



Rad. 02-051819-00008-0000
del 2006-12-15 16:27:52 Dep. 2030 NUEVAS CREACIONES
N. 2 PATENTES
N. 1 REGISTRO
01444 RESPUESTA REGQUE Folios: 3

Maria Delgado Echovarry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores Marcas y Patentes

Caracas, 05-12-2006

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 02-051.819
TÍTULO: "UNA COMPOSICIÓN PEDICULICIDA"
SOLICITANTE: LABORATORIO ELEA S.A. C.I.F.
TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico No. 1.458

RESPUESTA AL CONCEPTO TÉCNICO.

JAIIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, en mi condición de apoderado de la Sociedad **LABORATORIO ELEA S.A. C.I.F.** de Buenos Aires (Argentina), dentro del término legal, presento respuesta al Examen de Patentabilidad Concepto Técnico No. 1.458 notificado mediante Oficio No. 10.977 del 28 de septiembre de 2006.

1. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

El Examinador Técnico de Patentes rechazó la presente solicitud, porque encontró un antecedente antes de la fecha de presentación de la solicitud es decir, antes del 17 de junio de 2002, el cual afecta el nivel Inventivo, como es el documento de patente D1 (US 4.447.423) el cual enseña un método para controlar la pediculosis que consiste en aplicar una composición sobre el cabello del huésped afectado (ver columna 5, renglones 15 a 18) y la Reivindicación 12 se refiere a un método para controlar la pediculosis que consiste en aplicar una composición sobre el cabello del huésped afectado; y concluye que dicho método "era conocido en la anterioridad y una persona de habilidades ordinarias en el arte lo aceptaría fácilmente al reivindicado en esta solicitud".

OFICINA DE
REGISTRO DE
MARCAS Y PATENTES
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100

MDE

BOGOTÁ D.C. Colombia
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100
CALLE 100 No. 100-100

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

Además, "la reivindicación de esta solicitud no menciona una característica que conceda un efecto diferente o especial al método, que pueda considerarse como un aporte a la técnica."; por lo cual "los requisitos de patentabilidad de la reivindicación 12 de esta solicitud están afectados por el documento D1".

A lo anterior, nuestro poderdante manifiesta que:

La patente citada como documento D1 (US 4.447.423) reivindica un método para matar piojos en animales de sangre caliente que comprende las etapas de (a) aplicar a dicho animal una cantidad pediculicidamente efectiva de una composición que consiste esencialmente de una solución alcohólica de 10-25% en peso de salicilato de bencilo y de 10-50% en peso de un agente humectante surfactante, (b) dejar en contacto, (c) remover la composición. El alcohol es alcohol isopropílico.

El Examinador de Patentes interpreta que el método reivindicado en la Reivindicación 12 de la presente solicitud era conocido con anterioridad y que no menciona una característica que conceda un efecto diferente o especial que pueda considerarse como un aporte a la técnica. Pero el Examinador no advierte que la Reivindicación 12 dice expresamente que el método comprende aplicar "una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores". Es decir, que el efecto técnico y especial aportado al conocido método de aplicar una composición pediculicida no radica en el método per se, sino en la novedosa composición, objeto de la presente invención y que se encuentra descrita en las Reivindicaciones 1 – 11, que se aplica.

Específicamente la composición de la presente invención es **NOVEDOSA** y completamente diferente a la utilizada en el documento D1 (US 4.447.423) citada como antecedente, por lo cual **NO** afecta la **ALTURA INVENTIVA** tanto del método de la Reivindicación 12 como de toda la solicitud.



Mario Delgado Echaverry e Hnos Ltda.

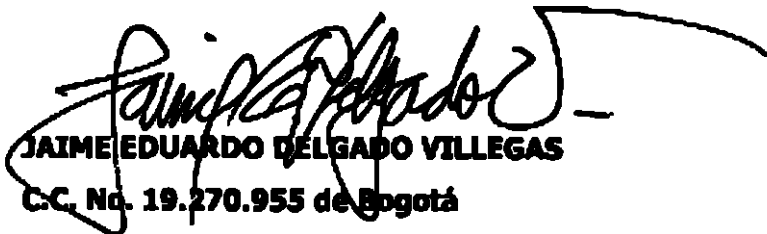
Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Escritorio de abogados
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C.
Teléfono: 280 10 100
Fax: 280 10 100
Correo electrónico: mde@mdelgado.com
www.mdelgado.com

No obstante, dado que la Relvindicación del método como la objetada, no menoscabaría en gran medida la protección conferida por las 11 Relvindicaciones de Producto, es muy general, nuestro poderdante se permite **DESISTIR** de la Relvindicación 12.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, podemos concluir que la composición reivindicada en la presente invención **NO** se deriva evidentemente del estado de la técnica, es decir, cumple con los requisitos de **NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO**, exigidos por la legislación vigente y solicitamos se proceda a **CONCEDER** el privilegio a la Patente de Invención titulada: "**UNA COMPOSICION PEDICULICIDA**" a nombre de **LABORATORIO ELEA S.A. C.I.F**

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 del Consejo Superior de la Judicatura

71
70

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Expediente 02 051819

Título de la solicitud: "Una composición pediculicida"

**Solicitante: Laboratorios Elea S. A.
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas**

**Abogado
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS**

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención, realizado según lo establece el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra que:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 4 - 14 y el capítulo reivindicatorio de los folios 15 - 17 de la solicitud.

Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Las reivindicaciones 1 - 11 se refieren a composiciones pediculicidas (loción, gel, crema, shampoo) que contienen como principio activo un alcohol saturado de cadena normal ó ramificada de 8 a 16 carbonos. Y opcionalmente contienen piretrinas y piretroides.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de composiciones para controlar la pediculosis, puesto que han aparecido cepas de piojos resistentes a los insecticidas tradicionales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones pediculicidas (loción, gel, crema, shampoo) que contienen como principio activo un alcohol saturado de cadena normal ó ramificada de 8 a 16 carbonos, y opcionalmente contienen piretrinas y piretroides.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 31/45.

No se reivindica prioridad de una Solicitud de Patente previa.

Determinación del Estado de la Técnica

El artículo 16 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina que establece que *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.

Solo 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.

Considerando que la fecha de presentación de la solicitud de patente es junio 17 de 2002, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

Evaluación de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que 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.

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la Novedad

El Art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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.

Solo 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 Art 40.

Se encuentra que las anterioridades no mencionan: una composición endoparasitocida en forma de gel (el cual rápidamente se vuelve líquido dentro de la boca del animal, facilitando su ingesta); que sea idéntica a la reivindicada. Esto la hace diferente de las composiciones endoparasitocidas conocidas, las cuales se presentan en forma de pasta. De manera que el objeto de las reivindicaciones 1 a 11 es nuevo. Y el proceso de las reivindicaciones 12 a 16 es nuevo porque la secuencia de pasos realizada no se encontró en las anterioridades. Por lo cual el objeto de estas reivindicaciones se considera nuevo.

Se encuentra que las anterioridades no mencionan composiciones pediculicidas (loción, gel, crema, shampoo) que contienen como principio activo un alcohol saturado de cadena normal ó ramificada de 8 a 16 carbonos, y opcionalmente contienen piretrinas y piretroides como las de esta solicitud.

El estado del arte más cercano es la composición que contiene alcoholes C1-

C1 (Pat US 4 447 423) como isopropanol.

El principio activo formado por alcohol saturado de cadena normal ó ramificada de 8 a 16 carbonos las hace diferentes de las composiciones conocidas.

Por lo cual se considera que las composiciones reivindicadas son nuevas.

Evaluación del nivel inventivo

Conforme al artículo 18 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina donde establece que *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*

Comparando las composiciones de la solicitud con el estado de la técnica, se observa que para una persona normalmente versada en la materia no era obvio, a partir de los documentos consultados, incluir en alcohol saturado de cadena normal ó ramificada de 8 a 16 carbonos como principio activo.

Este nuevo principio activo tiene la ventaja de: controlar la pediculosis, aún contra cepas de piojos resistentes a los insecticidas tradicionales contra los que no eran activas las composiciones de el estado del arte más cercano. No existe una "sugerencia o razón" en los documentos consultados que lleve al técnico con conocimientos medios obtenerlas. Se considera entonces que las composiciones reivindicadas tienen nivel inventivo.

Evaluación de la aplicación industrial

El Art 14 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *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.*

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.*

En referencia a las reivindicaciones 1 a 11 se observa que la composición reivindicada puede ser producida en la industria. De manera que el objeto de estas reivindicaciones tiene aplicación industrial.

Evaluación de la Unidad de Invención

La solicitud mantiene el principio de la Unidad de Invención porque sus reivindicaciones pertenecen al mismo campo de la tecnología.

Es una invención

Se considera que lo solicitado, de acuerdo con el Art 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es una invención porque no se refiere a:

- a) un descubrimiento, teoría científica o método matemático;**
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;**
- c) una obra literaria o artística o cualquier otra protegida por el derecho de autor;**

- d) planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) un programa de ordenadores o el soporte lógico, como tal; ni
- f) una forma de presentar información

Excepciones de Patentabilidad

Lo solicitado no constituye una excepción a la patentabilidad, de acuerdo con el Art 20. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda conceder el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 – 11, de los folios 15 – 17.

Bogotá, D. C., Enero 29 de 2007

CONCEPTO TÉCNICO 132	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
-------------------------------------	--	---

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

25

RADICACIÓN: 2-51819

EDICTO No. 4473

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 4800 de 28-FEB-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

" UNA COMPOSICION PEDICULICIDA "

Clasificación IPC: A 61 K 3148.

Reivindicación(es): 1 a 11

Folio(s): 15 a 17.

Titular(es): LABORATORIO ELEA S.A. C.I.F. y A. e INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS (CITEFA)

Domicilio(s): Buenos Aires, Argentina, respectivamente.

Inventor(es): Norberto Carzeni, Eduardo Nicolás Zebe y María Inés Piccoli.

Vigente desde: 17 de junio del 2002 **Hasta:** 17 de junio del 2022

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el desistimiento de la reivindicación 12 contenida en el folio 17 del cuarteto administrativo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones previstas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado del Laboratorio Elea S.A. C.I.F. y A., e Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella

procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 28 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JANIS CARRERO ESPINOSA

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 13-MAR-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 4473

Este edicto se desliza hoy 27-MAR-2007 a las 4:30 p.m.