

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78064

Ref. Expediente N° 14010828 000008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 84799 del 28 octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES VETERINARIAS DE POLIMETILMETACRÍLATO, COPOLÍMEROS DE METACRILATO DE AMONIO Y FLUMETRINA”, 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 18 de diciembre de 2015 con el No. 14-010828-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que continuación se sintetizan:

Afirma la recurrente, que esta Oficina realizó una indebida interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486 porque “(...) el documento D3 no constituye un documento válido del estado del arte por cuanto el mismo no fue hecho público en la fecha indicada en la carátula. Si observamos el registro del directorio de documentos de la universidad de Bonn en el siguiente enlace: <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2205/>, podemos apreciar que el documento citado por el examinador fue puesto a disposición del público el 2 de agosto de 2011 y no, como lo asegura el examinador, durante el año 2009. En este contexto es absolutamente necesario que el examinador verifique esta situación y reconozca que la fecha de divulgación es diferente de la fecha en que se produjo el documento. Lo anterior es confirmado por la señora Elena Dyck del Departamento de publicaciones universitarias/Registro en línea departamental MNL en comunicación escrita, copia de la cual se adjunta a la presente para referencia del examinador”.

Frente al análisis de novedad realizado por esta Oficina la recurrente indica que “(...) la presente solicitud reclama un contenido específico de compuesto activo de entre 5-15% en peso, cosa que no se enseña ni sugiere en el documento D3 citado por el examinador. Por lo tanto las partículas de la solicitud son novedosas a la luz de las enseñanzas del arte previo citado”.

En relación con el nivel inventivo la recurrente afirma que “(...) es evidente que las partículas reivindicadas son inventivas pues en el estado de la técnica no existían dichas partículas ni se podía derivar del estado de la técnica que ellas fuera la solución para que fuera posible la aplicación externa de compuestos activos que proporcionen una acción de larga duración frente a ectoparásitos en animales, sin causar irritación alguna al usuario”.

Finalmente, la recurrente mediante radicado No 14-010828-00012-0000 indica que “(...) dando alcance a la alcance de recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78064

Ref. Expediente N° 14010828 000008

84799 del 28 de Octubre de 2015 (...) me permito acompañar con este escrito el siguiente documento: 1. Certificación expedida por la Universidad de Bonn en la que consta que la tesis doctoral de la Dra. Claudia Selbach ('Partículas de polímero para el usos en animales y ectoparásitos') fue realizada en los laboratorios Bayer y se acordó que los resultados se mantuvieran confidenciales hasta tanto una solicitud de patente fuera presentada. La tesis doctoral fue realizada el 22 de marzo de 2010, pero no fue publicada (...) Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera a ese Despacho que el documento D3 (...) no fue publicado en el año 2009, como lo afirma ese Despacho, sino el 2 de Agosto de 2011 y por lo tanto no constituye un documento del estado de la técnica para ser tenido en cuenta para afectar la novedad de la solicitud de patente de la referencia, teniendo en cuenta que la fecha de prioridad de la solicitud es 27 de julio de 2011".

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

Teniendo en cuenta los argumentos de la recurrente con respecto a D3, esta Oficina encuentra que efectivamente el citado documento no puede ser tenido en cuenta para afectar la patentabilidad de la presente solicitud de patente de invención, ya que de acuerdo con el registro del directorio de documentos de la Universidad de Bonn en el enlace: <http://hss.ulb.uni-bonn.de/2010/2205/>, el testimonio por escrito de la señora Elena Dyck del Departamento de publicaciones universitarias/Registro en línea de tesis doctorales (Diss-Online) (pág. 6 del radicado 14-010828-00008-00000) y la certificación expedida por la Universidad de Bonn (pág. 3-5 del radicado 14-010828-00012-0000), la tesis doctoral que lleva por título "Partículas de polímero para su uso en animales y ectoparásitos" citada como D3, no fue publicada en el año 2009 sino el 2 de agosto de 2011, fecha que resulta posterior a la fecha de prioridad reclamada para la presente solicitud de patente de invención la cual corresponde al 27 de julio de 2011.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los argumentos de novedad y nivel inventivo presentados por la recurrente con respecto al documento D3 resultan irrelevantes, ya que no es un documento válido para el análisis de patentabilidad de la presente solicitud de patente de invención.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la materia reclamada en el radicado No 14-010828-00004-0000 se encuentra relacionada con partículas que tienen un tamaño de partícula $d(v,90)$ de 0,1 a 10 μm , que comprenden: a) un poliacrilato no cargado tal como poli(metacrilato de metilo); b) un poliacrilato catiónico tal como un copolímero de acrilatos de (metilo, etilo), metacrilatos de (metilo, etilo), y dimetilamonio ésteres de ácido metacrílico cuaternizados con monoclorometano; c) un principio activo como flumetrina, icaradina o N, N-dimetil-m-toluamida, y donde las partículas pueden además comprender polímeros, adyuvantes o aditivos, existen otros documentos en el estado de la técnica que podrían afectar los requisitos de patentabilidad, como por ejemplo el "Eudragit microparticles as a possible tool for ophthalmic administration of acyclovir. J Microencapsul. 2007 Aug; 24(5):445-56", la página Web para "Eudragit NE", Evonik Industries [on line] del 30 de abril de 2010. URL: <http://web.archive.org/web/20100430055818/http://eudragit.evonik.com/product/eudragit/en/products-services/eudragit-products/sustained-release-formulations/ne-30-d/pages/default.aspx>, "Gastrointestinal Uptake of Biodegradable Microparticles: Effect of Particle Size" Pharmaceutical Research, 13,12 (1996) 1838-1845, la patente US 5112621 publicada el 12 de mayo de 1992 y la patente US 2007104795 publicada el 10 de mayo de 2007. Por lo que encuentra este Despacho 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 78064

Ref. Expediente N° 14010828 000008

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84799 del 28 octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención

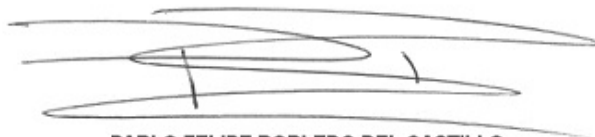
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de noviembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESÚS FERNEL GARCÍA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCÍA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO