

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84799

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-010828

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 21 de enero de 2014 con el N° 14-010828-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GMBH., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN UN PRINCIPIO ACTIVO A BASE DE POLIACRILATO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/064424 del 23 de julio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 685 del 30 de enero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1424, notificado por fijación en lista el 17 de febrero de 2015, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-010828-00004-0000 del 03 de julio de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 23 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto reclamado, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES VETERINARIAS DE POLIMETILMETACRILATO, COPOLÍMEROS DE METACRILATO DE AMONIO Y FLUMETRINA”

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84799

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-010828

Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 23 no cumplen con el requisito de novedad (Radicado 14-010828-00004-0000). Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar partículas que comprendan ingredientes activos, las cuales se adhieren a los pelos de los animales, útiles en la protección contra ectoparásitos. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición particulada que comprende ingredientes activos y poliacrilato.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de junio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	Dissertation	“Polymerpartikel zur ektoparasitären Anwendung am Tier”	2009

El Documento D3⁽¹⁾ divulga partículas que comprenden un insecticida como la flumetrina y diferentes copolímeros como poliestirenos, polimetilmetacrilatos y metil acrilato-etil acrilato-ácido metacrílico; en donde dichas partículas se adhieren a la piel siendo útiles en el control de garrapatas (Resumen; Pág. 84 sección C.3.1.1.1 y Tabla 25).

7.3. Novedad.

¹: <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2205/2205.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84799

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-010828

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.*

En el presente caso, la partícula reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Partículas que tienen un tamaño de partícula $d(v,90)$ de 0,1-10 μ m que comprende, (...)”*(Pág. 10 Radicado 14-010828-00004-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Característica esencial	D3
Partículas que tienen un tamaño de partícula $d(v,90)$ de 0,1-10 μ m y que comprenden:	Partículas que tienen un tamaño de partícula de $d(90)$ entre 1.921-2,997 μ m (Resumen: Pág. 38, tabla 3; Pág. 45; tabla 7; Pág. 84, Tabla 25 y Pág. 83, Tabla 26) que comprenden:
a) Un poliacrilato no cargado	Un poliacrilato no cargado (Polimetilmetacrilato) (Pág. 84, Tabla 25)
b) Un poliacrilato catiónico	Un poliacrilato catiónico Copolímeros de metilacrilato-etilacrilato-ácido metacrílico (Pág. 84, Tabla 25)
c) Un principio activo	Principio activo (Flumetrina) (Pág. 84, Tabla 25)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de las partículas de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 23 no mencionan alguna característica que haga nueva a las partículas de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84799

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-010828

La solicitante argumenta su desacuerdo sobre el incumplimiento de la solicitud por unidad de invención establecido por la acción oficial comoquiera que los tres grupos guardan un concepto común inventivo correspondiente a las partículas. Al respecto, este Despacho manifiesta que la mera yuxtaposición de ingredientes activos en una composición farmacéutica no es suficiente para darle altura inventiva a una solicitud, es decir, que la simple mención de la posibilidad de combinar dos o más ingredientes activos seleccionados de una serie de compuestos no permite anticipar un efecto técnico inesperado; la sinergia debe ser probada para superar la obviedad.

La solicitante señala que el documento D3 se mantuvo confidencial y en secreto hasta después de que la solicitud reivindicara fecha de prioridad, por lo cual, dicho documento no es un estado relevante para valorar la novedad o la actividad inventiva de la solicitud. Sobre el particular, este Despacho señala que el artículo 16 de la D. 486 de 2000 establece *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida (...)”*. De lo anterior, se desprende que el único requisito que deben cumplir los documentos consiste en que su fecha de acceso al público sea anterior a la fecha reconocida de prioridad, que para este caso en particular corresponde al 27 de julio de 2011, lo que conlleva a que el documento D3 sea parte del estado de la técnica de la solicitud y por lo tanto fuese parte del estudio de patentabilidad realizado por esta oficina, por lo que el argumento de la solicitante carece de validez.

La solicitante indica que el peso molecular y la carga eléctrica de los polímeros son formas comunes y habituales para un experto en la materia para definirlos y que además, resulta imposible definirlo de otra manera. Frente a lo anterior, este Despacho indica en primer lugar, que si bien es cierto el peso molecular es una característica técnica esencial de la materia reclamada no es menos cierto que tanto la solicitud como el documento D3 incluyen dentro de las partículas divulgadas al polímero catiónico Eudragit® RS 100 (Polietil acrilato-co-metil metacrilato-co-trimetilamonioetil metaacrilato cloruro), por lo que dicha característica esta implícitamente divulgada por el documento D3. En segundo lugar, contrario a lo manifestado por la solicitante la carga eléctrica que presenta el polímero no es una característica técnica esencial, aunque puede ser utilizada en algunos textos como una forma descriptiva del polímero, en el caso de los polímeros como los que hace referencia la descripción las características técnicas estructurales son: la denominación común de los elementos que conforman cada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84799

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-010828

polímero, la proporción que cada uno de estos elementos presenten en el polímero y excepcionalmente el peso molecular del polímero, por lo que el argumento de la solicitante carece de fundamento.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES VETERINARIAS DE POLIMETILMETACRILATO, COPOLÍMEROS DE METACRILATO DE AMONIO Y FLUMETRINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GMBH., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, HELENA.CAMARGO@PHRLEGAL.COM

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez