

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

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 29 de mayo de 2014, con el N° 14-115927-00000-0000, por (el) (los) la(s) sociedad(es) Merial Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN ARIL PIRAZOL Y UN IMIDAZOL SUSTITUIDO, MÉTODOS Y USOS DE LAS MISMAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/065462 del 16 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 697 el 13 de junio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5141, notificado por fijación en lista el 19 de mayo de 2015, se requirió a (el) (los) (las) solicitante(s) 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 (el) (los) la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 14-115927-00004-0000 el 24 de agosto de 2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), 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 la(s) reivindicación(es) 1 a 15, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

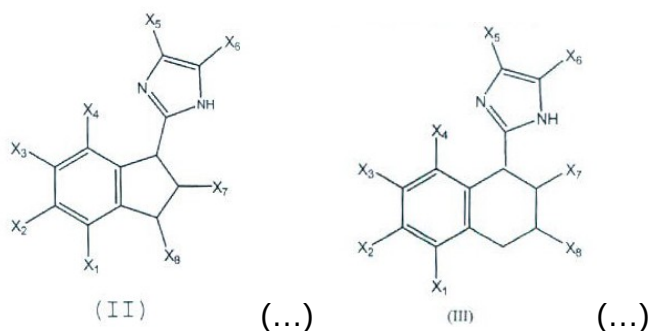
6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar Formulaciones sinérgicamente activa de parasiticidas de animal que exhiban eficacia mejorada contra parásitos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición veterinaria para tratar o prevenir una infestación parasítica en un animal, dicha composición comprende:

(a) Fipronilo

(b) Un compuesto de imidazol sustituido de la fórmula (II) o (III),



(c) Un portador veterinariamente aceptable; y

(d) Opcionalmente un inhibidor de cristalización.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de noviembre de 2011, 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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Veterinary Parasitology 179 (2011) 302–310	The combined mode of action of fipronil and amitraz on the motility of Rhipicephalus sanguineus	15/Julio/2011
D2	US2005143418	Pesticidal heterocycles	30/Junio/2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

El documento D1 divulga que el fipronil forma combinaciones sinérgicas con compuestos insecticidas como el amitraz (Resumen, todo el documento).

El documento D2¹ divulga compuestos derivados de imidazol sustituido, los cuales presentan actividad insecticida (Tab. 3, pág. 33; resumen; reivs. 19 – 30). El documento D2 reclama las composiciones que comprenden los compuestos insecticidas derivados de imidazol solos y en combinación con un segundo agente activo (Reivs. 7 – 9 y 13 – 17).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

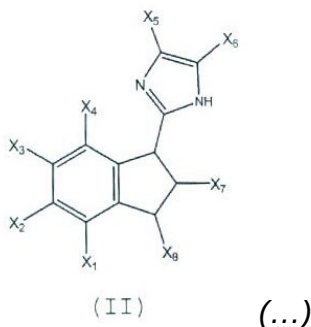
Nivel Inventivo.

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 veterinaria reclamado(a) en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: “una composición veterinaria para tratar o prevenir una infestación parasítica en un animal, dicha composición comprende:

(a) Fipronilo

(b) Un compuesto de imidazol sustituido de la fórmula (II),



(c) Un portador veterinariamente aceptable; y

(d) Opcionalmente un inhibidor de cristalización.” (Ver radicado N° 14-115927-00004-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

CC=US&NR=2005143418A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050630&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

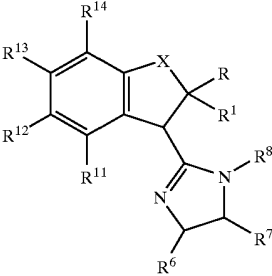
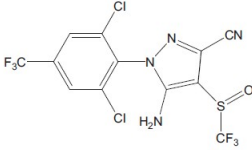
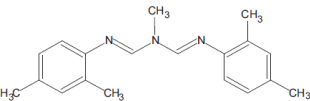
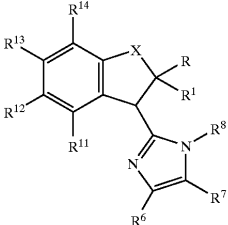
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927
reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

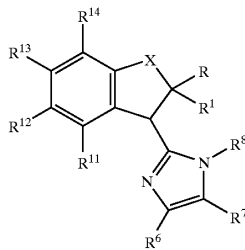
Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Una composición veterinaria para tratar o prevenir una infestación parasítica en un animal, dicha composición comprende:		Divulga compuestos de la fórmula
(a) fipronilo		 (Pág. 19 tab.1)
(b) Un compuesto de imidazol sustituido de la fórmula (II)	La combinación de fipronil con amitraz causa una significativa reducción en la movilidad, sugiriendo mortalidad de las garrapatas, en comparación con fipronil o amitraz solo. Estos resultados demuestran una sinergia resultante de la combinación de fipronil más amitraz (Resumen)  Fipronil  Amitraz	 (Pág. 23 Tab. 1)
(c) Un portador veterinariamente aceptable		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

Características esenciales	D1	D2																																																																																																																																																																																
		 Where R and R¹ are hydrogen; R² and R³ taken together is =CH(R⁶)=C(R⁷)N(R⁸)—; and R⁴ and R⁵ taken together is —C(R¹¹)=C(R¹²)C(R¹³)=C(R¹⁴)—, where R¹¹ and R¹⁴ are hydrogen: <table><tr><th>Cmpd. No.</th><th>X</th><th>R²¹</th><th>R⁶</th><th>R⁷</th><th>R⁸</th><th>R¹²</th><th>R¹³</th></tr><tr><td>235</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>Cl</td></tr><tr><td>236</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>237</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>C₂H₅</td></tr><tr><td>238</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>239</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>240</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>241</td><td>—CHR¹⁷—</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>242</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>Cl</td></tr><tr><td>243</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>244</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>C₂H₅</td></tr><tr><td>245</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>246</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>247</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>248</td><td>—CH₂CHR¹⁷—</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>249</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>Cl</td></tr><tr><td>250</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>251</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>252</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>C₂H₅</td></tr><tr><td>253</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>254</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>H</td><td>CH₃</td><td>H</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr><tr><td>255</td><td>—OCH₂—</td><td>—</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>CH₃</td><td>OCH₃</td><td>CH₃</td></tr></table> Los cuales presentan actividad como insecticidas (Tab. 3, pág. 33; resumen; reivs. 19 – 30) Y las composiciones que los comprenden junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable opcionalmente en combinación con un segundo compuesto (Reivs. 7 – 9 y 13 – 17; Párr. [0011])	Cmpd. No.	X	R ²¹	R ⁶	R ⁷	R ⁸	R ¹²	R ¹³	235	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	Cl	236	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	CH ₃	237	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅	238	—CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃	239	—CHR ¹⁷ —	H	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃	240	—CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃	241	—CHR ¹⁷ —	CH ₃	H	H	H	OCH ₃	CH ₃	242	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	Cl	243	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	CH ₃	244	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅	245	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃	246	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃	247	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃	248	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	CH ₃	H	H	H	OCH ₃	CH ₃	249	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	Cl	250	—OCH ₂ —	—	H	H	H	H	CH ₃	251	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	CH ₃	252	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅	253	—OCH ₂ —	—	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃	254	—OCH ₂ —	—	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃	255	—OCH ₂ —	—	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃
Cmpd. No.	X	R ²¹	R ⁶	R ⁷	R ⁸	R ¹²	R ¹³																																																																																																																																																																											
235	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	Cl																																																																																																																																																																											
236	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
237	—CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅																																																																																																																																																																											
238	—CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
239	—CHR ¹⁷ —	H	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
240	—CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
241	—CHR ¹⁷ —	CH ₃	H	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
242	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	Cl																																																																																																																																																																											
243	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
244	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅																																																																																																																																																																											
245	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
246	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
247	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	H	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
248	—CH ₂ CHR ¹⁷ —	CH ₃	H	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
249	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	Cl																																																																																																																																																																											
250	—OCH ₂ —	—	H	H	H	H	CH ₃																																																																																																																																																																											
251	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
252	—OCH ₂ —	—	H	H	H	OCH ₃	C ₂ H ₅																																																																																																																																																																											
253	—OCH ₂ —	—	CH ₃	H	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
254	—OCH ₂ —	—	H	CH ₃	H	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											
255	—OCH ₂ —	—	CH ₃	CH ₃	CH ₃	OCH ₃	CH ₃																																																																																																																																																																											

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 divulga que el fipronil forma combinaciones sinérgicas con compuestos insecticidas como el amitraz (Resumen, todo el documento).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la información divulgada en el documento D1 consiste en que el documento D1 no divulga composiciones que comprendan fipronil y un compuesto de fórmula (II).

No se encuentra un efecto superior o ventaja de las composiciones reclamadas frente a las del estado de la técnica porque los ensayos presentados en la descripción no permiten determinar el efecto logrado con la gran cantidad de posibles combinaciones reclamadas (41), ni si quiera permiten verificar que se presenta un efecto sinérgico tras la combinación de fipronil y el compuesto 1H-imidazol-2-(2,3-dihidro-7-metil-1H-inden-1-ilo) allí denominado ML-449, porque no se presentan resultados del tratamiento solo con 1H-imidazol-2-(2,3-dihidro-7-metil-1H-inden-1-ilo).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar las composiciones divulgadas en el documento D1 para obtener una composición insecticida alternativa”.

Sin embargo, el documento D2 divulga compuestos derivados de imidazol sustituido, los cuales presentan actividad insecticida (Tab. 3, pág. 33; resumen; reivs. 19 – 30). El documento D2 reclama las composiciones que comprenden los compuestos insecticidas derivados de imidazol solos y en combinación con un segundo agente activo (Reivs. 7 – 9 y 13 – 17). El documento D2 señala que los compuestos allí divulgados pueden ser usados para el control de especies de insectos no-agrícolas, así como para el uso como agentes farmacéuticos (Párr. [0040]).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, interesada en obtener una composición alternativa a la divulgada en el documento D1, se vería motivada por la información divulgada en el documento D2 a obtener una composición que comprenda los compuestos allí divulgados en combinación con fipronilo, con la expectativa razonable de obtener una combinación que presentara mejores resultados que los obtenidos con los compuesto usados de forma individual, debido a la suma de sus efectos. Por lo cual el objeto de la reivindicación 1 se considera obvio.

Conclusión:

Las reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18), de la misma forma que sus reivindicaciones dependientes 2 a 8.

En el presente caso, la composición veterinaria reclamado(a) en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 9 está(n) referida(s) a: “una composición veterinaria para tratar o prevenir una infestación parasítica en un animal, dicha composición comprende:

(a) Fipronilo

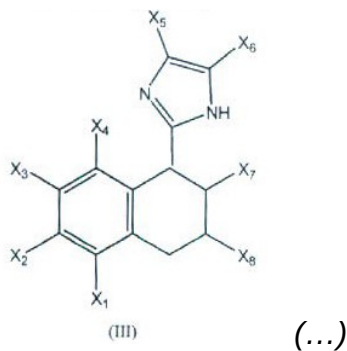
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

(b) por lo menos un compuesto de imidazol sustituido de la fórmula (III),

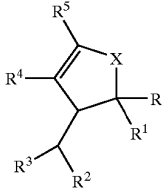
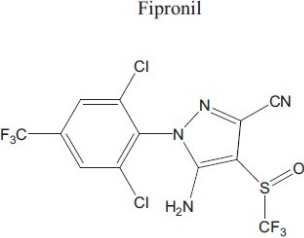


(c) Un portador veterinariamente aceptable; y

(d) Opcionalmente uno o más inhibidores de cristalización.” (Ver radicado N° 14-115927-00004-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

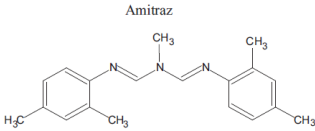
Características esenciales	D1	D2
Una formulación veterinaria para tratar o prevenir una infestación parasítica en un animal, caracterizada porque comprende:	La combinación de fipronil con amitraz causa una significativa reducción en la movilidad, sugiriendo mortalidad de las garrapatas, en comparación con fipronil o amitraz solo. Estos resultados demuestran una sinergia resultante de la combinación de fipronil más amitraz (Resumen)	Divulga compuestos de la fórmula
a) Fipronil		
b) Un compuesto de imidazol sustituido de la fórmula (III)	Fipronil 	Donde R4 y R5 son tomados juntos y forman un anillo fusionado -C(R ¹¹)=C(R ¹²)C(R ¹³)=C(R ¹⁴)- donde R11 a R14 son seleccionados independientemente de H, halógeno y metilo. X:CH ₂ -CH-R ¹⁷ R ¹⁷ es H o alquilo R ² y R ³ son tomados juntos para formar un anillo de cinco miembros y es =NCH(R ⁶)CH(R ⁷)N(R ⁸)- (Párr. [0010]).
c) Un portador veterinariamente aceptable		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

	 Amitraz	Los cuales presentan actividad como insecticidas (Tab. 3, pág. 33; resumen; reivs. 19 – 30) Y las composiciones que los comprenden junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable opcionalmente en combinación con un segundo compuesto (Reivs. 7 – 9 y 13 – 17; Párr. [0011]).
--	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 9 porque:

El documento D1 divulga que el fipronil forma combinaciones sinérgicas con compuestos insecticidas como el amitraz (Resumen, todo el documento).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y la información divulgada en el documento D1 consiste en que el documento D1 no divulga composiciones que comprendan fipronil y un compuesto de fórmula (III).

No se encuentra un efecto superior o ventaja de las composiciones reclamadas frente a las del estado de la técnica porque los ensayos presentados en la descripción no permiten determinar el efecto logrado con la gran cantidad de posibles combinaciones reclamadas (41), ni si quiera permiten verificar que se presenta un efecto sinérgico tras la combinación de fipronil y el compuesto 1H-imidazol-2-(2,3-dihidro-7-metil-1H-inden-1-ilo) allí denominado ML-449, porque no se presentan los resultados del tratamiento solo con 1H-imidazol-2-(2,3-dihidro-7-metil-1H-inden-1-ilo).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar las composiciones divulgadas en el documento D1 para obtener una composición insecticida alternativa”.

Sin embargo, el documento D2 divulga compuestos derivados de imidazol sustituido, los cuales presentan actividad insecticida (Tab. 3, pág. 33; resumen; reivs. 19 – 30). El documento D2 reclama las composiciones que comprenden los compuestos insecticidas derivados de imidazol solos y en combinación con un segundo agente activo y un vehículo insecticidamente compatible (Reivs. 7 – 9 y 13 – 17, Párr. [0011]). El documento D2 señala que los compuestos allí divulgados pueden ser usados para el control de especies de insectos no-agrícolas, así como para el uso como agentes farmacéuticos (Párr. [0040]).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, interesada en obtener una composición alternativa a la divulgada en el documento D1, se vería motivada por la información divulgada en el documento D2 a obtener una composición que comprenda los compuestos derivados de imidazol allí divulgados en combinación con fipronilo, con la expectativa razonable de obtener una combinación que presentara mejores resultados que los obtenidos con los compuesto usados de forma individual, debido a la suma de sus efectos. Por lo cual el objeto de la reivindicación 9 se considera obvio.

Conclusión:

La reivindicación 9 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). De la misma forma que sus reivindicaciones dependientes 10 a 15.

Respuesta a los argumentos de el) (los) la(s) señor(es) solicitante(s) / solicitante(s) / señora(s) solicitante(s)

La solicitante señala que la persona medianamente versada en la materia no se vería motivada a preparar las composiciones que se reivindican actualmente, basándose en las enseñanzas del documento D1 porque éste no sugiere la modificación de la composición, para reemplazar amitraz con un imidazol sustituido de fórmulas (II) o (III), que tienen una estructura completamente diferentes a la del amitraz, pueda llegar a mantener la actividad farmacológica de la composición.

En referencia al argumento de la solicitante, cabe señalar que la presente solicitud tampoco demuestra que la gran cantidad de posibles composiciones reclamadas presenten un efecto comparable con el de la combinación de fipronil y amitraz, ya que tan solo se prueba la combinación de fipronil y el compuesto denominado ML-449. Adicionalmente, se le recuerda a la solicitante que para acreditar que una composición que comprende la combinación de dos principios activos presenta nivel inventivo, es necesario que se demuestre que dicha combinación presenta un efecto sinérgico, ya que en vista de que se conocía previamente en estado de la técnica la actividad insecticida de fipronil y la de los compuestos de fórmulas (II) y (III), la persona de nivel medio versada en la materia se vería motivada a combinarlos con la expectativa razonable de obtener una combinación que presentara mejores resultados que los obtenidos con los compuestos usados de forma individual, debido a la suma de sus efectos. Sin embargo, no se encuentra en la descripción ningún ensayo que demuestre el efecto sinérgico de las composiciones reclamadas, y el simple hecho de demostrar que la actividad obtenida con la combinación de fipronil y ML-449 es comparable con la de fipronil y amitraz no es prueba de ello, ya que como lo indica la solicitante el amitraz y los compuestos de fórmula (II) y (III) presentan estructuras diferentes, y en consecuencia, es necesario conocer los resultados de actividad del compuesto ML-449 sin combinar para poder determinar el efecto sinérgico de la combinación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

La solicitante argumenta que la persona versada en la materia no encontraría ninguna guía adicional en el documento D2 porque dicho documento divulga compuestos heterocíclicos pesticidas con efectos insecticidas inesperados y aunque divulga que los compuestos divulgados pueden ser utilizados en combinación con uno o más compuestos activos, no hay enseñanza o sugerencia de que el segundo compuesto activo pueda ser un pirazol arilo y mucho menos fipronilo.

Frente al argumento de la solicitante cabe decir que el documento D1 divulga la utilidad del fipronil como insecticida de uso veterinario y el documento D2 divulga compuestos insecticidas como los de las fórmulas (II) y (III) de la presente solicitud y señala que dichos compuestos pueden ser usados para el control de especies de insectos no-agrícolas, así como para el uso como agentes farmacéuticos (Párr. [0040]), por lo tanto, independientemente de que el fipronilo no sea específicamente mencionado en el documento D2 como un compuesto que se puede combinar con los insecticidas allí divulgados, la persona de nivel medio versada en la materia se vería motivada a combinarlos porque al ser compuestos insecticidas se espera que presenten un efecto superior en combinación que individualmente debido a la suma de sus actividades.

La solicitante establece que el amitraz no solo presenta una estructura diferente a la de los imidazoles sustituidos de la presente solicitud, sino que además tiene un mecanismo de acción diferente y que por consiguiente, la persona versada en la materia no se vería motivada a reemplazar el amitraz con un imidazol sustituido porque entendería que los dos compuestos funcionan mediante mecanismos completamente diferentes, y tienen como objetivo diferentes tipos de plagas porque el documento D1 se encuentra dirigido al tratamiento de plagas animales como garrapatas de perro, mientras que el documento D2 se encuentra dirigido principalmente al tratamiento de plagas agrícolas.

Este despacho encuentra que contrario a lo afirmado por la solicitante, la persona de nivel medio versada en la materia que busca obtener una composición alternativa a la divulgada en el documento D1 no tendría por qué buscar un insecticida con la misma estructura y mecanismo de acción del amitraz, sino que buscaría otro compuesto insecticida, como los divulgados en el documento D2, que tenga un amplio espectro de acción y sea útil para diferentes tipos de insectos, tanto agrícolas como no-agrícolas.

La solicitante establece que el efecto de la combinación es impredecible y que el nivel inventivo de la solicitud reside en el hecho de que las referencias citadas no sugieren al técnico versado en la materia que la modificación mencionada pueda mantener la actividad farmacológica de los compuestos de la composición resultante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

Frente al argumento de la solicitante, es importante aclarar que el simple hecho de combinar dos compuestos con la misma actividad aunque con mecanismos de acción diferente no concede nivel inventivo a una composición, sino que es necesario demostrar que el efecto de dicha combinación es un efecto sinérgico lo cual si podría ser considerado como un efecto superior inesperado.

La solicitante argumenta que el capítulo descriptivo provee datos experimentales para mostrar que para la combinación de fipronilo y ML-449, el número de garrapatas contadas se mantuvo sustancialmente menor que el número de garrapatas contadas para el grupo fipronilo/amitraz durante al menos 43 días (reducción del 93.6% en las garrapatas contadas del grupo fipronilo/mL-449 versus una reducción del 56.3% en las garrapatas contadas para el grupo fipronilo/amitraz). La solicitante establece que aún si la persona versada en la materia fuera a llevar a cabo la combinación mencionada, no habría expectativa razonable de que una composición que comprende fipronilo y un imidazol dihidroindenilo como ML-449 tendría una mayor duración de eficacia en contra de la garrapatas, en comparación con la mezcla fipronilo/amitraz.

Es importante señalar que las composiciones reclamadas no comprenden solo la combinación de fipronilo y el compuesto denominado ML-449 probada en la descripción, sino que comprenden por lo menos 40 combinaciones más, las cuales no fueron probadas. Por lo tanto, la descripción no presenta un número de ensayos razonable que permita extrapolar los resultados a un número tan grande de posibles composiciones. Por otro lado, contrario a lo afirmado por la solicitante, los resultados de la descripción no demuestran en todos los casos un efecto superior de la combinación fipronil/ML-449 versus la combinación fipronil/amitraz sino que más bien demuestran un efecto similar, en consecuencia, el argumento de la solicitante no es aceptado. Finalmente, se le recuerda a la solicitante que para poder determinar que las composiciones reclamadas son inventivas es necesario que se demuestre el efecto sinérgico de la combinación.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES INSECTICIDAS VETERINARIAS QUE COMPRENDEN FIPRONIL Y UN IMIDAZOL SUSTITUIDO”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64526

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-115927

“COMPOSICIONES INSECTICIDAS VETERINARIAS QUE COMPRENDEN FIPRONIL Y UN IMIDAZOL SUSTITUIDO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la(s) sociedad(es) Merial Limited, 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 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez