

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2722

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-115927

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. 64526 del 17 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES INSECTICIDAS VETERINARIAS QUE COMPRENDEN FIPRONIL Y UN IMIDAZOL SUSTITUIDO”, 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 06 de noviembre de 2015, con el No. 14-115927-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Merial Limited, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida la recurrente presenta, junto al escrito de recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, argumentando que de tal manera se especifica aún más el alcance de la materia que se desea proteger.

En cuanto al documento D2, la recurrente indica que “(...) *Dicho documento divulga compuestos heterocíclicos pesticidas con efectos insecticidas inesperados, incluyendo dihidroindenilo o naftilo tetrahydro-imidazoles (Tablas 1 y 3). Aunque el documento D2 enseña que los compuestos divulgados pueden ser utilizados en combinación con uno o más compuestos activos, no hay enseñanza o sugerencia alguna que este segundo compuesto activo pueda ser un pirazol arilo y mucho menos fiprononilo (...) Los sustituyentes diferenciadores de los imidazoles sustituidos en la composición actualmente reivindicada imparten características electrónicas, estéricas (espaciales) y de solubilidad únicas a los compuestos (...).*”.

Ahora bien, con respecto a la combinación de D1 con D2 la recurrente manifiesta que “(...) *D1 enseña que el modo de acción probable del amitraz como acaricida es un resultado del agonismo de los receptores de octopamina de los ectoparásitos (columna 1, sección 1.2, página 303). En contraste, el documento D2 enseña que se cree los imidazoles sustituidos del tipo de los que se incluyen en las combinaciones de la presente solicitud, tienen un efecto en los receptores adrenérgico α -1 y α 2 (columna 2, líneas 11-31). Por consiguiente, la persona versada en la materia no se vería motivada a reemplazar el amitraz con un imidazol sustituido,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2722

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-115927

ya que entendería que los dos compuestos funcionan mediante mecanismos completamente diferentes, y tienen como objetivo diferentes tipos de plagas (...) no habría expectativa razonable de que una composición que comprende fiprononilo y un imidazol dihidroindenilo (como por ejemplo el ML-499) tendría una mayor duración de eficacia en contra de las garrapatas, en comparación con la mezcla fipronilo/amitraz (composición descrita en D1) (...) la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 no enseñan ni sugieren las composiciones objeto de protección ni el efecto sinérgico de las mismas y debidamente soportado en la descripción tal como fue originalmente presentada (...)".

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjuntado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En lo relacionado con el documento D2, esta Oficina aclara que esta anterioridad divulga compuestos insecticidas derivados de dihidroindenilo como el reclamado en la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud e indica 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]); D1 a su vez enseña el fipronil como insecticida de uso veterinario. 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 tener ambos tipos de compuestos actividad insecticida, se esperaría que presentaran un efecto comparable con la combinación del fipronil y amitraz divulgada en D1.

Respecto a la combinación de enseñanzas de los documentos D2 y D1, esta Oficina encuentra que contrario a los argumentos de la recurrente, una persona de nivel medio versada en la materia que busca obtener una composición alternativa a la divulgada en D1 (fipronilo-amitraz), no tendría porque buscar un insecticida con la misma estructura y/o mecanismo de acción del amitraz, sino que buscaría otro compuesto con actividad insecticida, como el divulgado en D2 con un amplio espectro de acción y que a su vez sea útil para diferentes tipos de insectos, tanto agrícolas como no agrícolas.

Ahora bien, la recurrente indica que “(...) el efecto de la combinación es impredecible y que el nivel inventivo reside en el hecho de que las referencias citadas no sugieren al experto versado en la materia que la modificación mencionada pueda mantener la actividad farmacológica de los compuestos en la composición resultante (...)”. Frente a este argumento, la Oficina aclara a la recurrente que el simple hecho de combinar dos o más compuestos con la misma actividad o utilidad terapéutica, aunque presenten mecanismos de acción diferentes, no le confiere nivel inventivo a la composición conformada por la combinación, sino que es necesario demostrar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2722

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-115927

que el efecto generado es sinérgico, el cual sí podría ser considerado como un efecto inesperado.

La recurrente adicionalmente afirma que “(...) *aún así la persona medianamente 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 por ejemplo el ML-499) tendría una mayor duración de eficacia en contra de garrapatas, en comparación con la mezcla de fipronilo/amitraz (composición descrita en D1) (...)*”. Frente a esta afirmación, esta Oficina procede a analizar los datos experimentales presentados en las tablas 4 y 5 de la descripción:

- Después de la aplicación sobre la piel de los perros de fipronil en combinación con una dosis de 0,067mL/kg de ML-449 (grupo 3), se reduce el número de garrapatas de manera eficiente, a lo largo del tiempo, que la misma dosis de fipronil en combinación con una dosis más baja de amitraz (0,040 mL/kg, grupo 2). Ver pág.84.
- Que una actividad insecticida del 100% puede ser inducida por la combinación de dosis idénticas de fipronil con 25 ppm de ML-449, o con 12,5 ppm de amitraz o demiditraz (Ver tabla 5 pág. 86 y 87).

Estos datos experimentales enseñan que la combinación de fipronil con ML-449 y la combinación de fipronil con amitraz conocida en D1, presentan una actividad insecticida comparable en el tratamiento de garrapatas en perros.

Además se recuerda a la recurrente que el fundamento para demostrar el efecto sinérgico de la composición conformada por la combinación de fipronil con el compuesto ML-449 no se encuentra soportado en la descripción, puesto que carece de datos comparativos en los cuales se administre el fipronil y el compuesto derivado de dihidroindenilo (ML-449) de manera individual, lo que no permite establecer que la combinación de ellos genere simplemente un efecto aditivo a las dosis ensayadas; el efecto sinérgico insecticida de la combinación de fipronilo con amitraz es claramente soportado en D1 porque se compara contra la administración individual del fipronil y del amitraz (fig. 5 y 6).

Por lo tanto se puede concluir y reiterar que, desde antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica enseñaba composiciones con actividad insecticida las cuales son útiles en el tratamiento de garrapatas en animales; por lo que la persona versada en la materia con la expectativa de obtener las composiciones reivindicadas, procedería a utilizar las enseñanzas de D1 con D2, y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, se consideran una alternativa obvia de aquéllas enseñadas en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2722
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-115927

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 64526 del 17 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante MERAL LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 29 Ene 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

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

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez