

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093657

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. 74815 del 30 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE", 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 14 de enero de 2013 con el No. 07-093657-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH., la cual mediante escrito No. 07-093657-00011-0000 presentó traspaso a la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La solicitante inicia su argumentación indicando que no está de acuerdo con el análisis de nivel inventivo realizado y que el examinador erró en el momento de plasmar en el examen de patentabilidad que los documentos D1 y D2 eran ambos el estado de la técnica más cercano a la invención. La solicitante explica que teniendo en cuenta el "Instructivo para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad" y la jurisprudencia vigente, el método problema solución no fue aplicado correctamente porque en la resolución de negación dice que "*los documentos D1 y D2 se consideran el estado del arte más cercano a la invención definida en la reivindicación 1*".

Por lo anterior, la solicitante concluye que dado que se tomaron dos documentos simultáneamente para realizar el examen de nivel inventivo, no es posible que se determine la diferencia, entre la invención y el estado de la técnica cercano pues se trata de "*dos diferencias disímiles*" que conllevan a incongruencias en el análisis y que por lo tanto, a su juicio, no se ha demostrado la falta de nivel inventivo.

Por otra parte, frente a los documentos citados la solicitante argumenta que el documento D1 divulga diferentes tipos de solventes y mezclas de solventes, en los

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093657

que se encuentra el isopropiliden-glicerol y sus mezclas, sin embargo resalta que D1 ofrece múltiples alternativas mientras que lo reclamado en la presente solicitud se refiere específicamente a una composición determinada.

Asimismo expresa su desacuerdo en cuanto a la argumentación de esta Oficina en relación al contenido de agua en el documento D1, citando el Tribunal Andino en su interpretación 36- IP-2010 "Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste". Según la solicitante, que se afirme que como no se menciona agua en el documento D1 se puede concluir que el contenido de agua es 0%, es una aseveración personal, subjetiva y no demostrada del examinador. Explica la solicitante que un técnico medio entiende que lo que está enseñando la anterioridad es una composición donde se incluye una serie de ingredientes pero no se menciona agua, y que el hecho que la anterioridad no indique específicamente agua, no quiere decir que no la contenga. El isopropiliden-glicerol es un compuesto con características higroscópicas (lo que quiere decir que por naturaleza contiene un mínimo porcentaje de agua, calificada como impureza), puede llegar a aumentarse dicha proporción de agua si no es debidamente almacenado.

Ahora bien, frente al documento D2 la solicitante indica que dicho documento no puede tenerse en cuenta como documento del arte cercano debido a que divulga el compuesto 2- dimetil-4-oximetileno-1,3-dioxolano, el cual difiere completamente de la formulación del isopropiliden-glicerol, que es: 2-dimetil-4-hidroximetil-1,3-dioxolano. Además, aclara que la anterioridad nunca menciona la posibilidad de solventes como producto de mezcla de compuestos, al punto que uno de los solventes es el agua como compuesto puro.

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

Esta Superintendencia aclara a la sociedad solicitante que el análisis de nivel inventivo no se basó, desde ningún punto de vista, en apreciaciones subjetivas y personales, por el contrario, tomó las enseñanzas de los documentos citados y después de una comparación directa entre las enseñanzas de esos documentos y la materia de esta solicitud se concluyó que la misma se deriva de manera evidente del estado de la técnica, no causa ningún salto cualitativo y carece de nivel inventivo.

Ahora bien, frente al argumento de la solicitante en cuanto a la incorrecta aplicación del método problema solución debido a la frase "*los documentos D1 y D2 se consideran el estado del arte más cercano a la invención definida en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093657

reivindicación 1" se aclara que el análisis en su totalidad sí siguió las etapas del método problema solución, realizando inicialmente una comparación, identificando una diferencia, evaluando si esa diferencia causa algún efecto técnico inesperado o sorprendente y si dicha diferencia se encuentra sugerida. En el presente caso dicha comparación se presenta en la tabla comparativa de la resolución de negación, de donde se puede extraer fácilmente las diferencias de la materia reclamada con la materia de cada uno de los documentos citados.

En el análisis realizado se utilizó como documento del estado de la técnica más cercano el documento D2, puesto que dicho documento hace referencia a composiciones para la aplicación dérmica de praziquantel. Dicho documento resulta ser relevante puesto que demuestra que el ingrediente activo praziquantel sí puede ser formulado para aplicación dérmica, pese a que su uso se daba usualmente por vía oral. Además, el documento D2 sugiere el uso de diferentes tipos de solventes entre los cuales se incluyen glicerol y agua. El documento D2 no hace referencia al emodépsido.

Ahora bien, el documento D1 comparte muchas más características con la composición reclamada en la presente solicitud. El documento D1 divulga igualmente composiciones para control de endoparásitos por medio de aplicación tópica. Las composiciones de D1 incluyen específicamente el emodépsido, utiliza como solvente el 1,2-isopropilidenglicerol y sugiere de forma clara que la formulación puede incluir otros ingredientes activos entre los cuales se incluye el praziquantel. El documento D1 no hace referencia a alguna proporción de agua.

Así entonces, es más que claro que la información contenida en el documento D1 complementa las enseñanzas del documento D2 toda vez que le enseña a la persona medianamente versada a la materia que el praziquantel puede ser formulado para administración tópica en el control de endoparásitos junto con el ingrediente activo emodépsido, utilizando como solvente el 1,2-isopropilidenglicerol.

Esta Oficina aclara además, que de acuerdo con el Instructivo para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad y la jurisprudencia vigente el documento D2 es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención y que trata de solucionar el mismo problema o uno semejante entendido como la administración tópica de una composición para el control de endoparásitos en animales de sangre caliente.

De esta manera esta Oficina ratifica que el método problema solución se encuentra correctamente aplicado y que claramente la composición de la presente solicitud se deriva de manera evidente a partir de los documentos D1 y D2, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y por lo tanto, carece de nivel inventivo.

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093657

Se llama la atención de la solicitante frente a la ausencia de un efecto técnico inesperado o sorprendente. Nótese que la composición de interés comprende una mezcla de ingredientes activos ya reconocidos para el control de endoparásitos en animales de sangre caliente, por medio de una sencilla aplicación tópica de dicha formulación. El documento D1 es claro en indicar que el solvente preferido es el mismo 1,2-isopropilidenglicerol utilizado en la composición de esta solicitud así como es claro en indicar que la aplicación tópica logra un buen control de endoparásitos. Es innegable que la ausencia de un efecto técnico inesperado o sorprendente, junto con las claras enseñanzas de los documentos citados, son argumentos técnicos completamente válidos que desvirtúan el nivel inventivo de la composición de interés.

Ahora bien, frente a la argumentación presentada por este Despacho en cuanto a que el documento D1 es silente frente a la adición o al contenido de agua en la formulación, esta Oficina ratifica que el razonamiento es válido, y lejos de ser una apreciación personal y subjetiva es por el contrario una conclusión clara y completamente en contexto. Es evidente que si el documento D1 no hace referencia a la adición de agua o alguna proporción de agua en la formulación, la formulación misma no contiene agua, pero aún suponiendo que contiene agua como impureza el documento D1 sigue afectando el nivel inventivo de la presente solicitud toda vez que la composición de interés comprende hasta un 1% de agua.

En otras palabras, el razonamiento puede ir mucho mas allá al tener en cuenta que el contenido de agua es de máximo 1% en peso, lo cual quiere decir que el contenido de agua puede estar entre 0% a un 1%, ó sea que la composición de interés podría no contener agua. Como sea el caso, el documento D1, tal como explicó anteriormente sugiere directamente la composición de la presente solicitud con o sin un porcentaje de agua determinado. Asimismo se aclara que los cuidados del almacenamiento de la composición de interés están fuera del alcance de la materia reclamada.

Por último, frente al argumento de la solicitante en cuanto a que el documento D2 no es válido toda vez que divulga el compuesto 2- dimetil-4-oximetileno-1,3-dioxolano, el cual difiere completamente de la formulación del isopropilidenglicerol, que es: 2-dimetil-4-hidroximetil-1,3-dioxolano, esta Superintendencia aclara que en ningún momento del análisis se hizo una equivalencia entre esos dos compuestos. Tal como se explicó anteriormente el documento D2 resulta relevante toda vez que muestra que el praziquantel, contrario a lo que se pensaba, sí podía ser formulado para administración tópica en el control de endoparásitos en animales de sangre caliente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-093657

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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

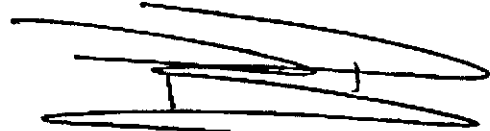
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 74815 del 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
clientes@cavelier.com, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓