

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 22 de abril de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-162857- -00007-0000

Fecha: 2013-04-22 16:07:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 162.857

TÍTULO: “NUEVAS POSIBILIDADES DE LUCHA CONTRA LA GIARDIASIS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 22.131 del 11 de diciembre de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 22.131 del 11 de diciembre de 2012.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 1 y 2 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 1 y 2** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

De acuerdo a la objeción del Examinador Técnico de Patentes nos permitimos aclarar que la Publicación de la solicitud internacional **PCT/EP2009/004475** se realizó el día 7 de enero de 2010 bajo el número **WO2010/000399**.

Doble Patentabilidad.

El Examinador Técnico menciona en su concepto que:

“junto a esta solicitud se presenta la solicitud CO2010/162853 con fecha de presentación en Colombia del 20 de junio de 2010 con las siguientes reivindicaciones...”

“De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 486, el segundo uso de compuestos no es patentable (El Nifurtimox se usa para el tratamiento de la enfermedad de Chagas causada por el Tripanosoma cruzi). De manera tal que las reivindicaciones 1 a 6 de la solicitud CO2010/162853 y las reivindicaciones 1 a 2 de la solicitud CO2010/162857 no son patentables”.

“Por lo tanto, las reivindicaciones 7 a 8 de la solicitud CO2010/162853 y las reivindicaciones 3 a 4 de la solicitud CO2010/162857 serían patentables solicitud CO2010/162853, pero estas reclaman la misma materia”.

“Se sugiere eliminar alguna de estas dos solicitudes”.

R/: Nuestro poderdante desea manifestar que no presento respuesta al Examen de patentabilidad (Art. 45 D. 486) de la **solicitud CO2010/162853**, puesto que no estaba interesado en continuar con dicho trámite; además, el pasado 18 de marzo de 2013 su Despacho emitió Resolución denegando el privilegio solicitado.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Por lo cual expresamos al Examinador Técnico de Patentes, que no existe la doble patentabilidad de la invención.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“Las reivindicaciones 3 y 4 no son concisas porque al mencionar las expresiones “antihelmíntico” y “ciclooctadepsipeptido”, se incluyen una cantidad amplia de compuestos. Se sugiere citar los compuestos específicos objeto de las combinaciones con el Nifurtimox en las cantidades efectivas para estas combinaciones para cada componente. Así mismo se sugiere cambiar la palabra “agente” por la palabra composición” que se considera más precisa para el objeto de dicha reivindicaciones”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta:

Se ha limitado considerablemente el alcance de las reivindicaciones 3 y 4 (antiguas, ahora nuevas reivindicaciones 1 y 2) de acuerdo con las objeciones del Examinador de Patentes.

Las cantidades de la misma no se han detallado porque entendemos que sería limitar las reivindicaciones de manera injustificada. Las cantidades de los ingredientes activos dependen del tratamiento específico y un experto en la materia sabría qué cantidades incluir en función del tratamiento.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de dos (2) reivindicaciones en un folio.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Nivel Inventivo (art.18 D 486)

El Examinador objeta el **nivel Inventivo de la invención** para las reivindicaciones 3 y 4, con el documento **D1 (Treds of Parasitology. 2004; 20 (10); 456-461)** porque:

“D1 se considera el Estado de la Técnica más cercano a la invención definida en las reivindicaciones 3 y 4, porque divulga combinaciones de compuestos antihelmínticos, especialmente, dicha combinación la integran un Benzimidazol y Levamisol, para el tratamiento de enfermedades causadas por parásitos resistentes. (D1: Página 459, tabla 2)”.

“La diferencia entre la invención y De consiste en que para la invención las combinaciones propuestas la integran Nifurtimox y otro antihelmíntico, de manera preferible un ciclooctadepsipeptido, mientras que para D1 la combinación divulgada la integran un Benzimidazol y Levamisol”.

“(…)”

“D1 divulga el uso de combinaciones de antihelmínticos para aumentar la efectividad del tratamiento, aumentar el espectro de actividad antiparasitaria y retardar el proceso de reistencia por parte de los parásitos. Se establece que solo las combinaciones de fármacos con diferente mecanismo de acción y perfil farmacocinético, asegura la exposición de los parásitos, aumentando la efectividad y retardando la resistencia…)”.

“En consecuencia, las reivindicaciones 3 y 4 de acuerdo a lo divulgado en D1, carecen de Nivel Inventivo”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Como se explica en la descripción de la presente solicitud de patente de invención, las **composiciones reivindicadas son adecuadas para el tratamiento de Giardia**. El Nifurtimox era conocido para el tratamiento de la enfermedad de Chagas que es causada por un tipo de tripanosoma. No es conocido, ni obvio que el Nifurtimox pueda ser utilizado para el tratamiento de una enfermedad causada por Giardia. Ambos el tripanosoma y Giardia son protozoos. Los protozoos son claramente distinguibles de los helmintos.

El documento **D1** está referido con antihelmínticos, sin embargo como el Nifurtimox se utiliza para el tratamiento de enfermedades causadas por protozoos el experto en la materia que leyera el documento **D1** no debería de pensar nunca en **Nifurtimox**. Además el Examinador ha recalcado la combinación de la **benzimidazol y el levamisol**. Sin embargo ambos compuestos son antihelmínticos. Por ello un experto en la materia no cambiaría ninguno de ellos por **Nifurtimox**, por las razones ya mencionadas.

Además, la **levamisol (un imidazotiazol) y el antihelmíntico benzimidazol tienen una estructura química que es completamente diferente de la del Nifurtimox**. Como se recalca en la **presente invención una composición de Nifurtimox y un antihemintico** es particularmente adecuada para el tratamiento de enfermedades causada por la Giardia.

Esto no está sugerido en el estado de la técnica, por tanto tiene actividad inventiva las reivindicaciones.

Por lo tanto, el **documento D1 del estado de la técnica anterior** citado no describe la **composición de Nifurtimox y un antihemintico reclamada en**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

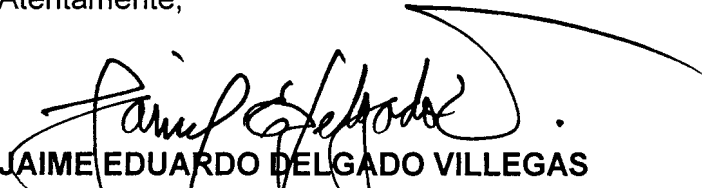
Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante,
por lo cual, la composición reivindicada tiene NIVEL INVENTIVO.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes:
Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye dos **Nuevas Reivindicaciones (2)** en un folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 22.131 del 11 de diciembre de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“NUEVAS POSIBILIDADES DE LUCHA CONTRA LA GIARDIASIS”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 2 inclusive.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (2) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Composición que contiene nifurtimox y un antihelmíntico seleccionado entre: emodépsido, PF1022A, tribendimidina, amidantel, Bay d 921, praziquantel o benzoato de bencilo.
2. Composición que contiene nifurtimox y un ciclooctadepsipéptido antihelmíntico seleccionado entre: emodépsido o PF1022A.