

101

Clarke, Modet & Cº

COLOMBI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

P-3116



No. 11-160564- -00013-0000

Fecha: 2014-09-19 15:45:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11.160.564**
Solicitud de patente a nombre de **ICEUTICA PTY LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **ICEUTICA PTY LTD** domiciliada en Australia, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **48203** del día 5 de agosto de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Actos administrativos previos

En primer lugar, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 23552 notificado por fijación en lista el 31 de diciembre de 2013, presentada ante ese despacho el 30 de abril de 2014.

1.2 El indebido análisis del Nivel Inventivo

El Examinador indicó en la resolución No. 48203 que las reivindicaciones actualmente presentadas carecen de altura inventiva, en vista de los documentos D2 (WO 2007/150075) y D3 (WO 0245684).

Ahora bien, como se evidenciará más adelante, es deseo de la Solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de ese Despacho indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta igualdad o equivalencia entre la materia objeto de la presente invención

1/4

2.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

y el estado de la técnica, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

Así las cosas, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio.

De hecho, el análisis de nivel inventivo debe ir más allá y tiene que demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo la misma no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En este sentido, es deseo de la solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define *“Una composición farmacéutica que comprende meloxicam, en donde el tamaño de partícula medio del meloxicam en una base de volumen de partícula es menor a 500 nm, sulfato de lauril de sodio y monohidrato de lactosa”*, donde esta reivindicación independiente se ha limitado y es específica a una composición farmacéutica con meloxicam, diferente a lo que se encuentra en el estado del arte, toda vez que D2 no menciona ni describe el hecho de contar o hacer partículas pequeñas de meloxicam, sino que por el contrario sugiere el hecho de ponerlas en una formulación de liberación controlada con otro fármaco, lo cual es completamente diferente a la invención de mi mandante, toda vez que la presente invención no están dirigidas a una formulación de liberación controlada.

Con relación a D3, se considera que este es el más lejano en el estado del arte a la presente invención definida en la nueva reivindicación independiente 1, toda vez que este describe una pluralidad o una serie de fármacos de rápida disolución, pero en ningún momento menciona o sugiere el uso o la aplicación de meloxicam, el cual es el componente básico en la presente invención, con lo que se puede indicar que dicho documento no puede considerarse como relevante y no debe ser tenido en cuenta en el estudio de patentabilidad de la solicitud en estudio.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo “hindsight” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que la solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirigimos la atención de esa oficina al *Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...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 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”. (el subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar “obvio” que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados como referencia D2 y D3, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva de la Solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que la Solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D2 y D3 citados por su Despacho **no pueden ser considerados como anterioridades válidas** capaces de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

Por otro lado, el examinador refiere el documento “Micronización: Su aplicación tecnológica en la elaboración de formas farmacéuticas terminadas”, el cual **no había sido referenciado** en las acciones anteriores por lo cual podría haberse emitido una nueva acción oficial para permitir a la Solicitante argumentar en contra de este tema.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el examinador ha hecho un análisis no permitido para la evaluación del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con el artículo 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se declare infundada la oposición presentada por Procaps S.A.
- c) Que se revoque la resolución No. 48203 del día 5 de agosto de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

