

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160610

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. 31523 del 14 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICAMENTE ACTIVO DE NANOPARTÍCULAS Y/O MICROPARTÍCULAS”, 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 01 de julio de 2014 con el No. 11-160610-00011-0000, 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 manifiesta que esta Oficina aplicó un indebido análisis de novedad, porque, a su modo de ver, se tomó en cuenta solo algunos componentes y no la totalidad del invento, afirmando que “...*Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el ‘conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial’ como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena...*”

Señalando a continuación que “...*En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define ‘Un método para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas con características de manejo de polvo superiores a polvos hechos por procesos de reducción de tamaño convencional, caracterizado porque el método comprende las etapas de: molienda en seco de un material biológicamente activo sólido, un agente facilitador y una matrix de trituración molible en un molino que comprende una pluralidad de cuerpos de molienda, por un periodo de tiempo suficiente para producir partículas del material biológicamente activo dispersado en material de trituración al menos parcialmente molido, y donde la cantidad total entre el material biológicamente activo y la matrix de trituración en el molino es igual o mayor a 10kg: y donde las características de manejo de polvo del material biológicamente activo, como caracterizado por la uniformidad de contenido y/o uniformidad de contenido después de la segregación, varía del contenido promedio por un porcentaje menor que o igual a un porcentaje seleccionado del grupo que consiste de: 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.75%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 3.0%, 4.0% y 5.0%´....”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160610

En cuanto se refiere a las objeciones a la falta de novedad, considera que ni “D1, D2 o D3 divulgan o sugieren métodos para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas que involucren un agente facilitador, como tampoco divulgan o sugieren que la cantidad total entre el material biológicamente activo y la matriz de trituración en el molino sea igual o mayor a 10kg (...) De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud, tal como se encuentra definida en la nueva reivindicación independiente 1, y el estado del arte (...) la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad respecto al método para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Finalmente, solicita que: “...se revoque la resolución No. 31523 emitida el 14 de mayo de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante”.

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

Con relación al argumento según el cual esta Oficina aplicó un indebido análisis de novedad porque, a su modo ver, solo se tomó en cuenta algunos componentes y no la totalidad del invento, se aclara que la reivindicación 1, como también lo manifestó este Despacho en el oficio N° 19579, incluye resultados a alcanzar los cuales no corresponden a características técnicas esenciales del método de obtención de la nano o micropartículas que se desea obtener, de manera que no se tomaron en cuenta para la comparación, en este caso para analizar la novedad de la materia reclamada con respecto al arte previo trasladado; ya que de ser así la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se recuerda al solicitante, que un procedimiento de fabricación de un producto se caracteriza por sus etapas y condiciones esenciales del proceso y no por los resultados logrados mediante el mismo. Por lo tanto, tomando en cuenta la materia reclamada en la reivindicación 1 citada arriba y contrario a lo afirmado por el recurrente, sí se tomaron en cuenta todas las características esenciales del proceso reivindicado como son la molienda en seco de un material biológicamente activo sólido con un agente facilitador y una matriz de trituración, observándose que en dicho método (proceso de obtención de las partículas) no se reivindican condiciones específicas esenciales del proceso sino resultados a alcanzar.

Adicionalmente se le aclara al recurrente que el volumen de carga de un equipo, no es una característica esencial de un proceso, puesto que las características esenciales de un método son sus etapas, y sus condiciones esenciales de proceso, como se mencionó antes, además se reitera que es bien conocido por una persona versada en la materia que el volumen de carga es definido por la capacidad del equipo¹.

¹ http://materias.fi.uba.ar/7202/MaterialAlumnos/06_Apunte%20Molienda.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160610

En cuanto tiene que ver con el hecho de que las anterioridades **D1, D2 y D3** no divulgan métodos para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas que involucren un agente facilitador, como tampoco divulgan o sugieren que la cantidad total entre el material biológicamente activo y la matriz de trituración en el molino sea igual o mayor a 10kg, esta Oficina reitera que, **D1** (WO2008000042) sí revela la etapa de molienda en seco y los componentes que hacen parte del método reivindicado (reivindicaciones 1-5), asimismo cuando menciona detalladamente que el compuesto biológicamente activo puede ser diclofenaco y el compuesto de molienda puede ser cloruro de sodio (reivindicaciones 28 a 31), donde el proceso de molienda en seco puede llevarse a cabo en un molino de bolas (Pág. 25) que contiene bolas de acero con un diámetro de 10 µm (Pág. 68) y la mezcla se encuentra en presencia de un tensioactivo como el dodecilsulfato de sodio (Pág. 33 a 34) junto a un agente facilitador tal como crosprovidona (Pág. 41). Finalmente, también enseña que, el compuesto de molienda se encuentra en una concentración mayor al 80% p/p y adicionalmente las nanopartículas resultantes presentan uniformidad de contenido y baja tendencia a la agregación, donde al menos 50 a 75% de las partículas tienen un tamaño de al menos 200nm.

Respecto al documento **D2**, se reitera que en él sí se revela un método de obtención de composiciones de nanopartículas que comprenden un activo dispersado en una matriz, donde el método comprende una etapa de molienda en seco (reivindicación 1, pág 50), y a su vez se divulga el uso de agentes facilitadores (Pág. 27) y que del 50% al 75% de los tamaños de partícula se encuentran dentro del intervalo de tamaño medio de menos de 40 nm (reivindicaciones 1-8).

En cuanto al documento **D3**, se reitera que en él se revela que el agente farmacéutico puede ser propionato de fluticasona junto a lactosa, y la molienda puede llevarse a cabo en un molino de chorro (reivindicaciones) dando como resultado un volumen medio de partículas de 5000-6000 nm (Tabla 1), Reivindicación 1 (pág. 37).

En consecuencia, y de acuerdo a lo explicado, se ha demostrado que no existe ninguna diferencia significativa entre la presente solicitud, definida en la nueva reivindicación independiente 1, y el estado del arte. De manera que, se puede concluir que método para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas, reivindicado, no cumple con el requisito de novedad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 31523 del 14 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-160610

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ICEUTICA PTY LTD. , advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Dic 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: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra