

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-40437- -4	FECHA: 2012-11-23 15:02:46
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Asunto: Radicación: 11-40437- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 23300
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/059111				
Fecha de Presentación Internacional	30/09/2009				

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 10 a 63	01/Abril/2011
Reivindicaciones:	Folios 64 a 68	01/Abril/2011
Prioridad:	US 61/102.774	03/Octubre/2008

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la tasa pagada por el solicitante, se estudiará las reivindicaciones 1 a 26 contenidas en los folios 64 a 68.

Título de la solicitud: “TRATAMIENTO SISTÉMICO DE PARÁSITOS HEMATÓFAGOS Y CONSUMIDORES DE SANGRE POR ADMINISTRACIÓN ORAL DE UN AGENTE ANTIPARASITARIO”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar imidacloprid en una forma de dosificación de fácil consumo y útil para el control de parásitos específicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones orales de imidacloprid a dosis sub-tóxicas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 311/44

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

El objeto de las reivindicaciones 13 a 26 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque está definidos en términos de un método de tratamiento, lo cual no es materia patentable, por lo cual se sugiere al solicitante modificar el título a: Composiciones farmacéuticas de administración oral de imidocloprid.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque el término “cantidad sub-tóxica de imidacloprid para suministro oral a mamíferos para controlar parásitos hematófagos o consumidores de sangre al respecto” no permite definir la cantidad del activo en la composición, define el resultado a alcanzar con la composición y está referencia no se encuentra en la parte caracterizante de la reivindicación, lo cual está en oposición con lo enseñado en capítulo descriptivo. Por tal motivo, se sugiere al solicitante reemplazar el termino por un término o rango preciso, eliminar la referencia al objetivo a alcanzar con la composición y reorganizar la reivindicación de tal manera que el prólogo defina las características ya conocidas y la parte caracterizante defina las características que diferencia la invención del estado de la técnica

Las reivindicaciones 2, 3, 7 y 8 no son claras porque definen la composición en términos de la cantidad de imidacloprid suministrada (mg/Kg), lo cual es una característica de un método de tratamiento y no define la composición como tal, por lo cual se sugiere al solicitante eliminar esta referencia y definir la composición por sus características técnicas, como componentes y cantidades.

El alcance de las reivindicaciones 5 y 9 no es claro porque está definido para 3 productos que no pueden estar relacionados en la misma reivindicación porque cada uno está conformado por elementos técnicos característicos diferentes. El primero de ellos corresponde al compuesto imidacloprid, el segundo de ellos corresponde al envase, y el tercero de ellos está dirigido a la etiqueta.

Tal como se puede observar, la tecnología aplicada a los empaques y etiquetas es diferente a la tecnología aplicada que se desarrolla en relación con el compuesto imidacloprid, por lo cual solicitante definir de manera inequívoca el objeto por el cual solicita protección, más aun teniendo en cuenta que no existe una correlación o

elemento unificador que permita la coexistencia de los productos señalados bajo una misma reivindicación, en especial porque la etiqueta está dirigida al uso de la composición, lo cual no es materia patentable. Por tal motivo, se le recuerda al solicitante que un sistema farmacéutico solo se define en términos de los elementos y sus proporciones y se sugiere que elimine la referencia a etiquetas y empaques en la formulación.

Las reivindicaciones 6 y 10 a 12 no son concisas porque definen la cantidad de antiparasitario en términos de la “suficiencia” para matar pulgas, helmintos hematófagos y sarna hematófaga, lo cual no precisa una cantidad de manera inequívoca y configuran ilimitadas opciones que no tienen soporte en el capítulo descriptivo, por cuanto está cantidad de define en función de un resultado a alcanzar. Se sugiere definir esta cantidad con un término o rango preciso.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, por cuanto la referencia a la composición y al proceso de elaboración de la composición reclamada es general. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: octubre 03 de 2008 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 2006/0057178	“Novel pest control methods”	16/Marzo/2006

El documento D1^[1] divulga composiciones para el control de plagas y composiciones de imidacloprid de administración oral (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición farmacéuticamente aceptable de un antiparasitario efectivo, cantidad subtóxica de imidacloprid para suministro oral a mamíferos para controlar parásitos hematófagos caracterizado porque el imidacloprid es el único agente antiparasitario presente en la composición farmacéutica.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición farmacéuticamente aceptable de un antiparasitario efectivo	Composición farmacéuticamente aceptable de un antiparasitario efectivo (resumen)
Cantidad subtóxica de imidacloprid para suministro oral a mamíferos para controlar parásitos hematófagos	Cantidad como insecticida (resumen, tablas 4 y 5, Párr. [0037])
Imidacloprid es el único agente antiparasitario presente en la composición farmacéutica.	Imidacloprid como único agente parasitario) (tabla 4)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña una composición farmacéuticamente aceptable de un antiparasitario efectivo que corresponde a

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060316&CC=US&NR=2006057178A1&KC=A1

imidacloprid en una cantidad como insecticida (resumen, tablas 4 y 5, Párr. [0037]). Adicionalmente, enseña que puede estar formulada en form de gel con diversos ingredientes como colorantes (Párrafos [0006] a [0008]). Por lo tanto, la materia reclamada en la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2006/0057178	1 - 12	Novedad

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-25

Elaboró: Maria Del Pilar Obando Patiño

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon