

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-186092

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. 28757 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN INYECTABLE PARA LA MASTITIS QUE COMPRENDE FLUNIXINA Y TILOSINA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 18 a 26 no cumplían con el requisito de novedad y las reivindicaciones 1 a 17 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de Julio de 2015, con el No. 13-186092-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER NEW ZEALAND LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 25 reivindicaciones, con el fin de definir en la reivindicación 1, que la composición farmacéutica no es acuosa y que la reivindicación 17 (antigua 18) referida a un método de preparación, ha sido ajustada con el fin de que coincida plenamente con la composición de la reivindicación 1.

La recurrente manifiesta con respecto a D1 que “(...) **no describe el uso de antibióticos de tipo betalactámico o macrólido en combinación con un AINE**”.

Con respecto al efecto técnico, la recurrente argumenta que “(...) **tal como obra en la página 5, líneas 13 a 16 (...) la elección específica de- utilizar solventes no acuosos para solubilizar y actuar como un vehículo, e – incluir el vehículo de mayor volumen que el agente solubilizante (...) permite al antibiótico betalactámico y macrólido ser parte de una composición inyectable estable**. Esto no ha sido posible anteriormente, es decir, la presente invención es **NOVEDOSA** y ha resultado en un producto muy comercializable (...). Además, **la presente invención también se refiere a evitar la reacción y dolor en el sitio**, tal como se menciona en la memoria descriptiva, de la página 4, líneas 17 a 25, página 5, líneas 5 a 7 (...). Dado que **la presente invención**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-186092

*trata dos problemas clave asociados con los documentos del estado de la técnica y **permite el uso de un antibiótico** particularmente ventajoso al hacerlo, consideramos que **la presente invención** representa un **paso inventivo** importante con relación con al estado de la técnica anterior”.*

Concluye finalmente la recurrente que la composición de la presente invención no está comprendida, ni se deriva de manera evidente de los documentos D1 y D2, con fundamento en las razones expuestas, y, por tal motivo, cumple con el requisito de nivel inventivo al igual que el método para su elaboración.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto al análisis de novedad, realizada por este Despacho para la reivindicación 18 presentada en el radicado 13-186092-00008-0000, se aclara que tal como se encontraba redactada la citada reivindicación, todas las características técnicas esenciales del método para preparar una composición, se encontraban contenidas en el documento D1. Sin embargo, con respecto a la nueva reivindicación 17, se aclara que lo reivindicado es un método para preparar una composición farmacéutica no acuosa inyectable que se utiliza para el tratamiento de una infección microbiana de la glándula mamaria en que la composición farmacéutica incluye: - un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE), - un antibiótico seleccionado del grupo de antibiótico betalactámico y macrólido, -un vehículo, - dos solventes no acuosos, en la que un disolvente no acuoso es un agente solubilizante, y el disolvente no acuoso es un vehículo, en donde la concentración de vehículo en la composición farmacéutica es mayor que la concentración de agente solubilizante en la composición; en el que el agente solubilizante disuelve el AINE y/o al antibiótico con más rapidez que el vehículo; y en el que AINE y antibiótico se disuelve en ambos disolventes no acuosos, **CARACTERIZADO PORQUE:** comprende las etapas de: a) mezclar el agente solubilizante y el vehículo, en el que la concentración de vehículo es mayor que la del agente solubilizante; b) disolver el AINE y antibiótico en los dos disolventes no acuosos para formar la composición farmacéutica.

Por su parte, D1 revela un método de preparación para una composición farmacéutica no acuosa que comprende un AINE (flunixin) y un antibiótico macrólido (tilosin) o betalactámico (cefalosporina), en los cuales se añade primero el antibiótico al agente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64455

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-186092

solubilizante hasta disolver, después se añade el AINE y se mezcla , luego se adiciona el vehículo y se mezcla nuevamente, hasta que tanto antibiótico como AINE se disuelvan apropiadamente, para finalmente llevar a volumen con el agente disolvente; entonces, se tiene que la materia que ahora se reclama, se diferencia de aquella revelada en D1, en que el solubilizante y el vehículo se mezclan antes de la adición conjunta del AINE con el antibiótico, razón por la cual el método que se reivindica se puede considerar novedoso. No obstante lo anterior, cualquiera de los documentos citados como D1 y D2, podría afectar el nivel inventivo del método ahora reclamado.

En cuanto al documento D1, se aclara a la recurrente que no le asiste la razón porque tal como se explicó en el punto anterior, la citada referencia, sí divulga la combinación de un AINE (flunixinina) y un antibiótico macrólido (tilosin) o betalactámico (cefalosporinas).

En relación con el efecto técnico, se aclara a la recurrente que los documentos D1 y D2, continúan siendo documentos válidos para afectar el nivel inventivo de la composición inyectable reclamada, puesto que ambos documentos divulgan composiciones que contienen un AINE y un antibiótico tipo macrólido o betalactámico, los cuales se encuentran en composiciones no acuosas, disueltos en el mismo tipo de disolventes que se reclaman en la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho que el método de preparación ahora reclamado en el nuevo pliego reivindicatorio, no puede ser afectado por novedad de acuerdo a las enseñanzas divulgadas en D1, pero si en su nivel inventivo, por lo que se considera procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64455
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-186092

RESUELVE:

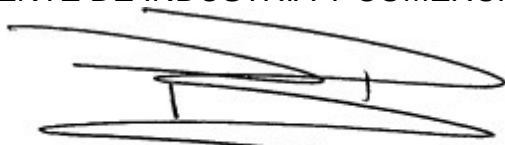
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 28757 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo estudio de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BAYER NEW ZEALAND LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, INFO@MDELAW.COM

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez