

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: artículo 35 de la Ley N° 19.039.

Solicitud de patente. Falta de Nivel Inventivo, vulneración del artículo 35 de la Ley 19.039
Solicitud N° 2856-11
Título: UNA COMPOSICIÓN ECTOPARASITICIDA QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE UN VEHÍCULO Y UN ACTIVO CON UN AGENTE EMULSIONANTE, COMPRENDIENDO EL VEHÍCULO UN SILOXANO NO VOLÁTIL DE BAJA VISCOSIDAD Y COMPRENDIENDO EL ACTIVO UN SILOXANO NO VOLÁTIL DE ALTA VISCOSIDAD, AMBOS TIENEN, DE INFLAMACIÓN DE AL MENOS 100°C
Análisis de Nivel Inventivo.
Problema Técnico
Efecto Sorprendente

La sociedad Thornton & Ross Limited, solicitó el registro de la patente de invención que se refiere a una composición ectoparasiticida que comprende una mezcla de un vehículo y un activo con un agente emulsionante, incluyendo el vehículo un siloxano no volátil de baja viscosidad y comprendiendo el activo un siloxano no volátil de alta viscosidad, teniendo ambos siloxanos un punto de inflamación en vaso cerrado de al menos 100 grados Celsius, invocando prioridad de Patente GB 0908226.4 del 14 de mayo de 2009 y GB 0912209.4 del 14 de julio de 2009.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial por resolución de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, rechazó de oficio la solicitud por no cumplir con el requisito de nivel inventivo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039, fundado en los documentos D4 (WO 01/19190 A1) y D14 (WO 2007/104345 A2) toda vez que el objetivo de la invención es proveer una composición ectoparasítica NO INFLAMABLE y que pueda ENJUAGARSE DEL CABELLO Y LA PIEL. Según INAPI el solicitante no presenta datos en la memoria técnica que den cuenta de estas dos características indicadas, por lo que no cumple con este requisito de patentabilidad.

En contra de esta resolución se alza la peticionaria, alegando principalmente que con el fin de aclarar la patentabilidad del presente invento se ha modificado el pliego

de reivindicaciones. Este nuevo pliego de reivindicaciones modifica la cláusula 1 y argumenta que la composición es una mezcla, que requiere que el agente emulsionante sea en base a siloxano, el cual está presente para facilitar el enjuague y que el centro de su invención es lograr una mezcla que permita el efecto ectoparasiticida sin riesgo de inflamación y de fácil enjuague, objetivos que nunca han estado descritos en el arte previo

En Segunda Instancia y luego de la vista de la causa por el Tribunal de Propiedad Industrial, la sala respectiva estimó necesario recibir la opinión de un nuevo experto, labor para lo que fue designado el Bioquímico, MSc., Dr. © en Biotecnología Sr. Pablo Cañón Amengual, quien en su informe pericial indica, en primer término, que los siloxanos son Grupo funcional en la química de las organosiliconas, característico por los enlaces Si-O-Si. Este grupo es la columna vertebral de los polímeros conocidos como siliconas, los cuales pueden tener distintos tamaños, grados de polimerización y tipos de radicales

Luego señala que la solicitud consiste básicamente en una composición ectoparasitida y en un método para el control de estos parásitos, particularmente piojos de la cabeza y sus huevos. El estado del arte tradicional comprende insecticidas, los cuales presentan olor desagradable y pueden producir reacciones alérgicas y, por otro lado se ha descubierto que siliconas son clínicamente eficaces en la erradicación de piojos y liendres, teniendo la ventaja de no ser tóxicos. La solicitud de autos se caracteriza por contener un vehículo de siloxano no volátil, de baja viscosidad (en el rango de 10 a 1000 centistokes), y un agente activo que comprende un siloxano no volátil de alta viscosidad, sobre 1000 centistokes. Ambos siloxanos presentan un punto de inflamación igual o mayor a 100°C. Además, contiene un agente emulsionante que corresponde a un copolímero de silicona, un modificador de viscosidad.

Respecto de los documentos citados por la resolución definitiva para afectarlo por nivel inventivo señala que:

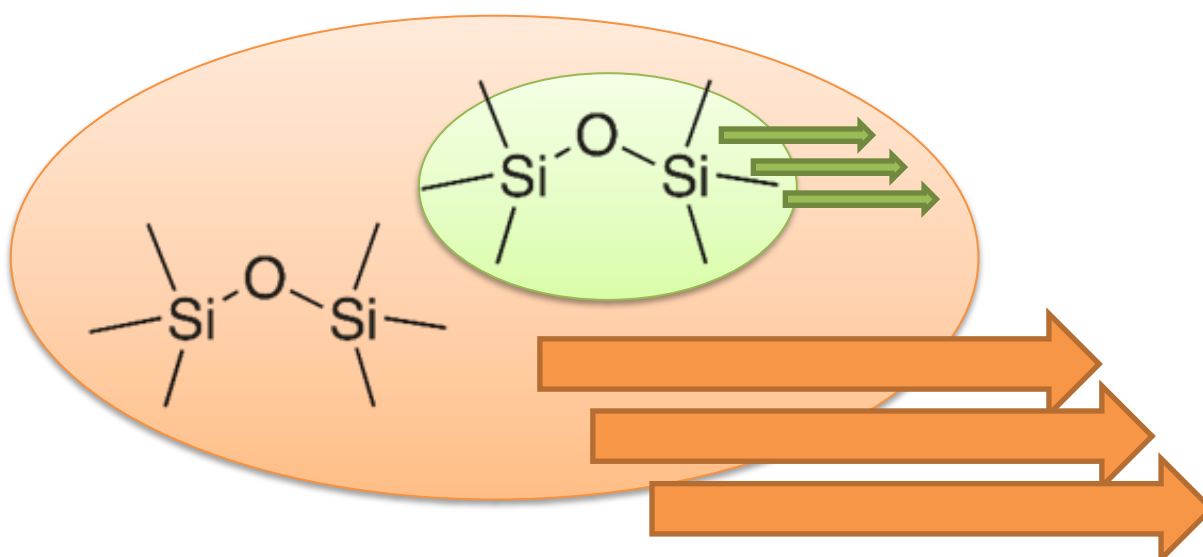
D4 WO 2001/019190 presenta como problema técnico el proveer un mecanismo de control de ectoparásitos como piojos y liendres, y para ello presenta como solución una composición que contiene como agente activo al menos un siloxano, el que puede ser un siloxano alquilo lineal o arilo de viscosidad menor que 20.000 centistokes, un siloxano ramificado, un siloxano cíclico o un copolímero de silicona, y que debe ser no volátil. Además, se encuentra presente un segundo siloxano que si es volátil.

D14: WO 2007/104345 también presenta el problema de proveer una composición útil en el combate de ectoparásitos, particularmente piojos y liendres del pelo, con toxicidad reducida y alta eficiencia, y para ello presenta como solución una

composición que consiste en un polisiloxano lineal con una viscosidad menor a 10 centistokes, y un siloxano lineal con una viscosidad mayor a 90 centistokes. Preferiblemente se eligen dimeticonas como polisiloxanos. Además, la composición contiene un agente dispersante como triglicéridos de cadena mediana, aceite de jojoba o coco.

El perito señala que la solicitud presenta grandes diferencias con los documentos citados para su rechazo, como las que a continuación se citan: 1) La solicitud solo posee siloxanos no volátiles, a diferencia de D4, pero en similitud a D14; 2) La solicitud está enfocada en no ser inflamable, característica que evidentemente carece D4, pero que eventualmente podría tener D14; c) La solicitud no requiere de agentes dispersantes a diferencia de D14, pero de igual forma que D4; d) La solicitud posee emulsionantes, tal como D4, pero a diferencia de D14; e) La solicitud en términos de viscosidad, presenta siloxanos de baja densidad con valores entre 10-1000 centistokes, D4 con valores menores a 50 centistokes y D14 con valores menores a 10 centistokes; f) La solicitud respecto al siloxano de alta viscosidad, presenta valores sobre 1000 centistokes, D4 entre 50-350 centistokes, y D14 superiores a 90 centistokes; g) En la solicitud ambos siloxanos deben presentar puntos de inflamabilidad menores a 100°C, mientras que en D4, el siloxano volátil puede tener una temperatura de ebullición menor a 300°C.

El experto, Sr Cañón A., manifiesta que existe gran incidencia de la viscosidad del vehículo transportador y del principio activo de la composición, en la resolución del problema técnico que pretende resolver, es decir, en la solicitud se ha descubierto en forma sorprendente que el uso de un siloxano no volátil de baja viscosidad ayuda en la dispersión (actúa como vehículo) de un siloxano no volátil de alta viscosidad (compuesto activo), sin ser necesaria la evaporación del siloxano de baja viscosidad. Es decir, el compuesto activo, que actúa en gran medida por presentar una alta viscosidad, adhiriéndose de esta forma a los piojos y liendres, es dispersado por un siloxano de baja viscosidad, que se comporta de una forma más líquida. Sin embargo, ambos compuestos continúan siendo no volátiles



En consecuencia, efectivamente la solicitud muestra un efecto sorprendente al lograr una adecuada dispersión del siloxano de alta viscosidad, usando solamente como vehículo un siloxano de baja viscosidad según las características estipuladas en su pliego de reivindicaciones.

Por otro lado, el hecho de que la solicitud logre una acción dispersante del compuesto activo de alta viscosidad, sin usar siloxanos volátiles (inflamables), ni otros compuestos exógenos como triglicéridos, es un hallazgo sorprendente que no es anticipado en el arte. Un agente de dispersión es una sustancia que ayuda a diseminar un compuesto activo, en este caso los siloxanos de alta viscosidad. Un compuesto que presenta una alta viscosidad será distribuido sobre una superficie con mayor dificultad que uno de baja viscosidad. En el caso de la materia en estudio, esto es vital para una alta eficacia en el control de los piojos y liendres, y en lograr un efecto lubricante sobre el pelo que impida la readhesión de las liendres.

Por otra parte, el problema de la inflamabilidad no es sugerido directamente en el arte previo, el concepto de inflamabilidad tiene que ver con la combustión de sustancias químicas, que se encuentran en fase gaseosa. Por lo tanto, se refiere a una propiedad química, ya que corresponde a una reacción, y no a una propiedad física como la volatilidad, que solo es un cambio de estado.

Los sentenciadores de Segunda Instancia, concluyen que no existen antecedentes de composiciones ectoparasitarias no inflamables, y no existiría un prejuicio para lograrlo, ya que se debe generar una composición mezcla de siloxanos de determinada naturaleza y viscosidad no deducibles en forma obvia del arte previo. Además, presenta la ventaja simultanea de ser autodispersante, sin necesidad de agregar una agente adicional para dicho objetivo. Resulta claro, según señalan los sentenciadores, que el uso de siloxanos como ectoparasitocida y sus propiedades insecticidas, como también de su comportamiento bajo diferentes densidades, de manera que desde esa perspectiva la invención se encaminó por una vía conocida; sin embargo, de la lectura de D4 y D14, junto a la revisión de los demás documentos del arte previo y a lo informado por el perito a este Tribunal de Apelación, se puede también determinar que los siloxanos son múltiples y que sus reacciones a diferentes densidades son variadas y que la combinación de ellos produce a la vez efectos diversos con interacciones no siempre iguales o previsibles en cuanto indica que "...el solicitante señala que ha descubierto en forma sorprendente que el uso de un siloxano no volátil de baja viscosidad ayuda en la dispersión (actúa como vehículo) de un siloxano no volátil de alta viscosidad (compuesto activo), sin ser necesaria la evaporación del siloxano de baja viscosidad. Es decir, el compuesto activo, que actúa en gran medida por presentar una alta viscosidad, adhiriéndose

de esta forma a los piojos y liendres, es dispersado por un siloxano de baja viscosidad, que se comporta de una forma más líquida. Sin embargo, ambos compuestos continúan siendo no volátiles...”, características no reveladas en el arte previo, que dan cuenta de un esfuerzo significativo en la búsqueda de la mezcla de siloxanos adecuados, con sus respectivas densidades, además de la producción de efectos no previstos en el arte previo, ni anticipables desde él, consideraciones que han llevado a los sentenciadores al convencimiento del esfuerzo creativo de la invención sublite, merecedora del reconocimiento de altura inventiva. En este sentido, los sentenciadores concluyen que estiman atendibles los fundamentos del recurso de apelación y revocan la resolución de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, escrita a fojas 113 de autos y en su lugar se declara que se otorgan el registro de la patente solicitada para proteger la invención al amparo de las reivindicaciones presentadas de fojas 138 a 140 de autos.

En contra de esta sentencia no se dedujo recurso de casación.

ROL TDPI N° 131-2016
VHR-MAQ – EBM

AMTV
30-08-2017