

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74815

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/07-093657

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 11 de septiembre de 2007, con el N° 07-093657-00000-0000, por la sociedad Bayer Animal Health GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES ENDOPARASITICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2006/001759 del 27 de febrero de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 590 del 31 de marzo de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 07700 y notificado por fijación en lista el 16 de mayo de 2012 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 visibles a folios 72 a 76 del cuaderno administrativo, 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° 07-093657-00007-0000 del 24 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, presentó cambio de título a: "UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE", el cual cumplió con los requisitos legales y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 (Fl. 91) que reemplazan 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 nuevas reivindicaciones 1 y 2 contenidas en el folio 91, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

Página 1 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1519118989

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74815

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/07-093657

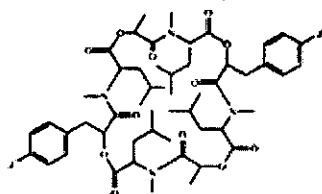
El objeto de la invención consiste en la necesidad de agentes que puedan ser aplicados externamente sobre la piel o pelaje de un animal, con una buena permeabilidad que contienen un emodépsido y praziquantel o epsiprantel y 1,2-isopropilidenglicerol como disolvente y un método para prepararlos.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 11 de Marzo de 2005 Consultadas las fuentes de información con las que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2003125244	Endoparasiticial agents	3/Julio/2003
D2	US5093334	Dermal treatment of worm diseases in cats with praziquantel	3/Marzo/1992

El documento D1¹ divulga (Página 1, Párrafo 1) composiciones transdérmicamente administrables que comprenden, depsipéptidos cíclicos depsipéptidos cíclicos por sí solos (



donde Z: N-morfolinil, amino, mono- o dimetilamino (Página 4-5, Párrafos 45-48)) o como una mezcla con otros compuestos activos (Praziquantel (Página 7, Párrafo 91)), y que estas composiciones son adecuados para la administración tópica en animales.

El documento D2² divulga (Columna 1, Renglones 9-11) una composición para combatir enfermedades vermiculares de gatos que usan como principio activo praziquantel en solventes particularmente adecuados para la preparación de estos agentes (Columna 2, Renglones 52-53) (Glicoles (Columna 2, Renglones 56-58), en el documento (Columna 1, Renglones 65-67) se divulga el contenido de praziquantel en concentraciones de 0.1 a 20 por

1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030703&CC=US&NR=2003125244A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030703&CC=US&NR=2003125244A1&KC=A1

2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920303&CC=US&NR=5093334A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920303&CC=US&NR=5093334A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74815
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/07-093657

ciento en peso.

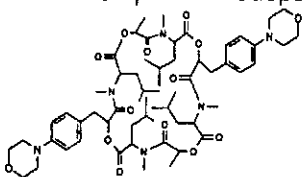
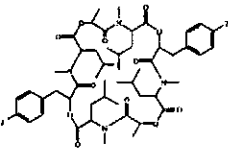
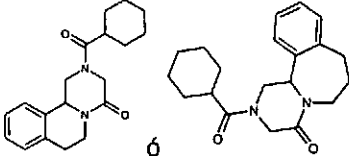
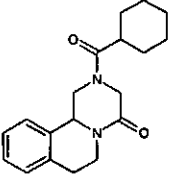
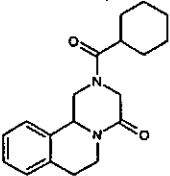
6.3. Nivel Inventivo.

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 tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Una composición que comprende como compuestos activos, (a) de 0,5% a 5% en peso de emodépsido y (b) de 5% a 10% en peso de praziquantel o epsiprantel, y (c) de 80% a 90% en peso de un solvente en donde el solvente es 1,2-isopropilidenglicerol y en donde el contenido de agua en la composición es máximo 1% en peso”* (Fl. 91).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características Esenciales	D1	D2
Una composición que comprende:	Agentes que contienen:	Agentes que contienen:
0,5% a 5% en peso Emodépsido 	 Z: N-morfolinil, amino, mono- o dimetilamino 0.0001-20% en peso	No se menciona.
5% a 10% en peso de Praziquantel o Epsiprantel 	Sugiere la adición de Praziquantel 	Praziquantel en un rango 0,1 a 20 % en peso 
80% a 90% como solvente 1,2-isopropilidenglicerol.	Como disolvente 1,2-isopropilidenglicerol en cantidades entre 80-95%.	Como disolventes los glicoles.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74815

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/07-093657

Por lo tanto la persona del oficio medianamente versada en la materia, habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte incorporar en la formulación divulgada en D2, un activo adicional tal como el emodépsido y un disolvente tal como el 1,2-isopropilidenglicerol según lo sugerido en D1, con el fin de obtener el agente reclamado en la reivindicación 1 con una buena estabilidad, y penetración en la piel o pelaje del animal para actuar contra un amplio espectro de endoparásitos. Por lo cual a la luz de D2 con D1 el objeto de la reivindicación 1 se considera obvio.

Puesto que la reivindicación dependiente 2 no menciona características adicionales, se considera que tal reivindicación tampoco tiene nivel inventivo.

Frente a los argumentos dados por la solicitante, esta oficina señala:

- En función del nuevo pliego reivindicatorio, se descarta el documento D3.
- Con respecto al argumento de la solicitante cuando señala que se realizó el nivel inventivo con 3 documentos, esta oficina indica que en ningún momento se realizó una combinación de los 3 documentos presentados en el examen de patentabilidad, claramente se indico que con la combinación de las enseñanzas de D2 con D1 o D3 con D1, llevarían a una persona medianamente versada en la materia obtener un agente como el de la invención.
- Los argumentos técnicos presentados por la solicitante para D2, están enfocados en la identidad de las enseñanzas de D2 con la invención, se le recuerda y reitera al solicitante, que se reconoce la novedad a la solicitud mas no el nivel inventivo puesto que las enseñanzas de D2 con D1, llevan a una persona medianamente versada en la materia obtener un agente como el de la invención.
- Con respecto a D1, si bien es cierto que el solvente empleado en los ejemplos es una mezcla de isopropilidenglicerol y alcohol bencílico, se recuerda a la solicitante que en el mismo documento ya se sugiere que otra de las alternativas es emplear solo el isopropilidenglicerol, por lo cual esta enseñanza es suficiente para que una persona utilice este solvente y por tal razón no es inventiva.
- Con respecto a las objeciones de la solicitante para D1 a D3 en cuanto al contenido de agua, en la respuesta dada por el solicitante se esta dejando claro que el agua tiene un efecto negativo sobre el 1,2 isopropilidenglicerol y más cuando este solvente es higroscópico, en D1 al no divulgar que la composición contiene agua, esta indicando que el contenido de agua es 0% por lo que entra en el rango que indica la solicitante (*donde el contenido de agua en la composición es máximo 1% en peso*); además al no contener agua, en D1 se esta asegurando que no se presente la descomposición del 1,2 isopropilidenglicerol en la composición; en D2 y D3 se divulga que los solventes empleados puede ser agua y 1,2 isopropilidenglicerol(D2)/glicoles(D3) pero en ninguna parte se menciona una combinación de estos, por lo que es evidente que lo divulgado en D2 y D3 indica que si se emplea el 1,2 isopropilidenglicerol como solvente, se usaría solo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74815

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/07-093657

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:

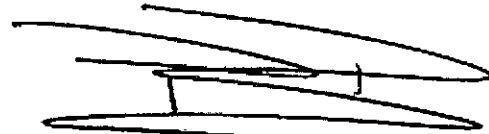
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Sociedad Bayer Animal Health GMBH, entregándole copia de la misma y 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 30 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓