

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144324

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 17 de junio de 2013, con el N° 13-144324-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS ECTOPARASITICIDAS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/073280 del 19 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 675 del 16 de septiembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11931, notificado por fijación en lista el 23 de septiembre 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° 13-144324-00006-0000 del 3 de febrero de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) 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 5, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a combinaciones de compuestos activos de pirazin-2-ilpirazoles (componente A) con al menos un ectoparasitida o sinergistas (componente B) adicionales. Estas combinaciones son adecuadas para controlar plagas en animales en el campo de la medicina veterinaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144324

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar composiciones insecticidas y/o parasitcidas alternativas que presenten actividad mejorada y/o un espectro de actividad más amplio. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea combinaciones de compuestos activos de pirazin-2-ilpirazoles (componente A) con al menos un ectoparasitcida o sinergistas (componente B) adicionales.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO201013614 5	PYRAZINYLPYRAZOLES	2010-12-02

El documento D1¹ hace referencia a pirazin-2-ilpirazoles y al uso de los mismos como insecticidas y/o parasitcidas. También proporciona procedimientos para la preparación de los mismo y composiciones que comprenden dichos pirazin-2-ilpirazoles..

6.3. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo18 D486)

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 reclamado(a) en la solicitud tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) **1** está(n) referida(s) a: “Una composición que comprende, como componente A, un compuesto de formula general (I)

1 <https://register.epo.org/application?number=EP11807897&lng=en&tab=main>

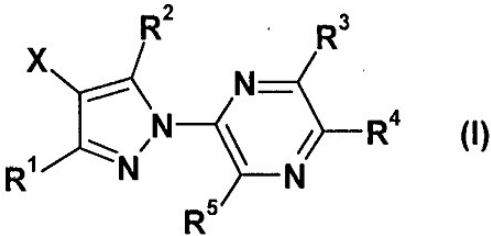
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238

Por la cual se deniega una patente de invención

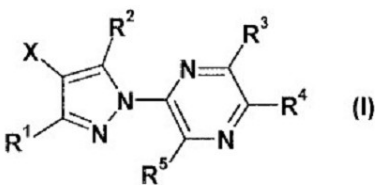
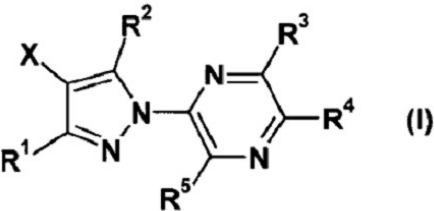
Rad. PCT/13-144324



... y como componente B, un compuesto activo de los siguientes grupos de compuestos activos: (I-2) antagonistas del canal de cloruro activado por GABA; (I-3) moduladores del canal de sodio/bloqueadores del canal de sodio dependiente de voltaje; (1-4) agonistas del receptor de acetilcolina nicotínrgico; (1-5) moduladores del receptor de acetilcolina- alostericos (agonistas); (1-6) activadores del canal de cloruro;(I-17); agonistas octopaminérgicos; (I-25) sinérgistas tales como MGK264 y butóxido de piperonilo (PBO). (Ver radicado 13-144324-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

SOLICITUD	D1
Componente A  (I)	Pirazinilpirazoles  (I)
y como componente B, un compuesto activo de los siguientes grupos de compuestos activos: (I-2) antagonistas del canal de cloruro activado por GABA; (I-3) moduladores del canal de sodio/bloqueadores del canal de sodio dependiente de voltaje; (1-4) agonistas del receptor de acetilcolina nicotínrgico; (1-5) moduladores del receptor de acetilcolina- alostericos (agonistas); (1-6) activadores del canal de cloruro;(I-17); agonistas octopaminérgicos; (I-25) sinérgistas tales como MGK264 y butóxido de piperonilo (PBO).	Combinados con otros ingredientes activos conocidos que pueden actuar como sinérgistas como por ejemplo: fungicidas, nematocidas, bactericidas, acaricidas, herbicidas, entre otros.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144324

en la reivindicación 1 porque divulga pirazin-2-ilpirazoles de formula (I) y su uso como insecticida y/o parasiticida. Asimismo hace referencia a composiciones que comprenden dichos pirazin-2-ilpirazoles combinados con ingredientes activos conocidos como por ejemplo fungicidas, nematicidas, bactericidas, acaricidas, herbicidas, entre otros, que pueden actuar como sinergistas.

La diferencia entre la materia de D1 y el producto de la presente solicitud radica en que el documento D1 no presenta ningún ejemplo específico de la composición aquí reclamada.

El efecto técnico que provoca dicha diferencia es que se puede encontrar una actividad mejorada o sinergismo, tal como se muestran en los ejemplos presentados, los cuales para combinaciones específicas, en modelos biológicos también específicos, se puede encontrar actividad mejorada.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo diseñar combinaciones sinérgicas que comprendan un derivado pirazin-2-ilpirazoles de formula (I), y otro ingrediente activo conocido?

Sin embargo, dicha pregunta la responde el mismo documento D1, el cual ya había enseñado que los derivados pirazin-2-ilpirazoles de formula (I) podían ser combinados con otros ingredientes activos conocidos con el fin de mejorar su actividad.

En consecuencia, una persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 para plantear composiciones que comprendan pirazin-2-ilpirazoles de formula (I), junto con ingredientes activos conocidos con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener actividad mejorada o sinergismo.

En consecuencia, esta oficina considera que el producto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. Análogamente los compuestos de las reivindicaciones 4 y 5 tampoco son inventivos teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D1, así:

SOLICITUD	D1
Reivindicación 4 4-(3,5-Dicloro-4-metoxifenil)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-amina	Compuesto 88 4-(3,5-Dicloro-4-metoxifenil)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-amina R5 puede ser metoxi
Reivindicación 5 4-(3,5-Dicloro-4-(dimetilamino)fenil)-1-(3-etoxipirazin-2-il)-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-amina	Compuesto 121 4-(3,5-Dicloro-4-(dimetilamino)fenil)-1-(3-metoxipirazin-2-il)-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-amina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144324

	R5 puede ser metoxi
--	---------------------

La diferencia entre los compuestos divulgados en D1 y los compuestos de las reivindicaciones 4 y 5 de esta solicitud radica en el sustituyente R5, mientras que en esta solicitud significa etoxi, en D1 significa metoxi.

No obstante no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia, los compuestos de interés siguen teniendo la misma actividad plaguicida. De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo diseñar pirazin-2-ilpirazoles alternativos?

Sin embargo, el mismo documento D1 enseña que el radical R5 puede ser un grupo etoxi. En consecuencia, una persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 para llegar a cualquiera de los compuestos de las reivindicaciones 4 o 5 con la plena expectativa de éxito en cuanto a su actividad plaguicida.

Se aclara a la solicitante que pese a la modificación del capítulo reivindicatorio, el mismo no es claro ni conciso. La materia reclamada sigue teniendo un alcance muy amplio que no se encuentra enteramente sustentado en la descripción, el componente A es presentado de manera muy general y no sabe cuál o cuáles son los compuestos específicos de la composición. El componente B por su parte, se encuentra incorrectamente definido. Tal como se había en el primer art 45, la actividad de un compuesto no lo define específicamente.

Ahora bien, la composición de interés no se considera un salto cualitativo en la técnica, no sólo porque el documento D1 ya había dado a conocer los compuestos que corresponden al componente A de la composición y ya había indicado que dichos compuestos podían ser formulados en combinación con otros ingredientes activos conocidos en este campo de la tecnología para mejorar su actividad y/o espectro de acción, sino además porque en el capítulo descriptivo no se presento evidencia técnica que explique que las múltiples composiciones reclamadas sean sinérgicas. Pese a las recomendaciones hechas por este Despacho, la solicitante no definió el alcance de su invención ni presentó estudios que demuestren sinergismo para generalidad reclamada.

De otra parte debe tenerse en cuenta que eventualmente un sinergismo observado para una composición en particular puede no representar un efecto técnico inesperado o sorprendente que sustente un salto cualitativo en la técnica porque ya está bien documentado² que al combinar dos o más ingredientes activos conocidos se puede encontrar un comportamiento mejorado, por lo cual el sinergismo no sería inesperado, sino por el contrario sería el comportamiento buscado.

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

2 Prediction of synergistic multi-compound mixture A generalized Colby Approach, **H. Soller, A. Wedemeier**, *Crop Protection* 42 (2012) 180-185

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20238
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-144324

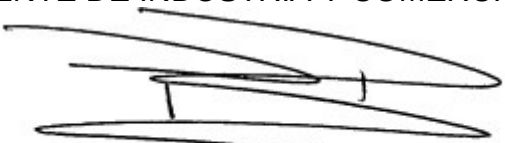
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS ECTOPARASITICIDAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GmbH, advirtiéndole(s) 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 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez