

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-152967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de septiembre de 2012, con el N° 12-152967-00000-0000, por la sociedad Novartis AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES ENDOPARASITICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/054534 del 24 de Marzo de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 659 del 02 de enero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8913, notificado por fijación en lista el 29 de julio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-152967-00006-0000 del 20 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 2 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 2 del Rad. No. 12-152967-00006-0000, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

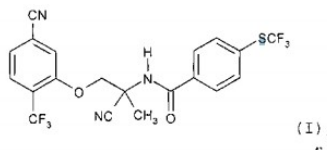
RESOLUCIÓN No:78577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-152967

endoparasitcidas, útiles para manejar infecciones de endoparásitos.

Para resolver este problema la solicitud en estudio proporciona una composición para controlar endoparásitos en y sobre animales, el cual comprende una combinación de (A) 0,5 a 5%p/v del enantiómero (1S) del compuesto de fórmula (I)



(B) 0,01 a 0,5% p/v de abamectina, (C) 0,001 a 1% de tocoferol, (D) 5 a 30% p/v de un surfactante seleccionado del grupo que consiste en éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres de ácidos grasos de polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos, y (E) hasta 100% p/v de un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en monocaprilato de propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol o una mezcla de los mismos.

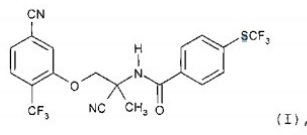
6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de marzo de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2005044784	"Amidoacetonitrile derivatives"	19/Mayo/2005
D2	WO1995005812	"Anthelmintic formulations"	02/Marzo/1995

El documento D1¹ divulga una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) con una lactona macrocíclica (Reivindicación 2).



1 Url: <http://www.google.es/patents/WO2005044784>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78577
Por la cual se deniega una patente de invención

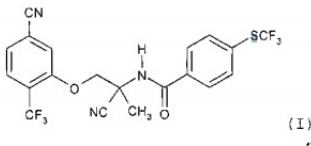
Rad. PCT/12-152967

El documento D2² revela una composición farmacéutica que comprende closantesl y avermectina (Pág. 3).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “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”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Una composición para controlar endoparásitos en y sobre animales, el cual comprende una combinación de (A) 0,5 a 5%p/v del enantiómero (1S) del compuesto de fórmula (I)



(B) 0,01 a 0,5% p/v de abamectina, (C) 0,001 a 1% de tocoferol, (D) 5 a 30% p/v de un surfactante seleccionado del grupo que consiste en éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres de ácidos grasos de polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos, y (E) hasta 100% p/v de un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en monocaprilato de propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol o una mezcla de los mismos” (Pág. 07 del radicado N° 12-068927-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D2 y D3 que representan el estado de la técnica cercano:

Tabla 1

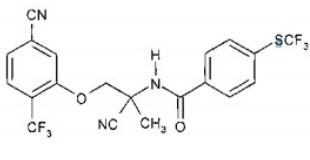
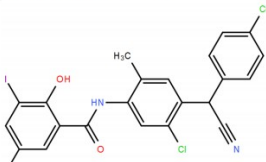
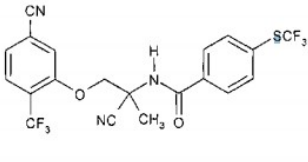
Características esenciales	D2	D1
Una composición	Una composición	Una composición

2.Url:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19950302&CC=WO&NR=9505812A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78577
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-152967

Comprende 0,5 a 5,0%de un compuesto  (I)	 Closantel (Pág- 3 Ej. 3)	 (I) (Ej. 3.16) (Monepantel) 5g. (Pág. 30)
0,01 a 0,5% p/v de abamectina,	1,13 p/v Abamectina (Pág. 3 Ej. 3)	En combinación con abamectina (Pág. 13)
0,001 a 1% de tocoferol	Tocoferol (Pág. 6)	Antioxidantes (Pág. 11)
5 a 30% p/v de un surfactante seleccionado del grupo que consiste en éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres de ácidos grasos de polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos,	Tween 80 20%p/v (Pág. 3 Ej. 3)	Aceite de castor y polioxietilensorbitan 8 % (Pág. 29)
hasta 100% p/v de un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en monocaprilato de propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol o una mezcla de los mismos	Solventes organicos (Pág. 3 a 6)	Solventes son glicoles, monometil etil glicol, diporpilenglicol éter (Pág. 11)

Como se dijo anteriormente, el documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición que comprende closantel, abamectina, tocofero, tween 80 y solventes orgánicos, útil para el tratamiento de infecciones con endoparasitosis(Pág. 3 Ej. 3-5).

Por su parte el documento D1 divulga una composición farmacéutica que comprende una combinación de monepantel junto a abamectina, útil para el tratamiento de infecciones por endoparasitosis(Pág.30).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4 y la composición del documento D2 consiste en la combinación de abamectina con monepantel.

El efecto que logra el incluir monopantel en composiciones de abamectina es proporcionar composiciones endoparasitarias útiles en casos de resistencia parasitaria.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo proporcionar una composición farmacéutica útil en casos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-152967

de resistencia parasitaria”.

Sin embargo, la combinación de monopantel y abamectina en composiciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades parasitarias que presentan resistencia a diferentes agentes antiparasitarios, ya se encontraba divulgado en el documento D1 que se refiere a composiciones farmacéuticas líquidas de monepantel y abamectina (Pág. 13), útiles en el tratamiento de enfermedades parasitarias resistentes a tratamiento con antiparasitarios en animales (Pág. 12), y que adicionalmente la combinación de agentes antiparasitarios en el tratamiento de endoparasitosis con resistencia al tratamiento es bien conocido por las personas versadas en la materia³.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el agente activo monepantel del documento D1 en las composiciones divulgadas en el documento D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Es oportuno aclarar a la solicitante que el documento D1 si divulga formulaciones farmacéuticas que comprenda avamectina junto a monepantel (Pág. 13), por otra parte es evidente que si existe la suficiente motivación para que una persona versada en la materia incluya un agente como el monepantel en composiciones farmacéuticas que comprendan avamectina como las divulgadas en el documento D2, teniendo en cuenta que estructuralmente los compuestos monepantel y closantel presentan características fisicoquímicas similares y adicionalmente el compuesto monepantel es bien conocido por las personas versadas en materia como alternativa en el uso en enfermedades parasitarias que presentan resistencia a closantel⁴.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el documento D2 no afecta el nivel inventivo de la solicitud este Despacho considera que este documento si genera la suficiente motivación para que una persona versada en la materia incluya el segundo agente antiparasitario avamectina junto al monepantel, como bien se ve en los ejemplos del documento D2 (Pág. 30). Por otra parte una persona si tendría la motivación de combinar los dos agentes teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D2 y a su vez las enseñanzas en términos de ingredientes junto a sus respectivas proporciones del documento D1.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENDOPARÁSITOS QUE COMPRENDE UNA COMBINACIÓN DE UN

3 Url: “Managing anthelmintic resistance: Is it feasible in New Zealand to delay the emergence of resistance to a new anthelmintic class”, New Zealand Veterinary Journal 57(4), 181-192, 2009

4 Url: <http://europepmc.org/abstract/MED/19596676>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78577

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-152967

COMPUESTO DE AMINOACETONITRILO Y ABAMECTINA”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENDOPARÁSITOS QUE COMPRENDE UNA COMBINACIÓN DE UN COMPUESTO DE AMINOACETONITRILO Y ABAMECTINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Novartis, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, INFO@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández