

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORODOÑEZ
office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-137817- -00004-0000

Fecha: 2012-08-09 13:55:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	09-137817
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	14143
	Folios	5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Sol. Internacional: PCT/US2008/065723
Fecha de Presentación Internacional: 2008-06-04

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 54 a 86 y 94	2009-12-02
Reivindicaciones:	Folios 87 a 93	2009-12-02
Prioridad: US60/933299	Folio 1	2007-06-05
US 60/933231		2007-06-05

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud (modificado): Composiciones parasitocida acuosa para unción y un método para el tratamiento o control de infección de parásitos. Folio 106.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición parasitocida para unción dorsal continua no acuosa, estable que comprende amitraz, una lactona macrocíclica, un estabilizador y un sistema portador que no contiene grupos hidroxilo.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de diseñar formulaciones parasiticidas que comprendan amitraz y una lactona macrocíclica y que mantengan un alto grado de actividad de cada uno de los ingredientes activos.

Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición parasitida para unción dorsal continua no acuosa, estable que comprende amitraz, una lactona macrocíclica, un estabilizador y un sistema portador que no contiene grupos hidroxilo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 37/52, 25/22, 43/90, A01P 7/02, 7/04.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El método de las reivindicaciones 27 a 31 corresponde a un método de tratamiento y no es patentable de acuerdo con el Art 20 de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicación 33 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión; asimismo se considera una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. El solicitante debe limitar el objeto de su invención y definir específicamente cada uno de los componentes de la formulación de interés.

Se llama la atención del solicitante frente a que la reivindicación 1 no se encuentra claramente redactada y no se sabe con certeza cuales son las características técnicas esenciales de la composición de interés, es decir, cuales son los componentes. Específicamente la frase "*cualquiera de (a) la composición que comprende una lactona macrocíclica; o (b) dicho disolvente que no contiene hidroxilo comprende:*" no es clara y no se entiende si se desea reclamar una composición que contiene amitraz y otra composición que comprende amitraz y la lactona macrocíclica y si el sistema portador es diferente en ambos casos. El solicitante debe redactar nuevamente la reivindicación independiente y definir específicamente los componentes que la comprenden y las proporciones de combinación de ellos, asimismo, sírvase separar el preámbulo de la parte característica por la frase "caracterizado por" para mayor claridad de las reivindicaciones.

Ahora bien, sírvase retirar términos y expresiones tales como frase "*aproximadamente, sustancialmente libre, por lo menos uno, menos de*" que resultan ser ambiguas e imprecisas y no permiten definir específicamente el objeto y el alcance de la invención.

En este mismo sentido sírvase retirar los términos "*disolvente que no contiene hidroxilo, estabilizador, disolvente aromático, disolvente hidroxilados, estabilizador soluble*" dado que son términos poco concisos que incluyen un gran número de posibilidades y no permiten definir el objeto ni el alcance de la invención específicamente.

Por último, sírvase retirar la reivindicación 32, dado que no presenta ninguna característica técnica esencial de la composición, por el contrario hace referencia al uso de la composición el cual no es patentable según el artículo 14 de la Decisión 486.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad, concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

7. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando la fecha de la solicitud prioritaria 2007-06-05 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO20058089550	Parasiticial agents	2005-09-29
D2	US2006/0078585	Amitraz compositions	2006-04-13
D3	WO 00/04771	Water free concentrate of amitraz insecticide and clear pour-on formulations thereof	2000-02-03

Las anterioridades citadas se pueden encontrar en la siguiente URL's:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2008151214A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20081211&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento 1 divulga agentes parasitcidas que contienen una lactona macrocíclica y una amidina útil para combatir parásitos, en particular ectoparásitos en animales.

El documento 2 divulga una composición que comprende una mezcla de disolventes que no contiene grupos hidroxilo y una cantidad efectiva de amitraz y por lo menos un agente parasitcida adicional. Dicha composición permite altas concentraciones de ingredientes activos en una única aplicación.

El documento 3 divulga un concentrado libre de agua que comprende, amitraz, opcionalmente productos químicos agrícolamente activos, un tensioactivo no iónico que tiene un HLB menor que 7, y una alquil-pirrolidona como disolvente.

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1 una composición parasitcida veterinaria que comprende un disolvente que no contiene hidroxilo, un estabilizador, y amitraz; y cualquiera de (a) la composición que comprende una lactona macrocíclica; o (b) dicho solvente que no contiene hidroxilo comprende:

Aproximadamente 5% a aproximadamente 20% p/v de un disolvente aromático.
Aproximadamente 10% a aproximadamente 75% p/v de triglicérido caprílico/cáprico o aceite mineral o una combinación de estos; y
0% a aproximadamente 15% p/v de miristato de isopropilo; y dado que la composición es sustancialmente libre de disolventes hidroxilados.

Comparación de las características técnicas esenciales

<i>solicitud reivindicación 1</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3 reivindicaciones</i>
composición parasitcida que comprende	composición parasitcida que comprende: pág. 1, 7.	composición parasitcida que comprende: resumen, 0014	composición parasitcida libre de agua que comprende
disolvente que no contiene hidroxilo, que comprende: -disolvente aromático. -triglicérido caprílico/cáprico o aceite mineral o una combinación de estos; y -miristato de isopropilo;	sistema solvente que puede incluir: hidrocarburos aceites vegetales o sintéticos, ésteres emolientes como el miristato de isopropilo, ésteres de ácido graso, triglicéridos, como el triglicérido caprílico/cáprico, entre otros. pág. 7-10	una mezcla de disolventes que no contiene grupos hidroxilo, acetatos, derivados de glicoles, isopropil miristato, entre otros. 0015	Sistema portador que incluye tensoactivos no iónicos solvente no acuoso como una alquilpirrolidona aceites vegetales o minerales hidrocarburos oleatos de sorbitan
un estabilizador	estabilizadores, (pág. 7-10)	no hace referencia	estabilizador
amitraz	amitraz pág. 1	amitraz, 0014	amitraz
lactona macrocíclica	lactona macrocíclica pág. 1, tabla 2.	ingrediente activo adicional que puede ser una lactona macrocíclica, 0014, 0016	Ingrediente activo adicional. No incluye lactona macrocíclica

Los documentos D1 a D3 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento 1, divulga composiciones parasitcidas que comprenden como ingredientes activos amitraz combinado con una lactona macrocíclica que son especialmente útiles para aplicación dorsal y que pueden ser formulados en diferentes presentaciones entre las cuales se incluyen emulsiones. El sistema solvente y/o portador de dichas formulaciones puede incluir diferentes componentes entre los cuales se resaltan los hidrocarburos, la mezcla triglicérido caprílico/cáprico, aceite mineral y el miristato de isopropilo.

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la presente solicitud radica en que el documento citado no ejemplifica una composición con todos los componentes de esta solicitud. No obstante, en el ejemplo 18 de D1 se divulga específicamente una formulación que incluye amitraz y una lactona macrocíclica en un sistema portador que no incluye solventes que contengan grupos hidroxilo.

El efecto técnico provocado por esa selección específica de componentes consiste en una mayor estabilidad del amitraz en la formulación.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo formular composiciones parasitcidas de dos ingredientes activos, donde el amitraz muestre mayor estabilidad?

Sin embargo, la estabilización de amitraz en diferentes tipos de formulaciones ya se había lograda en el arte previo, tal como divulgan cualquiera de los documentos D2 o D3. En cualquiera de ellos se presentan formulaciones estables que comprenden amitraz en combinación con otro ingrediente activo. Dichas formulación son especialmente útiles para el control de parásitos en animales mediante aplicación dorsal y en ningún caso incluye un solvente que contenga grupos hidroxilo. El documento D2 hace referencia específica a la no inclusión de solventes que contienen grupos hidroxilo y el documento D3 indica que sus formulaciones están libres de agua, dado que el amitraz es inestable en ese ambiente.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene la información suficiente a partir del estado del arte citado (D1 y D2) o (D1 y D3) para diseñar una formulación que contenga amitraz y otro ingrediente activo que esté libre de solventes que contengan grupos hidroxilo. Con la plena expectativa de éxito de encontrar una estabilidad mayor de cada uno de los ingredientes activos, especialmente del amitraz que es el derivado más inestable en medios acuosos o con una elevada concentración de grupos hidroxilo.

Así entonces, se concluye que la composición parasiticida de interés, se deriva de manera obvia del estado del arte, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado que se pueda interpretar como un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo.

9. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO20058089550	1-26	Nivel Inventivo
D2	US2006/0078585	1-26	Nivel Inventivo
D3	WO 00/04771	1-26	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

JOSÉ LUIS SALAZAR
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 19 de AGO. 2012

Elaborado por: Sandra Isabel Calderón.
Revisado por: Jacqueline Alfonso