores, para desarrollar la presente invención: en 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). Posteriormente, 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.

En este punto es importante resaltar que la objeción del Examinador sobre este ejemplo y sus resultados obedece al desconocimiento y análisis del proceso de investigación. ¿Por qué se realizaría un ensayo de solubilidad vs. temperatura y concentración de permetrina para una composición que tiene solamente d-limoneno, si en el Ejemplo 3A se evidencia que una composición con más de 70% de permetrina y a 15°C no mostró señal alguna de sufrir un proceso de cristalización? (ver Tabla 1) La Tabla 2 no pretende explicar cómo se superan los problemas de solubilidad por la composición de la presente invención, y por lo tanto, datos de cristalización en presencia de d-limoneno son irrelevantes. Por el contrario, la motivación expresa para realizar los ensayos ilustrados en la Tabla 2, es precisa y únicamente, determinar el perfil de solubilidad de la permetrina en dichos solventes a diferentes temperaturas.

Ahora bien, las Tablas 3, 4 y 5 sí permiten entender cómo se superan los problemas de solubilidad por la composición, es más, dan evidencia sólida de las ventajas que proporciona la presente invención, ya que muestran composiciones no cristalizadas a 0°C, cuando, recordemos, las composiciones con solo PM, DPM y DM presentan cristalización entre 10 y 15°C. La principal evidencia que proporciona este ensayo no es, como lo advierte el Examinador, la comparación de la solubilidad con respecto a otras composiciones con otros solventes, sino, precisamente, mostrar el objeto de la presente invención: un sistema de solventes que previene o minimiza la cristalización de piretroides o piretrinas, particularmente de permetrina, a bajas temperaturas (0, 5 y 10°C), constituido por d-limoneno, opcionalmente en combinación con éter monometílico de propilenglicol. Por lo tanto, ambas apreciaciones del Examinador son erradas, y existe evidencia clara de las ventajas obtenidas con las composiciones de la presente invención.

Los resultados de los Ejemplos 3A-3D demuestran claramente que la permetrina presenta la mayor solubilidad en d-limoneno. En orden de solubilidad decreciente, los solventes evaluados fueron: (1) d-limoneno; (2) éter monometílico de propilenglicol; (3) éter monometílico de dipropilenglicol (sugerido en D1); (4) éter monometílico de dietilenglicol; y (5) 2-metil-2,4-pentandiol (hexilenglicol). Por lo tanto, la afirmación del Examinador que la solubilidad de la

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

permetrina en d-limoneno no es diferente en comparación con otros solventes o mezclas de solventes, es evidentemente equivocada.

ii) En cuanto al arte previo citado por el Despacho me permito señalar que aunque el Examinador considere que el desconocimiento del problema de estabilidad de las composiciones que contienen permetrina en el arte previo es irrelevante, considero de vital importancia recordar que el hecho de utilizar herramientas conocidas en el estado de la técnica no desvirtúa automáticamente el nivel inventivo de una invención, dado que es necesario valerse de las herramientas existentes en la técnica para así poder seguir avanzando en los desarrollos tecnológicos. En la resolución impugnada, la SIC parece desatender la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia Andino, que con relación al nivel inventivo en el área de los inventos químicos y biotecnológicos ha manifestado que frecuentemente “...**aplicando procedimientos conocidos** pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia...”, pero que “...por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”¹. En el presente caso, y me permito insistir en ello, los inconvenientes relacionados con la cristalización de formulaciones con una alta concentración de permetrina eran desconocidos, y tanto es así, que antes de la invención aquí reivindicada, no se encontraba disponible información alguna sobre la solubilidad de las piretrinas en diferentes solventes. Por tanto, 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 aplicado.

La SIC argumenta que la persona medianamente versada en la materia habría podido predecir la solubilidad de las piretrinas en d-limoneno, solamente con conocer su polaridad y naturaleza, sin embargo, el problema técnico de las formulaciones con una alta concentración de dicho principio activo no se encontraba divulgado ni solucionado en el arte previo. También argumenta la SIC que la persona medianamente versada en la materia está en capacidad de determinar posibles causas de inestabilidad en una composición, y de diseñar mezclas de solventes que permitan mejorar la estabilidad de la misma. Sin embargo, considero respetuosamente que el análisis realizado por el Despacho es incorrecto, en tanto que aparentemente está contemplando el mismo invento para derivar la existencia de la sugerencia o razón para llegar al invento. Esto es conocido en el ámbito de patentes como “análisis hindsight”. Para entender el análisis equivocado realizado podemos citar el Manual Andino de Patentes (MAP), que indica claramente que “...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...el Examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la

¹ Proceso 105-IP-2000, página 7, líneas 45 a 50.

situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”² (mi subrayado).

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 está 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.

Adicionalmente, como también lo ha determinado el Tribunal Andino de Justicia, “lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, cierto, claro, patente y sin la menor duda”. Continúa el Tribunal diciendo 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.”³ Claramente en este caso, se soluciona un problema que **no** se encontraba siquiera identificado por el arte previo, mostrando en dicha solución trabajo, intelecto y creatividad, como se evidencia en los Ejemplos ilustrativos de dicho trabajo inventivo.

El Examinador debe tener en cuenta que el análisis de nivel inventivo no puede estar basado en si es o no posible obtener la invención reclamada, pues claramente era posible, toda vez que la composición existe. Esta aproximación conllevaría a que ninguna invención sería patentable, volviendo así inoperante el sistema de patentes. En este caso, el hecho que pudiera existir eventualmente una mínima motivación general para llevar a cabo trabajo experimental para determinar cómo solucionar un problema de estabilidad (que valga resaltar no se encontraba reconocido), no hace el resultado positivo obtenido (es decir la invención) obvio o evidente; si así fuera, el trabajo experimental sería innecesario. **El que sea obvio intentar, no necesariamente hace obvia la invención.** Así las cosas, durante el análisis de una solicitud de patente, el Despacho debe poder citar anterioridades que específicamente motiven a una persona versada en el arte a combinar los elementos del estado de la técnica y a intentar las opciones específicas para llegar a la solución inventiva reclamada. No es suficiente alegar que la persona versada podría llegar a la invención, puesto que, como se ha dicho, este criterio desdibujaría por completo el sistema de patentes, elevando el requisito de nivel inventivo a tal punto que nada sería patentable e indicaría que en todos los casos no hubo creatividad inventiva en el desarrollo de nuevas invenciones, porque éstas siempre serían vistas como logros apuntados por el estado de la técnica.

² Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 10.2.1.

³ Proceso 10-IP-2009, página 12, párrafos 5 y 6.

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. Debido a esto, considero respetuosamente que la SIC incurre en un error al afirmar que la simple mención en D1 de los alquilenglicol 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% (por ejemplo 45%) disuelto en solventes oleosos, en donde la cristalización no ocurre. Por lo tanto, es claro que el estado de la técnica ni siquiera había identificado el problema solucionado con la presente invención, y menos brindaba orientación sobre las muchas elecciones posibles (de solventes) que proporcionaría un resultado exitoso.

Ahora bien, determinadas las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el arte previo más cercano, el Examinador debe realizar el "Test de Nivel Inventivo", de acuerdo con el cual debe plantearse tres preguntas con base en la información recaudada:

- (i) *"¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?"*
 - (ii) *"¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?"*
 - (iii) *"¿de prever el resultado?"*
- Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo."*⁴

En el presente caso, las anteriores preguntas se resolverían de la siguiente manera:

- (i) El arte previo más cercano a la invención reivindicada (D1 y D2) ni siquiera identifica el problema técnico solucionado con la presente invención. A pesar de que D1 y D2 proporcionen composiciones de piretroides y/o piretrinas en diferentes vehículos, nada en D1 y/o D2 identifica, enseña o siquiera sugiere que el d-limoneno resultaría el mejor vehículo, y que su posible mezcla con propilenglicol monometiléter resultaría en una composición más estable, específicamente a bajas temperaturas.

⁴ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina. 2004. Sección 10.2.1. Página 78.

Es decir, nada en el arte previo disponible al momento del desarrollo de la presente invención indicaba a la persona medianamente versada en la materia cómo producir una composición con una alta concentración de piretroides o piretrinas estable incluso a bajas temperaturas, puesto que la inestabilidad consecuente con la alta concentración y baja temperatura (cristalización) ni siquiera se encontraba identificada.

(ii) Teniendo en cuenta que el problema al que se encuentra dirigida la presente invención no estaba siquiera identificado en el arte previo, una persona medianamente versada en la materia a la luz de las anterioridades no habría podido desarrollar la composición farmacéutica aquí reivindicada, menos aún a partir de un proceso rutinario de análisis de polaridad y naturaleza de solventes, se habría podido llegar a la necesidad de estabilizar composiciones con una alta concentración de piretrinas o piretroides evitando su cristalización.

(iii) Nada en el estado de la técnica sugiere a la persona medianamente versada en la materia que las composiciones que contienen una alta concentración de permetrina, por ejemplo, en un vehículo compuesto por d-limoneno, y opcionalmente propilenglicol monometiléter, no sufrirían el proceso de cristalización que ocurre con otros solventes, y menos que lo lograría también a bajas temperaturas.

Habiendo una respuesta negativa a las preguntas (i), (ii) y (iii) del test de nivel inventivo, un Examinador de patentes necesariamente llegaría a la conclusión que la invención reúne los requisitos para ser patentable.

En conclusión, y teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, nada D1 y/o D2 enseña o incluso sugiere, que la mezcla de d-limoneno y propilenglicol monometiléter podría resultar en soluciones con mejores propiedades en solubilidad y estabilidad para la permetrina a bajas temperaturas, en comparación con otras preparación que utilizan un único solvente. No existe motivación alguna en el arte previo para formular un vehículo diferente buscando prevenir la cristalización de la permetrina, y menos, que dicho vehículo fuera el d-limoneno.

3.2. i) En cuanto a las concesiones de la presente solicitud en otros países, la SIC señala que no es su obligación del Despacho para desvirtuar la validez de exámenes favorables, contrarios a sus decisiones, en tanto que las Oficinas Nacionales tienen total independencia para realizar el examen de patentabilidad. Adicionalmente, señala que concesiones en otros países miembros de la Comunidad Andina no significa que indefectiblemente esa patente se deba conceder en otro país miembro.



Parte
extranjera

207

ii) Una vez más, insisto en que, en relación con la invención de la presente solicitud, ha sido otorgado el privilegio de patente por parte de oficinas de patente en Canadá, Chile, China, India, Japón, Korea, México, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Taiwan, Tailandia, Ucrania y USA.

ex-iron

Es importante resaltar que las oficinas de patente gozan de territorialidad e independencia para decidir autónomamente sobre la patentabilidad de una invención, y, a pesar de que la legislación se ha esforzado por armonizar los requisitos de patentabilidad, existen particularidades en algunos países. Sin embargo, estas diferencias se manifiestan principalmente cuando se trata de excepciones y exclusiones de materia patentable.^{5,6}

Por el contrario, los conceptos de requisitos de patentabilidad, como la novedad y el nivel inventivo que debe ostentar una invención para ser patentada, son esencialmente equivalentes y evaluados bajo los mismos parámetros a nivel mundial.

En cuanto a nivel inventivo se refiere, llamo la atención de ese Despacho a la definición de dicho requerimiento realizado por oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso. Entre otras, la legislación ucraniana establece que se considera que una invención tiene nivel inventivo cuando no es obvia para una persona versada en el arte, esto es, no se deriva obviamente a partir del estado de la técnica.⁷ La legislación en Singapur establece que una invención se considera que tiene nivel inventivo si no resulta obvia para una persona versada en el arte.⁸ La legislación de neocelandesa establece que una invención no debe ser obvia comparada con lo que es conocido, la invención debe involucrar algo más de lo que sería obvio para alguien con buen conocimiento y habilidades en el campo técnico.⁹ La legislación china define que el nivel inventivo se presenta cuando una invención comparada con la tecnología existente presenta características notables y un progreso evidente.¹⁰ La legislación taiwanesa

⁵ El Acuerdo sobre los ADPIC, Parte II — Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Sección 5, Artículo 27. Materia patentable. (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm#5)

⁶ OMC – Consejo ADPIC. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL ARTÍCULO 27. RESUMEN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS Y LAS OBSERVACIONES FORMULADAS. 9 de marzo de 2006. (http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipcw369r1.doc)

⁷ LAW OF UKRAINE. On the Protection of Rights to Inventions and Utility Models.

Chapter II. - LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS (UTILITY MODELS): 7. An invention shall be considered as involving an inventive step provided that it is not obvious to a person skilled in the art, i.e. an invention does not proceed obviously from the state of the art. <http://www.sdip.gov.ua/eng/laws/special/1/>

⁸ Singapur, PATENTS ACT (CHAPTER 221)

Inventive step: 15. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 14 (2) and without having regard to section 14 (3). <http://statutes.agc.gov.sg/>

⁹ INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF NEW ZEALAND. Information Library. 01 Patents. 1 Introduction to Patents <http://www.iponz.govt.nz/pls/web/dbssiten.main>

¹⁰ Patent Law of the People's Republic of China

(http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/200203/t20020327_33872.htm)

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.



establece que una patente aún puede no ser concedida si utiliza tecnología convencional o conocimientos anteriores y puede ser fácilmente llevada a cabo por personas versadas en el arte.¹¹

La ley chilena señala que considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica¹². La legislación mexicana considera como actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia¹³. La legislación canadiense establece que la materia definida en las reivindicaciones de una patente no debe resultar obvia para una persona versada en el arte.¹⁴ La legislación la legislación estadounidense dispone que una patente no debe ser otorgada para una invención que aunque resulte novedosa, se base en diferencias que sean obvias para una persona versada en la materia.¹⁵

Ahora bien, el artículo 18 de la Decisión 486 considera 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.¹⁶ Así entonces, el requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las legislaciones ejemplificadas anteriormente y la legislación colombiana, por lo que resulta a todas

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department Under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.

¹¹ Taiwan Patent Law. Chapter II, Invention Patent, Article 20: An invention (...) shall still not be granted an invention patent under this law if it utilizes conventional technology or knowledge known prior to applying for patent, and can be easily accomplished by persons skilled in the art. <http://www.tppo.com.tw/taiwan-patent-law.htm>

¹² Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Subsecretaría De Economía, Fomento Y Reconstrucción Ley Num. 19.039.

¹³ Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Ley de La propiedad Intelectual. Disposiciones preliminares Artículo 12.

http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=206&limit=1&limitstart=2

¹⁴ Canadian Patent Act, 1993, c. 15, s. 33: (Source: <http://laws.justice.gc.ca/en/P-4/257647.html>)

28.3 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and

(b) information disclosed before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere.

¹⁵ US Patent Laws. TITLE 35 - PART II - CHAPTER 10 > § 103.

(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_103.htm#usc35s103)

Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹⁶ Artículo 18.- 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.



lucos inconsecuente e incoherente que en esas jurisdicciones se acepte el carácter inventivo de la invención reivindicada, pero en la colombiana no, teniendo la misma definición. Es decir, la pregunta que surge es por qué el Examinador colombiano, revisando los mismos antecedentes del estado de la técnica y las mismas reivindicaciones, llegue a un resultado distinto. Vale la pena resaltar en este punto que Perú, que como Colombia es miembro de la CAN y se rige por la misma legislación de propiedad industrial, concedió la patente equivalente a la presente solicitud colombiana, por lo que se entiende que bajo lo establecido por el Artículo 18 de la Decisión 486, **Perú considera que la invención aquí reivindicada es inventiva**. Para su inmediata referencia, adjunto una copia simple del Capítulo Reivindicatorio concedido en Perú, que valga anotar, tiene un alcance más amplio que las reivindicaciones pendientes en la presente solicitud colombiana.

Me permito citar nuevamente al Honorable Consejo de Estado Corporación, que afirma recientemente que la SIC se encuentra en la obligación de desvirtuar la validez de exámenes favorables, contrarios a las decisiones de la SIC, por ejemplo, realizados por la oficina peruana que se rige bajo la misma legislación. Esto es, debe decir por qué no los tiene en cuenta, expresar cuál es la razón que le hace creer que si bien en Perú la invención es patentable, dicho análisis no fue correcto o no tiene asidero legal en Colombia. Al respecto, esta Honorable manifestó lo siguiente:

“Aunado a lo anterior se encuentran las patentes concedidas en Perú 2727, Venezuela 96-1277 y Ecuador PI 01-1697 que corresponden al objeto de la invención denegada, y si bien no obligan a la Administración, las mismas fueron otorgados bajo los lineamientos de las normas comunitarias, ya que en ese entonces todos eran parte de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena que, por lo tanto, constituyen prueba, que tampoco fue desvirtuada por parte de la entidad demandada.”¹⁷ (negrilla y subrayado fuera de texto).

De nuevo, aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular en cuanto al nivel inventivo se refiere, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero.

Es claro que a más de ejercer su facultad discrecional como un argumento en sí mismo considerado, la SIC debe exponer las razones por las que considera que las patentes de otras

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Warner Lambert Company contra la SIC, Sentencia de 13 de agosto de 2009, Expediente No. 2003-00256, Magistrado Ponente, Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, Página 33, párrafo segundo.

jurisdicciones, particularmente las andinas, no son consideradas como un indicio razonable de nivel inventivo. La SIC en la Resolución aquí incurrida hace caso omiso a la solicitud de brindar una explicación completa y suficiente acerca de los hechos y motivaciones que le permiten entender y evaluar el nivel inventivo del presente caso de manera contraria a las enseñanzas del Manual Andino de Patentes, e incluso de la oficina peruana (el INDECOPI) que se rige por la misma normatividad.

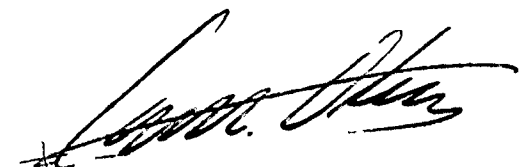
Así las cosas, solicito respetuosamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los hechos y elementos concluyentes que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una manera diferente a la realizada por ejemplo por las oficinas peruana, australiana, neocelandesa y ucraniana. No se entiende como pueden todas estas oficinas de manera independiente llegar a la misma conclusión, y la SIC a una exactamente contraria, aunque la legislación que define el requisito de nivel inventivo sea equivalente entre todas estas jurisdicciones.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Diagonal 34 No 5-28, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74295.

Anexo:

- Copia simple del Capítulo Reivindicatorio concedido en Perú.

NOTARIO

**COMPARECENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA 2**

El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior
escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por

quien exhibió la C.C. No. 795782547
y T.P. No. 74295

y manifestó que la firma y la huella que aparecen
en el presente documento son suyas, y que acepta
el contenido del mismo.

FIRMA

RUDOLFO REY BERMUDEZ
N.º TREINTA Y OCHO (38)(E)

**INDICE DERECHO
DEL ROGADO**

04 ENE 2011

CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN PERÚ

1. Un composición parasitocida que esencialmente comprende un piretroide o piretrina y un vehículo; en donde dicho vehículo se selecciona de un grupo que consiste en un terpeno, un derivado de terpeno, un terpeno con un alquilglicol éter, y un derivado de terpeno con un alquilglicol éter; y en donde dicho piretroide o piretrina se encuentra presente en una cantidad mayor a 50% con base en el peso total de la composición.
2. La composición de la Reivindicación 1, en donde dicho alquilglicol éter se selecciona del grupo que consiste en propilenglicol monometiléter, dipropilenglicol monometiléter y dietilenglicol monometiléter.
3. La composición de las Reivindicaciones 1 o 2 en donde dicho piretroide es permetrina.
4. La composición de las Reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde dicho terpeno es D-limoneno.
5. Una composición parasitocida que comprende (i) permetrina, (ii) d-limoneno, y (iii) propilenglicol monometiléter, en donde dicha permetrina se encuentra presente en una cantidad mayor a 50% con base en el peso total de la composición.
6. La composición de las Reivindicaciones 2, 3, 4 o 5, en donde dicha permetrina se encuentra presente en una cantidad mayor o igual a 65% con base en el peso total de la composición

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN**

2020

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2011

Abogado

CARLOS R. OLARTE

REFERENCIA:	Radicación No.	03-067907
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	444
	Oficio No.	
	Folios	5

TÍTULO "COMPOSICIÓN PARASITICIDA PARA APLICACIÓN TÓPICA" (f. 93)

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 38-76, el nuevo capítulo reivindicatorio del los folio 164 y los argumentos del solicitante.

Objeto de la Invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer una composición para aplicación tópica para controlar una infestación de ectoparásitos en un animal.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno ó derivado y/o éter alquil glicólico).

La solicitud se catalogó según la clasificación internacional de patentes (IPC) como: A61K 31/015; A61K 31/215.

Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante que: *"...en el ejemplo 3 A 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*

Exp 2003 067907

15°C, por lo que no se pudo realizar el experimento.

(...) se probó que la composición que contenía el solvente d-limoneno, es la única que a 15°C no se encontraba cristalizada (Ejemplo 3A). Posteriormente, 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.

Estos 3 ensayos evidencia la tarea llevada a cabo por los investigadores (...) se probó que la composición que contenía el solvente d-limoneno, es la única que a 15°C no se encontraba cristalizada (Ejemplo 3A). (...) 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." (f. 201-202)

Se aclara al solicitante que si bien la tabla 1 (f. 52) evidencia que el d-limoneno es un mejor solvente para la permetrina que el éter monometílico de propilenglicol y éter monometílico de dipropilenglicol, dicha tabla no permite evaluar una eventual ventaja de la presente solicitud con relación a lo divulgado en el estado de la técnica, en donde ya se sugería el uso de D-limoneno en composiciones que contuvieran un piretroide (ver D2, reiv. 4). Adicionalmente, la persona medianamente versada en la materia esta 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 (D1, col. 11, líneas 34-35, col. 12 línea 10).

En relación con las tablas 3, 4 y 5, como se indicó anteriormente, la persona medianamente versada en la materia esta en la capacidad de determinar el perfil de solubilidad de un compuesto y proporcionar una mezcla de solventes adecuada. Debido a que D1 sugiere el uso de un sistema de solventes que incluya un alquil glicol éter para mejorar la disolución de piretroides en formulaciones líquidas (Ver D1, col. 2 líneas 4-7), y a que D2 enseña formulaciones en que el D-limoneno es adicionado en gran proporción a las formulaciones tópicas de permetrina (Ver D2 col. 10 líneas 15-22). Una persona con conocimientos en la materia lograría en forma sencilla los perfiles de solubilidad y las composiciones parasitcidas de la presente solicitud.

2. Afirma el solicitante que "(...) los inconvenientes relacionados con la cristalización de formulaciones con una alta concentración de permetrina

eran desconocidos, y tanto es así, que antes de la invención aquí reivindicada, no se encontraba disponible información alguna sobre la solubilidad de las piretrinas en diferentes solventes. Por lo tanto, 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 aplicado.

(...) el problema de las formulaciones con una alta concentración de dicho principio activo no se encontraba divulgado ni solucionado en el arte previo. (...) considero respetuosamente que el análisis realizado por el Despacho es incorrecto, en tanto 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 está 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." (f. 204)

Esta Superintendencia reitera al solicitante que tanto D1 como D2 divulgan información suficiente en relación con los solventes adecuados para las piretrinas, como se señaló en el análisis de nivel inventivo y en los oficios anteriores. De hecho, D2 divulga de manera específica una composición particular que comprende permetrina y D-Limoneno (col. 2 líneas 16-21), la cual esta claramente dentro del alcance de la reivindicación 1 de la presente solicitud (f. 164). Ahora bien, en relación con el argumento del solicitante con respecto al desarrollo de formulaciones con altas concentraciones de piretrinas en otros solventes, esta Superintendencia direcciona al solicitante a la reivindicación 1 (f. 164), en la cual no se hace referencia o restricción a ningún tipo de concentración o "alta concentración" como lo reseña el solicitante, la reivindicación 1 es una generalidad que en ningún momento limita el alcance de la materia reclamada a una "alta concentración" de permetrina o de tan solo las piretrinas, si no 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 solicitante en relación con la concentración del agente activo y los resultados presentados en los estudios de solubilidad no son coherentes con lo reclamado en la presente solicitud.

3. Argumenta el solicitante que: "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. Debido a esto, considero respetuosamente que la SIC incurre en un error al afirma 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% (...) .”(f. 206)

Se aclara al solicitante que el estado de la técnica en su conjunto, proporciona información suficiente para lograr las composiciones reclamadas en la presente solicitud, como se ha explicado previamente. Adicionalmente, el solicitante en su análisis incurre en el error de considerar la información contenida en D1 y D2 por separado, y no evalúa la información que da el estado de la técnica en su conjunto, como debe hacerse en la evaluación de nivel inventivo. Como se estableció en la resolución 67824, D1 enseña composiciones de piretroide el cual se encuentra entre el 50% y el 95% en base al peso total (col. 11, lín. 29-31, 63) , lo cual se puede considerarse como una alta concentración del mismo. Igualmente, D1 enseña la presencia de un vehículo del tipo alquilglicol éter entre el 5% al 50% (col. 11, lín. 34-35), entre otros solventes o mezclas de estos como el aceite de eucalipto. 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 D1, ya que enseña la presencia de altos volúmenes de D-limoneno dentro de una composición que comprende específicamente permetrina (col. 10 lín 15-22) y que como se mencionó anteriormente, dicha composición divulgada en D2 se encuentra contenida dentro del alcance de la materia reclamada en la presente solicitud, tal y como se encuentra planteada la reivindicación 1 (f. 164). Con respecto a la motivación de usar permetrina en concentraciones menores a 50% debido a lo establecido en D2, este despacho no encuentra coherencia entre el argumento del solicitante y lo establecido en el pliego reivindicatorio (folio 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.

4. Reitera el solicitante que: “Es claro que a más de ejercer su facultad discrecional como un argumento en sí mismo considerado, la SIC debe exponer las razones por las que considera que las patentes de otras jurisdicciones, particularmente las andinas, no son consideradas como un indicio razonable de nivel inventivo. La SIC en la Resolución aquí incurrida hace caso omiso a la solicitud de brindar una explicación completa y suficiente acerca de los hechos y motivaciones que le permiten entender y evaluar el nivel inventivo del presente caso de manera contraria a las enseñanzas de Manual andino de Patentes, e incluso de la oficina peruana (...). (f. 209-210).

Se reitera al solicitante, que esta Superintendencia es autónoma en el estudio de patentabilidad de las solicitudes radicadas, y que se rige por lo establecido en la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de

Naciones. Adicionalmente, esta Superintendencia aclara al solicitante que el Manual Andino de Patentes presenta en el numeral 10.2.1 el análisis problema solución, y plantea identificar el estado de la técnica más cercano, identificar si las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad y definir el problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano, para finalmente establecer si el técnico con conocimientos medios en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema, resolverlo en la forma que se reivindica y de preveer el resultado. Como lo puede observar el Señor solicitante, el análisis de nivel inventivo realizado en el concepto de negación contempla todas las etapas señaladas en el análisis problema solución, y como se ha discutido de manera suficiente se logra concluir a partir de este método, que la solicitud carece del requisito de nivel inventivo.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la negación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 – 5, folio 164.

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2011.

CONCEPTO TÉCNICO 419	DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202073
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------