

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-160610- -00011-0000

Fecha: 2014-07-01 15:37:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

P-3114

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 11.160.610
Solicitud de patente a nombre de ICEUTICA PTY LTD.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **ICEUTICA PTY LTD.**, domiciliada en Western, Australia, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 31523 emitida el 14 de mayo de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 31523 emitida el 14 de mayo de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la novedad de una invención.

1.1 El indebido análisis de la novedad

Ahora bien, el examinador indicó en la resolución No. 31523 que las reivindicaciones actualmente presentadas carecen de novedad a la luz de los documentos D1 (WO 2008/000042), D2 (WO 2006/069419) y D3 (WO 2007/070851).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si esta "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. 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 (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

P-3114

1/4

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

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 matriz de trituración molible en un molino que comprende una pluralidad de cuerpos de molienda, por un período 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 matriz 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%. Sin embargo, ni D1 a 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.

Además que, mientras el tamaño del molino determina cuánto material se muele, realmente la capacidad para reducir el tamaño de partícula se ve afectado por el volumen de material en el molino. En general, tan grande y mayor como sea la cantidad de producto a moler, es mucho más difícil para reducir el tamaño de partícula.

Respecto a lo anterior, el Solicitante ha encontrado que los métodos reivindicados permiten reducir el tamaño de partícula, aunque el volumen de material molido sea bastante grande.

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. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica"*.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 16 presentadas en respuesta al oficio de fondo No. 19579 notificado por fijación en lista el 22 de octubre de 2013, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

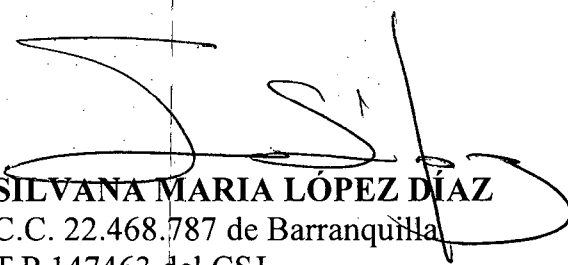
En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones realizadas a las nuevas reivindicaciones presentadas anteriormente y los argumentos mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad respecto al método para producir material biológicamente activo de nanopartículas y/o micropartículas en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 16 presentadas con nuestra anterior respuesta, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa sobre los tres documentos citados por el señor examinador.

2. 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. 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.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co