

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0012533
Asunto: Solicitud de patente para: "COMPUESTOS
ANTIPARASITARIOS DE ISOXAZOLINA"
Solicitante: MERIAL, INC.
Fecha de solicitud: 24 de agosto de 2018

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **20189**, notificado el 12 de diciembre de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **24** reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se elimina la antigua Reivindicación 11;
- Se elimina del alcance de la nueva Reivindicación 16 (antigua Reivindicación 17) todos los tensioactivos relacionados con polietilenglicol;
- La nueva Reivindicación 21 (antigua Reivindicación 22) ahora es dependiente de las Reivindicaciones 7 a 10 y de las nuevas Reivindicaciones 17 a 20 (antiguas Reivindicaciones 18 a 21); y
- se ajusta la numeración de las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones aquí descritas.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA FATA DE CLARIDAD

II.1. Doy por superada la objeción de la Examinadora respecto a la falta de claridad de la antigua Reivindicación 17, en tanto tal y como se detalló en el punto I. del presente memorial, la redacción de esta reivindicación se ha modificado para eliminar del grupo de tensioactivos los compuestos succinato de *d*- α -tocoferol polietilenglicol 1000 (TPGS), derivados de aceite de ricino y polietilenglicol, glicéridos caprílico/cápricos de PEG 300, glicéridos caprílico/cápricos de PEG 400, glicéridos oleicos de PEG 300, glicéridos linoleicos de PEG 300; estearatos de polietilenglicol e hidroxí estearatos de polietilenglicol. De este modo, la materia reclamada en la nueva Reivindicación 16 (antigua Reivindicación 17) no se traslapa con la materia concedida en la solicitud parental NC2018/0008829.

II.2 Dentro del señalado Oficio 20189, la Examinadora indica que el Capítulo Reivindicatorio presenta múltiples reivindicaciones dependientes que reclaman materia similar. Particularmente señala que las Reivindicaciones 16 y 19, 9 y 20, 10 y 21, 11 y 22 son redundantes.

En relación con dicha objeción me permito resaltar que las reivindicaciones señaladas por la Examinadora de ninguna manera reclaman materia redundante. Particularmente, la nueva Reivindicación 15 (antigua Reivindicación 16) reclama una composición inyectable de acción prolongada que comprende 0,5 a 50% p/v del agente activo parasitocida isoxazolina de Fórmula (Ic) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un aceite neutro seleccionado de triglicéridos de ácidos grasos vegetales fraccionados con longitudes de cadena de entre C₈ y C₁₀, en donde la composición además comprende un co-solvente, que es etanol, isopropanol o alcohol bencílico, o una mezcla de los mismos. Por el contrario, la nueva Reivindicación 18 (antigua Reivindicación 19) se encuentra dirigida a una composición inyectable de acción prolongada que comprende 0,5 a 30% p/v del agente activo parasitocida isoxazolina de Fórmula (Ic) y un aceite neutro seleccionado de triglicéridos de ácidos grasos vegetales fraccionados con longitudes de cadena de entre C₈ y C₁₀, en donde el aceite neutro está presente en la composición total en una proporción que representa el complemento de 100% de la

composición, en donde la composición además comprende un co-solvente, que es etanol, isopropanol o alcohol bencílico, o una mezcla de los mismos en una proporción particular de entre 5% y 40% (p/v).

Así pues, se hace evidente que el alcance de la nueva Reivindicación 15 (antigua Reivindicación 16) es más amplio que el alcance reclamado en la nueva Reivindicación 18 (antigua Reivindicación 19), específicamente, en la concentración del activo de Formula (Ic) y del cosolvente.

Esta situación es análoga para la Reivindicación 9 frente a la nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20), las cuales se encuentran dirigidas a la protección de una composición inyectable de acción prolongada que además de diferir en al menos la concentración del ingrediente activo, también difieren en la concentración del antioxidante, la cual no se encuentra limitada en la Reivindicación 9, mientras que en la nueva Reivindicación 19 es de 0,01% a 2% (p/v). De forma similar, la Reivindicación 10 respecto a la nueva Reivindicación 20 (antigua Reivindicación 21) presenta las mismas diferencias anteriormente señaladas, además de comprender un aditivo, excipiente farmacéuticamente aceptable o mezclas de los mismos, en donde dichos ingredientes se encuentran limitados a una concentración de entre 0,01% a 5% (p/v) en la nueva Reivindicación 20, mientras que en la Reivindicación 10 no se reclama ninguna concentración particular.

Por lo tanto, es claro que en todos los casos anteriormente señalados no se reclama materia redundante, por el contrario, el alcance de las Reivindicaciones 9, 10 y 16 es más limitado respecto al reclamado en las nuevas Reivindicaciones 19, 20 y 18, respectivamente (antiguas Reivindicaciones 20, 21 y 19, respectivamente), no solo en la concentración del agente activo parasiticida, sino además en la concentración de los ingredientes adicionales que se reclaman.

Finalmente, me permito resaltar que en atención al señalamiento de la Examinadora frente a la materia redundante de las antiguas Reivindicaciones 11 y 22, la Reivindicación 11 fue eliminada, pues la nueva Reivindicación 21 (antigua Reivindicación 22) cubría la materia que allí se reclamaba. En este sentido, la dependencia de la nueva Reivindicación 21 (antigua Reivindicación 22) fue modificada para cubrir el alcance del patrón de sustitución reclamado sobre las Reivindicaciones 7 a 10.

II.3 Difiero respetuosamente de la objeción de la Examinadora sobre la falta de sustento de las nuevas Reivindicaciones 22 a 24 (antiguas Reivindicaciones 23 a 25), por cuanto afirma que no hay evidencia de la acción de la composición junto con otro activo en una única composición.

Contario a la opinión de la Examinadora, considero que el alcance que se reclama en las reivindicaciones objetadas representa una generalización razonable de la materia ilustrada en el Capítulo Descriptivo. En este sentido, me permito resaltar que no debería existir obligación alguna de limitar el alcance de la materia reclamada únicamente a modalidades que están ejemplificadas en el Capítulo Descriptivo, pues esta medida reduciría de manera injusta el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho, en tanto los ejemplos del Capítulo Descriptivo son meramente ilustrativos y no limitativos.

Sobre este particular, me permito resaltar que al menos las páginas 10 y 185 del Capítulo Descriptivo proporcionan soporte suficiente para la composición de acción prolongada que además comprende un agente activo adicional en tanto se mencionan los ingredientes activos adicionales específicos que resultan apropiados para usar en la composición aquí reclamada, de tal manera que no es obligatorio limitar aquello reclamado a las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud en tanto al inventor le asiste el derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, tal y como se demostrará más adelante.

Es así como la persona normalmente versada en la materia se encuentra en total capacidad de comprender el alcance de la invención reclamada en las nuevas Reivindicaciones 22 a 24 (antiguas Reivindicaciones 23 y 25), pues, adicional al conocimiento general, el Capítulo Descriptivo brinda suficiente información para que dicha persona versada en la materia identifique los agentes adicionales a los que se hace referencia y sea capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de claridad, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna. Además, el concepto inventivo que aquí se reclama se encuentra divulgado y sustentado de manera clara y suficiente

en la descripción para que dicha persona pueda ejecutarla o reproducirla, de tal forma que los límites y el alcance de la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto resultan claros y comprensibles en el marco de los lineamientos de la legislación vigente.

III. EN CUANTO AL CAPÍTULO DESCRIPTIVO

En atención a las observaciones de la Examinadora frente al empleo de las unidades hectárea en el Capítulo Descriptivo, me permito adjuntar al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado que incorpora la conversión de estas unidades al Sistema Internacional (m²) tla como la Examinadora requiere.

IV. ARTE PREVIO

La Examinadora considera el siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Tabla 1. Arte previo determinado por la Examinadora respecto de la patentabilidad de la presente invención, con base en la fecha de prioridad de la presente solicitud: 24 de febrero de 2016.

No.	Documento	Título	Fecha de Prioridad
D3	NC2017/0010065	<i>“Formulaciones inyectables de liberación extendida que comprenden un agente activo de isoxazolina, un copolímero de polilactidas y poliglicolidas y un solvente”</i>	8 de abril de 2015

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

La Examinadora considera que todas las características esenciales de la composición inyectable de acción prolongada reclamada en las Reivindicaciones 1 a 6 se encuentra anticipada por D3, por lo tanto, la materia reclamada carece del requisito de novedad.

Particularmente, la Examinadora señala que las Reivindicaciones 6 y 8 de D3 divulgan los compuestos II_f y (S)-II_f, respectivamente, anticipando así los compuestos I_e y (S)-I_e reclamados en las Reivindicaciones 1 y 2, respectivamente, de la presente invención.

Difiero respetuosamente de la opinión de la Examinadora y a continuación expongo cómo el arte previo citado no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada en las Reivindicaciones 1 y 2, y sus dependientes.

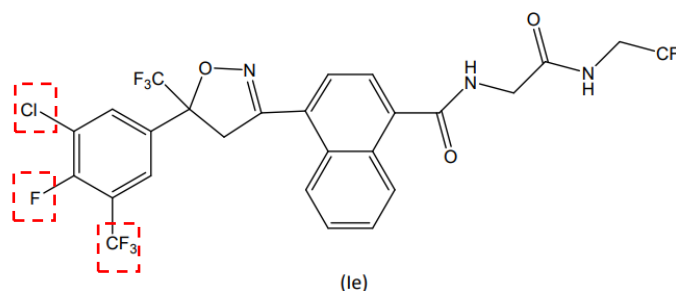
Es claro que, si bien la fecha de publicación de D3 corresponde al 13 de octubre de 2016, la Examinadora basó su análisis en la fecha de prioridad de D3, la cual corresponde al 8 de abril de 2015 a la luz de las disposiciones del Artículo 16 de la Decisión 486, el cual dicta que *“Solo para efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando (...)”*.

En este sentido, el propósito de esta normativa es evitar que el mismo objeto sea patentado dos veces, así pues, teniendo en cuenta que el arte previo citado corresponde a una patente concedida, se tiene certeza respecto al objeto protegido sobre el cual se otorgó el privilegio de patente, de modo que se puede determinar con facilidad la materia que se sobrelapa con la materia de otra solicitud contra la que se esté comparando. Así las cosas, D3 protege una composición antiparasitaria inyectable de liberación extendida que comprende una cantidad particular de los compuestos de Fórmula (IIa), de un copolímero de polilactidas y poliglicolidas en una proporción específica y una concentración específica de carbonato cíclico, dimetilisosorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos, en donde particularmente la Reivindicación 2 reclama la composición de las características ya descritas, en donde el compuesto puede ser II_f, entre otros. Por lo anterior, considero relevante destacar que D3 NO se dirige a la protección del compuesto ni de su enantiómero S en sí mismos, así como tampoco de composiciones antiparasitarias veterinarias o plaguicidas que comprenden dichos compuestos como las que aquí se reclaman.

Además, como bien dispone el Artículo 16 será considerada una solicitud de patente en trámite para evitar un doble patentamiento. Sin embargo, en este caso el documento citado administrativamente no se encuentra “en trámite” pues una decisión final ya ha sido emitida (concesión). De facto, a partir de lo explicado anteriormente, el hecho de que dicha solicitud se encuentre en trámite cobra relevancia, pues al momento de la evaluación del arte previo no se dispone de la seguridad sobre cuál va a ser el alcance eventualmente concedido y así, sería

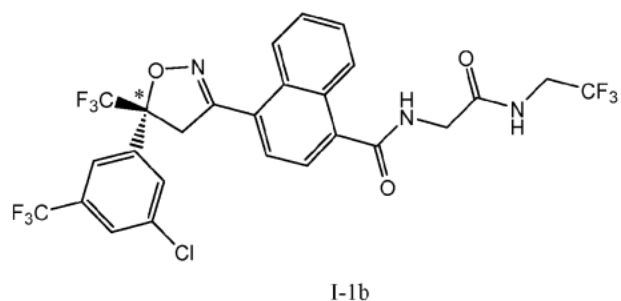
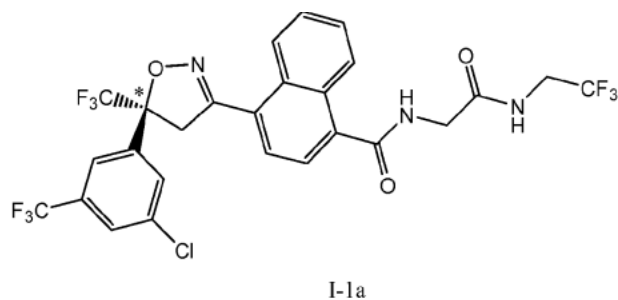
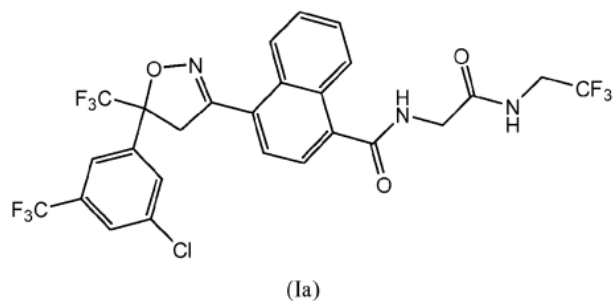
imposible predecir la materia que será protegida y que pueda superponerse con la materia de otra solicitud en estudio, de modo que la limitación de esa otra solicitud en estudio es indispensable. Pero, en este caso considerando que sobre D3 ya se conoce la materia que protege por ser una patente concedida y no en trámite, se tiene certeza sobre el hecho de que no cubre la materia que aquí se reclama, por cuanto no sería un documento válido para afectar la novedad a la luz de las disposiciones del Artículo 16.

Por otro lado, resulta relevante resaltar que aunado a lo anterior la prioridad de D3 que la Examinadora tiene en cuenta para en su análisis de novedad, NO incluye los compuestos If y (S)-If que utiliza para comprar frente a los compuestos Ie y (S)-Ie reclamados en la presente invención, así, la prioridad US 62/144,871 del 08 April 2015 no divulga que los compuestos trisustituídos en la porción del anillo de benceno como se señala a continuación sean compuestos, en donde dichos radicales son particularmente cloro, fluor y trifluorometil:



En el caso más cercano, los compuestos de la prioridad señalada que comparten la mayoría de características estructurales con los compuestos que aquí se reclaman ni siquiera son compuestos trisustituídos en el anillo aromático como se muestra a continuación:

a) an antiparasitic effective amount of an isoxazoline compound of formula (Ia):



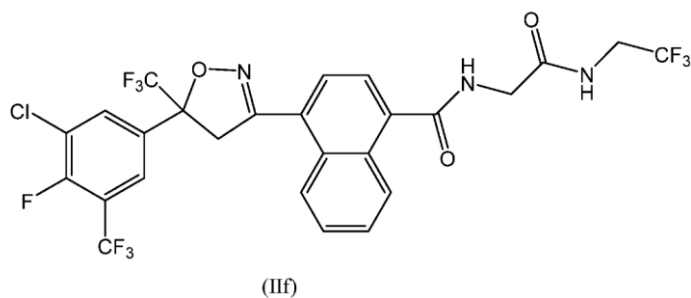
Ahora bien, los compuestos II_f y (S)-II_f de D3 que cita la Examinadora fueron incluidos en la solicitud internacional de dicho documento en la fecha 6 de abril de 2016, como a continuación se ilustra, en las páginas 28 y 97, respectivamente, del documento WO2016/164487:

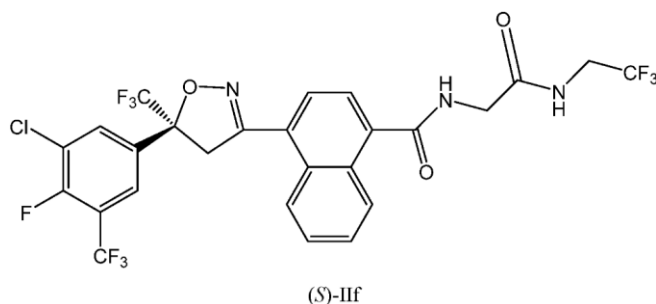
In another embodiment, the present invention provides for extended release injectable formulations for the treatment and/or prevention (prophylaxis) of parasitic infections and infestations of animals comprising:

20 a) an antiparasitic effective amount of an isoxazoline compound of formula (II_f):

WO 2016/164487

PCT/US2016/026253





Así las cosas, la materia específica que la Examinadora extrae de D3 para afectar a los compuestos le y (S)-le que aquí se reclaman, debe ser evaluada a partir de la fecha de presentación de D3, es decir, 6 de abril de 2016, la cual es **posterior** a la fecha de prioridad reclamada por la presente solicitud, a saber, 24 de febrero de 2016. De esta manera, D3 NO corresponde a un documento que pueda ser empleado en el marco de las disposiciones del Artículo 16 para los efectos de afectar la novedad de la materia aquí reclamada.

De hecho, de acuerdo con las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *“si durante un examen de patentabilidad, el Examinador determina que existe una solicitud anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 2, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, solo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada”*¹. Sea esta la oportunidad para resaltar los alcances legales de la reivindicación de prioridad en una solicitud de patente, la cual la Examinadora parece pasar por alto, al afirmar en la entrevista sostenida que la manera correcta de evaluar la novedad en caso de que los compuestos de D3 no se encontraran incluidos en la prioridad es comparando la fecha de presentación de D3 frente a la fecha de presentación de la presente solicitud.

La Examinadora está determinando de manera equivocada el estado de la técnica pues, está citando el documento D3, correspondiente a la solicitud en trámite ante la SIC NC2017/0010065, y que tiene como fecha de prioridad el 8 de abril de 2015.

Sin embargo, al consultar la solicitud en trámite NC2017/0010065 se encuentra que, en su solicitud prioritaria, US 62/144,871 de 8 de abril de 2015, no figuran los compuestos citados en

¹ Proceso 264-IP-2019, numeral 3.4. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/264_IP_2019.pdf

el Oficio 20189 sino que estos fueron incluidos en la respectiva solicitud internacional PCT/US2016/026253, cuya fecha de presentación es el 6 de abril de 2016.

Si bien es cierto que la solicitud PCT/US2016/026253 reivindica prioridad de la solicitud US 62/144,871 de 8 de abril de 2015, también lo es que en dicha solicitud prioritaria no se divulgaron los compuestos citados por la Examinadora en el Oficio 20189 y, por consiguiente, no pueden extenderse los efectos del derecho de prioridad, pues ambas solicitudes no tienen el mismo contenido.

Respecto al derecho de prioridad, la Decisión 486 en su artículo 9² establece que la primera solicitud de patente de invención, válidamente presentada ante una autoridad nacional con la cual Colombia esté vinculada por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al de la Decisión, le confiere al solicitante o su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en Colombia una patente respecto de la misma materia. Asimismo, este artículo precisa que el alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial el cual, a su vez, dispone que aquel que hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención gozará de un derecho de prioridad.³

El Convenio de París, además, determina que “[e]n lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales”.⁴

² Decisión 486 de 2000. Artículo 9.

La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

³ Convenio de París. Artículo 4.

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. [...]

⁴ Ibidem.

[...]F. — Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales. [...]

En vista de lo anterior, mal hace la SIC en citar la solicitud colombiana NC2017/0010065 pues en la realidad los compuestos que ella reclama no fueron divulgados sino hasta el 6 de abril de 2016. Así, dado que el contenido de la solicitud prioritaria US 62/144,871 de 8 de abril de 2015 y la solicitud colombiana NC2017/0010065 son diferentes, es improcedente extender la fecha de prioridad del 8 de abril de 2015.

En efecto, en aplicación de lo dispuesto por el Convenio de París, el derecho de prioridad sobre los nuevos elementos incluidos, en este caso los compuestos, data de la fecha de la solicitud posterior, esto es, del 6 de abril de 2016.

En las solicitudes prioritarias invocadas por la presente solicitud, en cambio, los compuestos reivindicados sí fueron incluidos por lo que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 486, y a diferencia de la solicitud NC2017/0010065, para la solicitud en referencia sí es procedente tener como fecha de prioridad el 24 de febrero de 2016.

Valga recordar que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante PCT) establece que cuando la solicitud internacional contiene varias reivindicaciones de prioridad, se entiende por fecha de prioridad la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica⁵, esto es, el 24 de febrero de 2016.

Por otro lado, en cuanto a la determinación de la novedad y del estado de la técnica el artículo 16 de la Decisión 486 específicamente ordena lo siguiente:

*Artículo 16.- 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.***

⁵ Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Artículo 2
Definiciones

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario:

[...]

se entenderá por «fecha de prioridad»:

a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica;

b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica;

c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación internacional de dicha solicitud [...]. (énfasis añadido).

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Así las cosas, la solicitud NC2017/0010065 no puede tenerse como estado de la técnica pues su contenido no está incluido en la solicitud de fecha anterior. Dado que la divulgación de los compuestos reivindicados es **posterior** a la fecha de prioridad de la presente invención, la solicitud NC2017/0010065 no puede afectar la novedad de esta solicitud.

Lo anterior cobra pleno sentido pues, el mismo artículo 16 define que el estado de la técnica comprende todo aquello que ha sido accesible al público. En los términos del Reglamento del PCT, el estado de la técnica comprende “*todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita [...] siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente*”⁶ (énfasis añadido) y que dicha “fecha pertinente” será la de solicitud anterior cuando se reivindica válidamente una prioridad,⁷ y debe ser así pues resulta ilógico pretender que haga parte del estado de la técnica algo que no solo no estaba disponible al público, sino que ni siquiera existía al momento de la presentación de la solicitud prioritaria.

Ahora bien, es pertinente resaltar que cuando el artículo 16 habla de la “fecha de presentación o de prioridad” no se está refiriendo a que el Examinador pueda, de manera discrecional, escoger cualquiera de las dos fechas para determinar si un documento se encuentra o no dentro del estado de la técnica.

⁶ Reglamento del PCT. Regla 64.

64.1 Estado de la técnica

[...] se considerará que forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones), siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente.

b) A los efectos del párrafo a), la fecha pertinente será:

i) sin perjuicio de los apartados ii) y iii), la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional que sea objeto del examen preliminar internacional;

ii) cuando la solicitud internacional que sea objeto del examen preliminar internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y tenga una fecha de presentación internacional comprendida dentro del período de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud anterior, salvo que la Administración encargada del examen preliminar internacional considere que la reivindicación de prioridad no es válida [...].

⁷ Ibidem.

Lo anterior deviene evidente para cualquier persona con un entendimiento mínimo en propiedad industrial y en el derecho de prioridad y sus efectos. Como fue anotado anteriormente, la Decisión 486 determina que el alcance y efectos del derecho de prioridad son aquellos previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Textualmente, este Convenio determina que el depósito regular de una solicitud de patente de invención otorga al solicitante un derecho de prioridad y, habiéndose depositado regularmente la solicitud de patente, y no existiendo ninguna causal para rehusar o ignorar la prioridad aquí invocada, esta debe tenerse en cuenta.

La lectura sistemática de la Decisión 486, del mismo artículo 16, y la comprensión sobre la razón de ser de la existencia del derecho de prioridad no puede resultar en otra cosa que entender que la redacción del artículo 16 cuando hace alusión a “la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad” hace referencia a que la fecha para tomar en cuenta, por regla general, es la de presentación; sin embargo, cuando exista una prioridad invocada, es esta la fecha que se debe tomar en cuenta.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual concuerda con esta interpretación en tanto en su criterio:

*Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, **por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad**, contemplado en el Convenio de París. Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados parte en el convenio en cuestión.[...]*

Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japón, y más adelante una segunda solicitud respecto de la misma invención en Francia, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japón se cumplieran las condiciones de no evidencia y novedad. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia tendrá prioridad

respecto de toda solicitud relativa a la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud [...].⁸ (énfasis añadido).

La interpretación de que el artículo permite escoger arbitrariamente una fecha u otra implica la violación injustificada del derecho de prioridad. Más aún, una interpretación en este sentido atentaría directamente contra la seguridad jurídica de los solicitantes quienes no tendrían manera de anticipar cuando un derecho de prioridad válidamente invocado va a ser dejado de lado en un examen de patentabilidad sin ninguna razón legal que lo soporte, lo cual, además, puede resultar en una violación al principio de igualdad pues al elegir una u otra fecha de manera arbitraria en situaciones iguales (*p. ej. prioridades válidamente invocadas*), se está dando un trato y protección diferentes a los solicitantes.^{9, 10}

En suma: 1) la solicitud NC2017/0010065 no tiene el mismo contenido que la solicitud prioritaria US 62/144,871 de 8 de abril de 2015; 2) los compuestos citados por la SIC no fueron incluidos en el antecedente sino hasta el 6 de abril de 2016; 3) la fecha de prioridad de esta solicitud es el 24 de febrero de 2016; 3) en las solicitudes prioritarias invocadas por la presente solicitud los compuestos reivindicados sí fueron incluidos; 4) no hay ninguna razón legal para invalidar la prioridad reclamada para la presente solicitud; 5) el artículo 16 de la Decisión 486 no prevé para el Examinador una facultad optativa ni discrecional sobre la elección de la fecha de presentación o la fecha de prioridad para determinar el estado de la técnica, y 6) la interpretación que acepta esa facultad optativa de escoger arbitrariamente entre la fecha de presentación y la de prioridad resulta contraria al sentido mismo de la existencia del derecho de prioridad y contraria al ordenamiento normativo colombiano en materia de propiedad industrial.

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios básicos de la propiedad industrial. Segunda Edición. Suiza: OMPI, 2016. Págs. 9-10. ISBN: 978-92-805-2590-8.

⁹ Constitución Política. Artículo 209. **“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”** (énfasis añadido).

¹⁰ Ley 1437 de 2011. Artículo 3

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

[...]

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva [...].

De esta manera, y por todas las razones antes expuestas, respetuosamente solicito a este Despacho descartar la solicitud NC2017/0010065 como antecedente de la presente solicitud de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 16 de la Decisión 486.

VI. PETICIÓN

1. Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. En caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito se requiera el pago de un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **24** reivindicaciones;
2. Capítulo Descriptivo modificado;
3. Pago en línea por concepto de Modificaciones Voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908