

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38778

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-152967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78577 del 19 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENDOPARÁSITOS QUE COMPRENDE UNA COMBINACIÓN DE UN COMPUESTO DE AMINOACETONITRILO Y ABAMECTINA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de febrero de 2015 con el No. 12-152967-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, mediante escrito radicado bajo No. 12-152967-00010-0000, se solicita traspaso a favor de la sociedad NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG.

Respecto al documento D1, la recurrente asegura que “...no sugiere la combinación de la invención entre cualquier otra, y prueba de ello es que no describe las cantidades y proporciones a utilizar de ninguno de ellos no el posible efecto de la composición resultante.”

En relación con la anterioridad D2, la recurrente asegura que el uso del closantel “...resulta ahora muy problemático debido a la resistencia que han desarrollado las lombrices contra este principio activo. D2 propone una solución al problema de esta resistencia con nuevos ingredientes que atacan a las lombrices siguiendo otro mecanismo molecular.”

Respecto al efecto técnico reclamado, la recurrente insiste que la combinación reivindicada “...consigue una actividad antihelmíntica sorprendente respecto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38778

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-152967

otras con solo alguno de sus componentes...como consta en los resultados, la reducción en el conteo del grupo 4 se podía esperar con un valor de 9 si se consideran los componentes (A) o (B). Por el contrario, se observó un factor de 23, lo cual es indicativo de un cierto efecto sinérgico.

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente asegura que “...los documentos D1 y D2 citados por su Despacho no pueden ser considerados como anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto a la anterioridad D2, se aclara que la misma enseña una composición que comprende closantel, abamectina, tocoferol, tween 80 y solventes orgánicos (pág. 3 a 6), entonces la diferencia que hay con las composiciones reivindicadas radica en que en D1 no revela de forma específica el monepantel, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D2 igualmente revela que sus composiciones son antihelmínticos efectivos y que la combinación de los mismos es efectiva contra un rango más amplio de helmintos (pág. 1). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D2, adaptaría dichas composiciones, cambiando el closantel por monepantel con la expectativa de obtener la materia reclamada y que la misma mantuviese su actividad contra los helmintos con un espectro amplio, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto a la anterioridad D1, se aclara que su relevancia se basa en el hecho de proveer composiciones que contienen monepantel en combinación con abamectina, junto con antioxidantes, surfactantes y solventes que son efectivas para evitar la formación de resistencia en los parásitos (pág. 11-13, 22-23 y 29-30); por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia, procedería a incluir dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D2 para llegar a la materia reclamada y que la misma mantenga su actividad antihelmíntica de amplio espectro.

Respecto al efecto técnico reclamado, se aclara que de la lectura de la descripción se aprecia que hay una mejora en la actividad antihelmíntica cuando se combinan monepantel y abamectina, pero sin aclarar el tipo de larvas utilizadas, es decir, no se evalúa de manera objetiva la composición reivindicada y sin compararla contra lo sugerido en D1. Además, D1 es claro en sugerir que el monepantel presenta una eficacia sorprendente contra la infestación de larvas (tabla B3) y que su combinación con abamectina es una de las preferidas para dicho compuesto, la cual lleva a efectos mejorados, tales como la ampliación del espectro de actividad contra los endoparásitos, la mejora en la actividad y el aplazamiento en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38778

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-152967

desarrollo de resistencia contra el activo (pág. 21-22), que es el mismo efecto técnico que se reclama como inventivo. En conclusión, ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, la composición reclamada es una alterativa obvia de aquellas sugeridas en el estado de la técnica.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones antihelmínticas que comprenden closantel/abamectina, tocoferol, tween 80 y solventes (D2) o monepantel/abamectina, antioxidantes, surfactantes y solventes (D1), las cuales presentan mejoras en el espectro de los activos, su actividad y disminuyen los problemas de resistencia por parte de los parásitos. Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones para la eliminación de helmintos alternativas a las del estado de la técnica, procedería a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D2 para llegar a las composiciones reivindicadas, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para obtener el proceso reclamado.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78577 del 19 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38778

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-152967

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante NOVARTIS TIERGESUNDHEIT AG., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA VILLAMIL JIMENEZ, LUZVILLAMIL@VILLAMIL-IP.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez