



No. 07-093657- -00010-0000

Fecha: 2013-01-14 16:41:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 45 *h*

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 07.093.657
Asunto : Solicitud de patente para: **UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE**
Solicitante : **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**
Fecha de Solicitud : 11 de septiembre de 2007

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia de PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **74815** del 30 de noviembre de 2012, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE"** a favor de **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **74815** del 30 de noviembre de 2012, fue publicada mediante listado único fijado el cuatro (04) de diciembre de dos mil doce (2012) y con vencimiento del cuatro (04) de enero de 2013, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el catorce (14) de enero de dos mil trece (2013). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57 1) 347 3611 - Fax (57 1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 875 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección. Oficina 652 - Tel. (57 4) 634 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax. (57 4) 634 4731 - COLOMBIA
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 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”**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “las nuevas reivindicaciones 1 y 2 contenidas en el folio 91, no cumplen con el requisito de nivel inventivo

3.2.2 “los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención

3.2.3 “la diferencia de los agentes reclamados en la actual solicitud definida en la reivindicación 1 con las formulaciones de D2, consiste en que el agente de la actual solicitud se utiliza el emodépsido como ingrediente activo adicional y como disolvente se especifica el 1,2-isopropilidenglicerol

3.2.4 “el efecto técnico que logra la diferencia consiste en que se obtiene una formulación para administración tópica que contiene simultáneamente praziquantel o epsiprantel con un emodépsido, con buena estabilidad y penetración en la piel o pelaje de un animal, para actuar contra un amplio espectro de endoparásitos

3.2.5 “el problema técnico objetivo planteado en esta solicitud consiste en cómo obtener una formulación para administración tópica con buena estabilidad y penetración en la piel o pelaje de un animal, para actuar contra un amplio espectro de endoparásitos, que contenga simultáneamente praziquantel o epsiprantel con un emodépsido

3.2.6 “Por su parte D1 divulga una composición para administración tópica con una buena penetración y estabilidad

3.2.7 “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 según lo sugerido en D1, con el fin de obtener el agente reclamado en la reivindicación 1

3.2.8 “Por lo cual a la luz de D2 con D1 el objeto de la reivindicación 1 se considera obvio.

3.2.9 “puesto que la reivindicación dependiente 2 no menciona características adicionales, se considera que tal reivindicación tampoco tiene nivel inventivo

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

3.2.10.1 En función del nuevo pliego reivindicatorio, se descarta el documento D3

3.2.10.2 El presente Despacho reafirma que en ningún momento se realizó una combinación de los tres documentos presentados en el examen de patentabilidad, pues claramente se indicó que con las enseñanzas de D2 con D1 o D3 con D1 llevarían a una persona medianamente versada en la materia obtener un agente como la invención

3.2.10.3 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 la solicitante, que se reconoce la novedad de 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 le recuerda al solicitante, que en el mismo documento ya se sugiere que otra de las alternativas, es emplear solo el isopropilidenglicerol, argumento suficiente para que una persona versada en la materia utilice este solvente y por ende, se califica de no inventiva.

3.2.10.4 En lo que concierne a los documentos D1 y D3, con respecto al contenido de agua, en la respuesta dada por el solicitante, se deja claro que el agua tiene un efecto perjudicial sobre el 1,2 isopropilidenglicerol y más cuando se sabe que este solvente es higroscópico. En D1, al no mencionarse que la composición contiene agua, significa que dicho contenido de agua es del 0%, por lo que entra en el rango que indica el solicitante: “donde el contenido de agua en la composición es de máximo 1% en peso”; además al no contener agua la composición de D1, se está asegurando que no se presente la descomposición del 1,2 isopropilidenglicerol en la composición. En D2 y D3, se divulga que los solventes pueden ser agua y 1,2

isopropilidenglicerol(D2)/glicoles(D3), pero en ninguna parte se menciona una combinación de estos, razón que conlleva a que sea evidente, que lo divulgado en D2 y D3 indica que si se emplea el 1,2 isopropilidenglicerol como solvente, se usaría solo.

3.2.10.5 “De esta forma, se concluye que los argumentos del solicitante definitivamente no desvirtúan las objeciones de patentabilidad interpuestas, razón por la cual se le niega el derecho de patente.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **74815** del 30 de noviembre de 2012.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE”** a favor de **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con el requerimiento de nivel inventivo exigido en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

En lo que concierne a las objeciones hechas con respecto a la falta de nivel inventivo de la presente solicitud, soportadas en los documentos D1 y D2, como el estado del arte más cercano a la invención, el solicitante manifiesta su desacuerdo y argumenta las siguientes afirmaciones a partir de fundamentos jurídicos, mediante los cuales es posible defender la presencia de nivel inventivo de la presente solicitud. De esta forma, se tiene en cuenta en

primera instancia, el artículo 18 de la Comunidad Andina, el cual hace referencia a la definición de nivel inventivo en una patente de invención.

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus

conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

Para la evaluación del nivel inventivo de una solicitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como Su Despacho, han indicado que se debe seguir el método problema solución, el cual consta de las siguientes etapas:

Método “problema-solución”

-1- Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención.

-2- Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano

Comparar las características técnicas esenciales de la invención, con las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz (...)

(...)- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud había mencionado inicialmente, a la luz del informe de búsqueda. De manera que el problema técnico objetivo se formulará así: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?” La definición del problema técnico objetivo se basa en hechos

objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención. La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

-3- Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo anterior y en especial el numeral 1 del anterior procedimiento, el Examinador erró en el momento de plasmar en su examen de patentabilidad, que los documentos D1 y D2 **eran ambos** el estado de la técnica más cercanos a la invención.

- Su Despacho en el “Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad” y trayendo jurisprudencia vigente, claramente establece que **“el Estado de la Técnica cercano a la invención debe ser un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante”** y que **“En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención”**. El señor

examinador ha citado dos documentos como los más cercanos; en consecuencia no ha utilizado el método de forma correcta pues debe escoger un documento de acuerdo a las reglas que dicta el método. Nótese que en la Resolución explícitamente se dice que “los documentos D1 y D2 se consideran el estado del arte más cercano a la invención definida en la reivindicación 1” (página 4 primer párrafo),

Esto conlleva a que el examen efectuado es inválido, pues inmediatamente contradice una directriz dada por Su Despacho y contradice jurisprudencia vigente en relación al tema.

- Dado que se tomaron dos documentos simultáneamente para realizar el examen de nivel inventivo, no es posible que el Señor Examinador determine la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano pues se trata de dos diferencias disímiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva incongruencias en el análisis.
- Por lo tanto, la pregunta formulada por el Examinador es una pregunta genérica e improcedente para el caso en cuestión.
- El Señor Examinador no ha probado la falta de nivel inventivo toda vez que siguió una metodología ajena a lo que dicta la práctica y por lo tanto, las conclusiones a las que llega se basan en apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que debería hacer el Señor Examinador

5.2 La presente invención sí posee la altura inventiva para que se conceda el privilegio solicitado

Se sabe que D1 (US2003125244), divulga diferentes tipos de solventes y mezclas de solventes, en los que se encuentra el isopropiliden-glicerol y sus mezclas, por lo tanto es posible apreciar que D1 ofrece múltiples alternativas mientras que lo reclamado en el presente pliego reivindicatorio, se refiere específicamente a una composición determinada.

Por otro lado, tomamos distancia de la apreciación del examinador en relación al contenido de agua que presenta el isopropiliden-glicerol en el antecedente. Queremos recordar al examinador que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Andino en su interpretación 36-IP-2010 que *“Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste”*. El que el examinador afirme que como no se menciona agua y que por consiguiente el contenido de agua es 0%, es una aseveración personal, subjetiva y no demostrada del examinador. La información no ha sido considerada en su contexto, se ha extraído una información no sustentada y el examinador la ha interpretado a su parecer. Todo lo anterior expresamente prohibido por el Tribunal Andino. Un técnico medio con conocimientos medios entiende que lo que está enseñando la anterioridad, es que se revela una composición donde 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, calificadas como impurezas), puede llegar a aumentarse dicha proporción de agua sino es debidamente almacenado. Con éste último, se le recuerda al Examinador, que la mayoría de tanques de almacenamiento, por más materiales impermeables de los que estos estén hechos, siempre se presenta un cierto escape de vapor de agua al interior del tanque, lo que implica que las precauciones que se deben tener para mantener éste compuesto en su condición ideal (bajo contenido de agua), deben ser extremas. En consecuencia, el argumento del examinador carece de soporte y no pueden ser tenidas en cuenta.

Con respecto a D2: US5093334,,no puede tenerse en cuenta como documento del arte cercano. Lo anterior porque principalmente, el documento divulga el siguiente compuesto: 2-dimetil-4-oximetileno-1,3-dioxolano, el cual difiere completamente de la formulación del el isopropiliden-glicerol, que es: 2-dimetil-4-hidroxitetil-1,3-dioxolano. Partiendo de dicha diferencia, queda claro que no hay como, una persona normalmente versada en la materia, pueda basarse en las enseñanzas de esta referencia, para llegar a la composición, objeto de la invención, cuando ni siquiera corresponde al mismo compuesto. Además, a lo largo del capítulo descriptivo de D2 (columna 2, línea 47), nunca se mencionan la posibilidad de solventes como producto de mezcla de compuestos, al punto que uno de los solventes es el agua como compuesto puro. En consecuencia, lo relacionado por el examinador resulta no tener ningún tipo de soporte técnico

Bajo este nuevo panorama, en el que fue descifrado cuidadosamente las enseñanzas de estos documentos, queda aún más claro, como dicho análisis de patentabilidad con respecto

al nivel inventivo de la invención, carece de coherencia y veracidad, debido a que el documento base que en este caso corresponde a D2, no consigue albergar las características esenciales de la invención en respuesta a que trata compuestos que difieren al de aquí reclamado y al combinarlo con las enseñanzas de D1, éste también difiere en una de las características más importantes que diferencian al compuesto de la reivindicación 1, como lo es el máximo contenido de agua al 1%, que como ya fue claramente demostrado, el isopropiliden-glicerol de D1, sobrepasa dicho contenido.

Por ende, puede concluirse que una persona normalmente versada en la materia y apoyándose en las enseñanzas de los documentos D1 y D2, no consigue llegar de forma obvia al objeto de la presente invención.

5.3 Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. Por lo mismo, queremos llamar nuevamente la atención de este Despacho en relación a que esta misma solicitud de patente fue concedida por las oficinas de patentes Rusa y Australiana, con número de publicación No. RU2417101, del 27 de abril de 2011 y AU200622314 del 5 de abril de 2012, respectivamente.

5.4 Conclusiones

Por medio del presente recurso fue posible demostrar la presencia de nivel inventivo de la presente solicitud a través de argumentos basados en los fundamentos teóricos de los documentos del estado de la técnica, referenciados por el señor Examinador como los más cercanos a la invención. Con base en ellos, se percibió que dichas enseñanzas difieren de las características esenciales de la invención y que por más que se combinaran entre ellas, una persona normalmente versada en la materia, no podría llegar de forma obvia y sin mayor esfuerzo, al objeto de la invención en cuestión.

Además de lo anterior, también se encuentra que, al llevar acabo el análisis de nivel inventivo a través de la técnica método-solución, no se siguió a cabalidad el procedimiento, al presentar dos documentos como los más cercanos a la invención, en vez de solo uno como

debería ser. Esta situación, hace que dicho examen carezca de validez en su criterio y conclusiones derivados de éste.

Por lo anterior, se solicita la concesión del derecho de patentabilidad a la presente solicitud al cumplir con todos los requisitos establecidos por la regulación colombiana de propiedad intelectual.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **74815** del 30 de noviembre de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"UNA COMPOSICIÓN PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE"** a favor de **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección de la solicitante recurrente son los siguientes:

BAYER ANIMAL HEALT GMBH
51368 Leverkusen
Alemania

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-16874-0843-012-6
COLO-14033-0841-051-1
266 AHAAHA\ID-233958\WPC16874
No. M-2013-233958\AHA