

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 30 de octubre de 2008 con el N° 08-116333-00000-0000, por la sociedad Nippon Soda CO., LTD., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN LÍQUIDA, PROCESO PARA PRODUCIR LA COMPOSICIÓN LÍQUIDA Y AGENTE DE CONTROL DE ECTOPARÁSITOS PARA USO EN MAMÍFEROS Y AVES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2006/309167 del 02 de mayo de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 602 del 31 de marzo de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10240 y notificado por fijación en lista el 13 de junio 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 190 a 194 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° 08-116333-00004-0000 del 04 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 9 (Fls. 201 a 203) 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 según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 201 a 203, carecen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de suministrar composiciones líquidas estables, que se puedan distinguir fácilmente para evitar el riesgo de ingestión inadvertida. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona una composición líquida estable a la luz y al calor, además de procesos para obtener dicha composición líquida.

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 Internacional, es decir, el 02 de mayo de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US20030162773	Aqueous Formulations Of Parasiticides For Skin Applications	Agosto 28 de 2003
D2	US6300348	Pesticide For Parasitic Insects And Acarids On Humans	Octubre 9 de 2001

D1¹, enseña formulaciones que contienen agonistas o antagonistas de receptores colinérgicos nicotínicos, agua, solventes del grupo de los alcoholes, de los carbonatos cíclicos, y pueden contener excipientes como espesantes, agentes de extensión, colorantes, antioxidantes, propelentes, perseverantes, adhesivos y emulsificantes; útiles para el control dérmico de insectos parásitos.

D2², divulga formulaciones para el control dérmico de insectos parásitos en humanos, que contiene: Agonistas o antagonistas de receptores colinérgicos nicotínicos,

¹[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=us20030162773)

DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=us20030162773.

²[http://worldwide.espacenet.com/searchResults?](http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=us6300348)

DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=advanced&compact=false&PN=us6300348.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

solventes del grupo de alcoholes, de carbonatos cíclicos, y pueden contener además excipientes como espesantes, agentes de extensión, colorantes, antioxidantes, propelentes, perseverantes, adhesivos y emulsificantes.

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición líquida que contiene los siguientes componentes (a) a (d)..."* (Fl. 201).

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

Características esenciales	D1	D2
Una composición líquida que contiene los siguientes componentes (a) a (d):	Una composición líquida que contiene los siguientes componentes	Una composición líquida que contiene los siguientes componentes
(a) 21 a 70 partes en peso de al menos un disolvente seleccionado del grupo conformado por lactonas y ésteres de carbonatos cíclicos , basado en 100 partes en peso de la composición líquida.	Carbonatos cíclicos (párrafo 8, pág.1, de 5 al 50%) Propileno carbonato 45% pág. 9, ej.1	Carbonatos cíclicos (columna 6, líneas 59,60 y 64) Propileno carbonato 10%-90%
(b) 30 a 78,9 partes en peso de un alquilen glicol , basado en 100 partes en peso de la composición líquida.	No menciona	Dietilenglicol y dipropilenglicol 0 al 95% (columna 6, líneas 64 y 65) (columna 7, líneas 1 y 21).
(c) 0.001 a 30 partes en peso de acetamiprid , basado en 100 partes en peso de la composición líquida y	Compuesto de fórmula (II), 1 al 20% en peso, de donde se deriva el acetamiprid. (párrafos 5 y	Compuesto de fórmula (II), 1 al 10% en peso, de donde se deriva el acetamiprid (columna 4,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

	58, págs1 y.3)	líneas 53 a 56)
(d) 0.001 a 49 partes en peso de agua, basado en 100 partes en peso de la composición líquida.	Agua 10% (párrafo 6, pág. 1 de 2.5 al 15% y pags.9 y 10, ejs.1-12)	Agua 10 al 90% (columna 6, línea 59 y 64), no se menciona en los ejemplos.

Los documentos D1 y D2 constituyen el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque D1 divulga formulaciones que contienen el compuesto de la fórmula II de donde se deriva el acetamiprid (párrafo 58, pág.3) o el imidacloprid y excipientes como el propileo carbonato, agua (pág.9, ej.1; págs. 9 y 10; ejs.1 a 12; pág.9, ejs.1-4,6 y 10); también enseña que los colorantes utilizados son aquellos permitidos para uso en animales, los cuales pueden ser disueltos o suspendidos (pág. 6, párrafo 78) y mezclados en una proporción de 0.025% a 10% (pág. 1, párrafo 9). Además menciona que las formulaciones de la invención se distinguen porque tienen una excelente estabilidad (a la luz y calor) de almacenamiento a temperaturas de - 30°C a +60°C, por 4 semanas (párrafos 133 y 150, págs.8 y 10, respectivamente).

La composición objeto de esta solicitud se diferencia de las composiciones de D1, en la presencia de un alquilen glicol y que el agente activo es específicamente el acetamiprid. A pesar de la diferencia, no se logra un efecto técnico inesperado.

Por tanto el problema técnico objetivo es ¿cómo modificar la composición de D1 para obtener otra composición, como alternativa, para el control dérmico de insectos parásitos?.

Es pertinente mencionar que en la descripción, de la presente solicitud, se observa una lista de principios activos, en donde uno de ellos son los insecticidas, entre los cuales se mencionan el acetamiprid, imidacloprid, fipronil, los cuales pueden ser utilizados indistintamente, como agente activo en la composición líquida reclamada, conservando la misma actividad y la misma estabilidad (según el ejemplo experimental 1, págs. 37 y 38, Fls.134 y 135). Además, en D1 se menciona el imidacloprid (párrafo 64, pág.3) y se observa que el acetamiprid es un derivado del compuesto de la fórmula II (párrafo 58, pág.3) en donde ambos compuestos son utilizados en las formulaciones de D1 para el control dérmico de insectos parásitos.

Por otro lado, D2 divulga una composición para el control dérmico de insectos parásitos en humanos que contiene un alquilen glicol como dietilenglicol (columna 6, línea 64), el dipropilenglicol (columna 7, línea 21) y como principio activo puede contener el compuesto de la fórmula II (de donde se deriva el acetamiprid, columna 4,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

líneas 15 a 20) o el imidacloprid (columna 4, líneas 35 a 40).

Por lo anterior, conforme a lo divulgado en los documentos D1 y D2, la persona normalmente versada en la materia que se vea enfrentada a la necesidad de diseñar una composición, como alternativa para el control dérmico de insectos parásitos; estaría motivada a incluir un alquilen glicol como dietilenglicol o el diproplenglicol, divulgados en D2, e intercambiar el acetamiprid por el imidacloprid, para obtener la composición objeto de la presente reivindicación, por lo cual se considera obvia.

Por lo demás, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas y, por ende, no cumplen lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

La reivindicación 6 consiste en: Un proceso de obtención de la composición líquida que comprende los compontes (a) a (d), el cual adicionalmente contiene un colorante como el componente (e) y consiste en agregar una solución acuosa, que contiene un colorante, a la composición líquida y mezclar.

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las características técnicas esenciales de la invención y aquellas reveladas en el estado de la técnica, es decir, D1 y D2:

Características esenciales	D1	D2
Un proceso para producir una composición líquida, que comprende los compontes (a) a (d), el cual adicionalmente comprende un colorante como el componente (e), que comprende: 1-agregar una solución acuosa, que contiene un colorante, a la composición líquida y 2- mezclarlos.	Proceso de obtención de formulaciones que contienen imidacloprid, propileo carbonato, agua (pág.9, ej.1; págs. 9 y 10; ejs.1 a 12; pág.9, ejs.1-4,6 y 10) y colorantes, los cuales pueden ser disueltos o suspendidos (pág. 6, párrafo 78) y mezclados en una proporción de 0.025% a 10% (pág. 1, párrafo 9), que consiste en: 1-Mezclar el compuesto activo con agua y los solventes declarados dando una solución homogénea y 2- si es apropiado adicionar los otros auxiliares.	Método de fabricación (reivindicación 2, columna 14) de una composición para el control dérmico, de insectos parásitos en humanos, que contiene propileno carbonato, isopropanol, e imidacloprid que consiste en: 1-Mezclar el compuesto activo con los solventes y 2- si opcionalmente adicionar auxiliares.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

Los documentos D1 y D2 constituyen el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque D1 divulga el proceso de obtención de formulaciones (reivindicación 7, pág.14) que contienen el compuesto de la fórmula II de donde se deriva el acetamiprid, párrafo 58, pág.3) o el imidacloprid y excipientes como el propileo carbonato, agua (pág.9, ej.1; págs. 9 y 10; ejs.1 a 12; pág.9, ejs.1-4,6 y 10) y colorantes, los cuales pueden ser disueltos o suspendidos (pág. 6, párrafo 78) y mezclados en una proporción de 0.025% a 10% (pág. 1, párrafo 9), que consiste en:

- 1-Mezclar el compuesto activo con agua y los solventes declarados dando una solución homogénea y
- 2- si es apropiado adicionar los otros auxiliares.

El proceso de obtención objeto de esta solicitud se diferencia del divulgado en D1, en que la solución acuosa con el colorante, se agrega al resto de componentes de la composición. No obstante la anterior diferencia, no se logra un efecto técnico inesperado.

Por tanto el problema técnico objetivo es ¿cómo modificar el proceso de obtención de la composición de D1 para lograr un proceso alternativo con el cual se obtenga la composición líquida (de la reivindicación 3, con colorante)?.

Es pertinente mencionar que en la descripción de la presente solicitud se observa la figura 2, Fl.150, que corresponde al diagrama del proceso reivindicado pero este no permite evidenciar ningún efecto inesperado frente al proceso de obtención conocido.

Por otro lado, D2 divulga el método de fabricación (reivindicación 2, columna 14) de una composición para el control dérmico, de insectos parásitos, que contiene un alquilen glicol como dietilenglicol (columna 6, línea 64) y el diproplenglicol (columna 7, línea 21) y como principio activo puede contener el compuesto de la fórmula II (de donde se deriva el acetamiprid, columna 4, líneas 15 a 20), que consiste en:

- 1-Mezclar el compuesto activo con los solventes y
- 2- opcionalmente adicionar auxiliares.

Por lo anterior, conforme a lo divulgado en los documentos D1 y D2, la persona normalmente versada en la materia que se vea enfrentada a la necesidad de diseñar un proceso de obtención, alternativo, de una composición líquida (de la reivindicación 3 para el control dérmico, de insectos parásitos) y, estaría motivada a disolver primero el colorante y luego agregarlo al resto de componentes, ya que el orden de adición de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

los mismos no produce ningún efecto inesperado, dado que las composiciones conocidas (obtenidas por un proceso distinto) presentan excelente estabilidad y son útiles para tratar las mismas enfermedades, al igual que la reivindicada, por lo cual la presente reivindicación se considera obvia.

Por lo demás, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 7 a 9 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas y, por ende, no cumplen lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

En cuanto a lo argumentado por el solicitante respecto a que los documentos D1, D2 y D3 no divulgan una serie de componentes comprendidos en la composición reivindicada, esta Oficina observa que contrario a lo afirmado, en D1 se divulgan componentes que están comprendidos en a), c) y d) de la composición reclamada y se aclara que no se menciona el componente c); respecto de D2, se observa que en todo el documento sí se mencionan los componentes sólo que no hay ejemplos específicos que los incluya a todos y con relación al documento D3, se aclara que dicho documento no se tomó en cuenta para el presente análisis de patentabilidad.

Adicionalmente, se aclara que D1 divulga ejemplos de composiciones (1, 2 y 3 pág.9) que comprenden carbonato de propileno, un polímero, un principio activo de fórmula II (del cual se deriva el acetamiprid) y que en el mismo documento sí se mencionan composiciones que pueden contener pirrolidonas opcionalmente sustituidas (al menos 20%) o carbonatos cíclicos como el carbonato de propileno (5 al 50%, pág.10. reivindicación 1), por lo tanto la comparación del ejemplo 2 y el ejemplo comparativo 1, no es la apropiada, porque en el estado de la técnica ya existían composiciones con carbonato de propileno.

De otro lado, en cuanto a que la invención soluciona el problema de inestabilidad de las formulaciones del estado de la técnica, no es posible evidenciarlo, porque ya este problema se había resuelto mediante las composiciones conocidas en D1, las cuales mostraron estabilidad al almacenamiento y transporte en un ensayo realizado por 4 semanas (el doble del tiempo ensayado para la composición reclamada) a temperaturas de hasta +60°C (párrafo 150, pág.10 y párrafo 133, pág.8) mayor a la temperatura a la cual se sometió la composición reivindicada (54°C). Asimismo, en el proceso de elaboración de las composiciones de D1 (reivindicación 7, pág. 14) se menciona que se obtienen soluciones homogéneas, lo cual excluye la formación de precipitados o cristales.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58103

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116333

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN LÍQUIDA, PROCESO PARA PRODUCIR LA COMPOSICIÓN LÍQUIDA Y AGENTE DE CONTROL DE ECTOPARÁSITOS PARA USO EN MAMÍFEROS Y AVES".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Nippon Soda CO., LTD., o a quien haga sus veces, 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor:

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Lina Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Andres Casas Santofimio ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓