

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56514

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160573

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78689 del 17 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “MÉTODO PARA MEJORAR EL PERFIL DE DISOLUCIÓN DE UN MATERIAL BIOLÓGICAMENTE ACTIVO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 31 de enero de 2014 con el No. 11-160573-00009-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Iceutica Pty Ltd, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 57 reivindicaciones y afirma que lo anterior es “(...) *un esfuerzo por solucionar las objeciones presentadas por su Despacho en la resolución impugnada y... se encuentra dirigido al método para mejorar el perfil de disolución de un material biológicamente activo de acuerdo con lo expuesto entre las páginas 6 a 16 de la memoria descriptiva*”

A continuación la recurrente argumenta la “(...) *violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma*”

Con respecto a los argumentos expuestos en la Resolución por la cual se denegó la patente de invención la recurrente manifiesta que “(...) *En efecto, el documento D1, a la luz de las nuevas reivindicaciones presentadas, nos permitimos decir que a diferencia del método reportado en D1, el tamaño de partícula del material biológicamente activo resultante es mayor que 1 micrómetro (1000 nm), sin embargo, la velocidad de disolución ha sido al menos duplicada (disolución que se produjo en 60 min, ahora se produce en 10-30 min). Por lo tanto, existen diferencias entre lo enseñado en D1 y la presente invención.*”

En relación con las diferencias entre la solicitud y las enseñanzas del documento D2 manifiesta que “(...) *es necesario señalar que los métodos de la misma son todos dirigidos a una reacción química facilitada por fresado. Así, por ejemplo, la forma ácida de un compuesto se convierte en la forma de sal. En clara contraposición, en las reivindicaciones actuales, no hay conversión de la identidad química del compuesto biológico causada por el fresado. Por lo tanto, existen diferencias entre lo enseñado en D1 y la presente invención.*”

Finalmente la recurrente argumenta que “(...) *en cuanto a que los factores de medida de perfil de disolución y el tamaño de partícula no serían características técnicas esenciales, nos permitimos decir de manera respetuosa que no nos encontramos de acuerdo con*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56514

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160573

dicha argumentación, dado que tales rasgos técnicos son los que permiten que el método de la invención sea mejorado.”

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

Frente a la afirmación de la recurrente sobre haber allegado un nuevo capítulo reivindicatorio junto con escrito del recurso de reposición, este Despacho considera oportuno manifestar que efectivamente la recurrente presentó un nuevo pliego reivindicatorio, el cual una vez evaluado no implica ampliación de la materia inicialmente divulgada, por lo que se acepta la modificación al capítulo reivindicatorio propuesta bajo radicado No.11-160573-00009-0000.

Este Despacho aclara que contrario a lo manifestado por la recurrente la velocidad de disolución del producto obtenido en el procedimiento reclamado no es una característica técnica del proceso de elaboración reclamado en la reivindicación 1, sino que corresponde a un resultado a alcanzar y por lo tanto no puede ser objeto de la comparación entre la materia reclamada y el estado de la técnica, tal y como está establecido en el instructivo para examen de patentabilidad ^[1], es decir, que la totalidad de las características técnicas esenciales de la materia reclamada se encuentran anticipadas de manera independiente en los documentos D1 y D2, tal y como fue demostrado en el examen de patentabilidad de la solicitud. La supuesta diferencia entre las enseñanzas de los documentos D1 y D2 y la materia reclamada, que reconoce la recurrente, no puede ser considerada por este Despacho como característica técnica de la materia reclamada para la evaluación del requisito de novedad.

En el mismo sentido este Despacho reitera que el perfil de disolución y el tamaño de partícula del producto obtenido también corresponden a resultados a alcanzar, por lo tanto fueron objeto del procedimiento anterior, es decir, el no reconocimiento como características técnicas esenciales de método reclamado y excluidos de la comparación entre la materia reclamada y el estado de la técnica durante la evaluación del requisito de novedad.

Por otra parte este Despacho aclara que si bien en la reivindicación 34 del capítulo reivindicatorio allegado junto con el recurso de reposición la recurrente reclama nuevamente una composición que comprende un material biológicamente activo producido por el método de la reivindicación 1 a 33, este tipo de reivindicación tal y como se había previamente informado en el requerimiento por Artículo 45, no permiten efectuar a esta Oficina una comparación entre las características técnicas esenciales de la materia reclamada y el estado de la técnica, puesto no contiene ninguna característica técnica esencial de una composición farmacéutica excepto por su encabezado, por lo anterior este Despacho reitera que las reivindicaciones de composición tal y como fueron definidas en el capítulo reivindicatorio inicial y el allegado junto con el Recurso de reposición no pueden ser objeto de estudio de patentabilidad.

Finalmente, este Despacho aclara que contrario a lo manifestado por la recurrente

¹ GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, Pág. 62, Numeral 2.6.1
Contenido de las reivindicaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56514

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160573

durante el trámite administrativo no hubo violación a los artículo 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, puesto que a través del requerimiento de fondo se demostró que la materia reclamada por la solicitud no cumple con los requisitos definidos en el Artículo 14 de la Decisión y específicamente el requisito de novedad al que hace referencia el Artículo 16.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de novedad.

En consecuencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78689 del 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Iceutica Pty Ltd, en calidad de solicitante y la sociedad Procaps S.A. en calidad de opositora, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández