

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23903

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116333

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 58103 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN LÍQUIDA, PROCESO PARA PRODUCIR LA COMPOSICIÓN LÍQUIDA Y AGENTE DE CONTROL DE ECTOPARÁSITOS PARA USO EN MAMÍFEROS Y AVES", 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 31 de octubre de 2012 con el N° 08-116333-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Nippon Soda Co., Ltd., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Frente al nivel inventivo de la solicitud, la sociedad recurrente sostiene que "...refiriéndonos específicamente al documento D1 notamos que dicha anterioridad no menciona...un alquilenglicol, ni...acetamiprid...y...no se requiere presentar un efecto técnico inesperado para que una invención tenga nivel inventivo...el examinador se equivoca flagrantemente al limitar el análisis expuesto ...a buscar efectos inesperados sin considerar lo que el estado de la técnica sugiere o enseña...el examinador no debe basarse en apreciaciones personales, toda objeción referente a la falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica...En base a lo anterior, queda completamente claro que un técnico versado en la materia conociendo las enseñanzas de D1 no tiene ninguna indicación o motivación para incluir...un alquilenglicol ni el componente ...acetamiprid..."

El recurrente asegura que "...D2 no logra suplir las diferencias entre la invención y D1. Concretamente D2 no enseña en ningún momento el uso de acetamiprid como ingrediente activo (y)...notamos que las composiciones de D2 no contienen agua dentro de sus componentes...". A continuación el recurrente adjunta datos de estabilidad del folio 214 y asegura que "...es evidente que las diferencias con el estado de la técnica ofrecen ventajas significativas...No obstante lo anterior....notamos que los ejemplos de D1 muestran la estabilidad de composiciones que contienen imidacloprid...un ingrediente activo completamente diferente (que) no es un buen punto de referencia para determinar...la estabilidad de las composiciones de la presente invención..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23903

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116333

"...la tableta de la presente invención muestra una liberación inmediata del activo, tal como se demuestra en los resultados experimentales anteriormente presentados..."

Respecto a las reivindicaciones de método al compararse con D1-D2, el recurrente asegura que *"...son completamente diferentes a los métodos propuestos por la presente solicitud en donde se mezcla primero el colorante con una solución acuosa y posteriormente se agrega...a la composición líquida que contiene los componentes a) a d)..."*. El recurrente adjunta los datos a folio 217 y afirma que *"...se descubrió que incluso para las composiciones líquidas que tienen exactamente la misma formulación si el componente (c), el componente (b), el componente (f) y el componente (e) se agregaban consecutivamente al componente (a), se obtenía una composición líquida no uniforme, mientras que se añadía una solución acuosa, disolviendo previamente el componente (e)...se obtenía una composición líquida uniforme...Lo anterior demuestra conclusivamente que el orden de adición afecta la estabilidad de las composiciones que contienen acetamiprid, un efecto inesperado que debe ser considerado como un indicativo de nivel inventivo de los métodos reivindicados..."*

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

En cuanto a los argumentos referidos al nivel inventivo de la solicitud, es pertinente aclarar al recurrente que el documento D1 citado como referencia, enseña composiciones parasitcidas que comprenden 1-20% de un activo, 2.5-15% de agua, >20% de un disolvente y 0.025-10% de componentes como colorantes (resumen), las cuales tienen excelente estabilidad en condiciones de almacenamiento entre -30°C y 60°C, manteniendo características como densidad y color (párrafos 133 y 150). Se menciona expresamente el acetamiprid (pág. 4, segundo compuesto, col. derecha). Teniendo en cuenta lo anterior, la diferencia entre las composiciones reivindicadas y las reclamadas, es que en el documento D1 no se menciona la presencia del alquilenglicol y el efecto técnico que le confiere dicha diferencia es una estabilidad física y el mantenimiento del color de la composición, sin embargo, dicho efecto también se aprecia en D1, que enseña que las composiciones son estables en color por 4 semanas a temperaturas entre -30 y 60°C. Por lo tanto, el problema técnico objetivo es la provisión de composiciones alternativas a las reveladas en D1, problema que fue resuelto por D2 que enseña la presencia de dipropilenglicol y dietilenglicol como solventes en formulaciones parasitcidas que contienen compuestos similares al acetamiprid (col. 6).

Teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23903

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116333

evidente del estado de la técnica, ya que la persona medianamente versada en esta clase de composiciones, incluiría los alquilglicoles del documento D2 en las composiciones de D1 para llegar a las composiciones reclamadas, con la expectativa de mantener su estabilidad física y de color. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el solicitante no presentó a lo largo del estudio de fondo evidencias de un efecto mejorado de las composiciones reivindicadas frente a las enseñadas en el documento D1 citado como antecedente. En conclusión, ante la ausencia de un efecto mejorado, las composiciones reivindicadas son una alternativa a las conocidas en el estado de la técnica.

Menciona el recurrente que "...D2 no logra suplir las diferencias entre la invención y D1. Concretamente D2 no enseña en ningún momento el uso de acetamiprid como ingrediente activo (y)...notamos que las composiciones de D2 no contienen agua dentro de sus componentes...".

Sobre el particular es pertinente aclarar, que D1 enseña que las composiciones allí reveladas presentan una excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas en aspectos como el color (párrafos 3 y 150), es decir, D1 ya enseñaba que las composiciones que contienen acetamiprid (página 4, segunda columna), también son estables gracias a la inclusión de los auxiliares allí revelados en las proporciones indicadas y, por lo tanto, la inclusión del alquilenglicol (enseñado en D2 para composiciones similares) no parece conferir un efecto técnico mejorado a las composiciones reivindicadas y era necesario compararlas con las de la presente solicitud, para demostrar dicho efecto que le confiriese nivel inventivo, pero, ante la ausencia de dicha evidencia, no se le puede reconocer nivel inventivo a las composiciones reclamadas.

Respecto a las reivindicaciones de método al compararse con los documentos D1 y D2, este Despacho debe precisar que D1 enseña que el colorante puede ser disuelto (párrafo 78), es decir, ya había sugerencia para disolver el colorante en el procedimiento de fabricación de composiciones de acetamiprid, tal como ocurre en el procedimiento reclamado y, además, las composiciones de D1 presentan una excelente estabilidad en rangos de temperatura entre -30 – 60°C que se examina mediante su calidad externa y color (párrafos 133 y 150), en donde las composiciones se preparan disolviendo el activo en agua y solventes para luego agregar los otros componentes (reiv. 7 y D2, reiv. 2), es decir, hay sugerencias directas de disolver el colorante y agregarlo después a la mezcla de activo-disolventes-agua para producir composiciones estables de acetamiprid, en otras palabras, es un método similar que tiene el mismo efecto técnico y, ante la ausencia de evidencias que demuestren un efecto superior de lo reivindicado frente a lo enseñado en el documento D1, el método reclamado también carece de nivel inventivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23903

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116333

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 N° 58103 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Nippon Soda Co., Ltd., 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., a los 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓