

154

152

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C., Diciembre 1 de 2008

Abogado
J. IAN RAISBECK LLINAS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-067907- -00007-0000

Fecha: 2009-01-22 14:13:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	03 067 907
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	0754
	Folios	5

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap.I ☐ Cap. II ☒

No. Solicitud Internacional PCT/IB02/01404
Fecha de Presentación Internacional 08 – 02 – 2002

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 1 – 17 como se radicó inicialmente
Reivindicaciones:	Folio 151 – 152 modificadas
Argumentos del Solicitante:	Folios 142 – 148
Prioridad:	US 60 267373 de febrero 8 de 2001

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composiciones Parasitcidas y métodos de uso"

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Reivindicaciones 1 – 17: composición parasitcida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide (como permetrina) y un vehículo (terpeno (como d-limoneno) ó derivado y/o éter alquil glicólico).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composición para aplicación tópica para controlar una infestación de ectoparásitos en un animal.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno ó derivado y/o éter alquil glicólico).

IPC: A 61 K 31/015 // 31/215.

3. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la solicitud de patente es febrero 8 de 2001, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5 236 954	Parasitocidal composition and methods for its making and use	17 Ago 1993
D2	US5 942 525	Spot treatment of animals with pyriproxyfen and an insecticide	24 Ago 1999

4. Análisis de patentabilidad (Art 14, D486)

Novedad (Art 16 D 486)

El objeto de las reivindicaciones independientes 1 y 2 es: una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que consiste de: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno, derivado terpeno, terpeno y éter alquil glicólico ó derivado terpeno y éter alquil glicólico).

D1 divulga una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno citronelo y/ó éter alquil glicólico).

La tabla siguiente compara las características esenciales reivindicadas con las conocidas previamente:

Características esenciales	D1
Piretroide, permetrina	✓
Terpeno	✓
Éter alquil glicólico	✓

Las características **esenciales** de la composición de las reivindicaciones 1 y 2 habían sido divulgadas previamente en D1 que enseña una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide (columna 3, renglones 26, 29 – 30 y 33 – 35) y un vehículo (terpeno (columna 5, renglones 14 – 15) y/ó éter alquil glicólico, (columna 11, renglón 28)). Ver columna 3, renglones 26, 29 – 30 y 33 – 35 y columna 4, renglones 34 – 42. Por lo cual las reivindicaciones 1 y 2 no son nuevas.

Las composiciones de las reivindicaciones 3 y 7 que tienen como característica el terpeno d-limoneno podrían considerarse nuevas.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 3 – 17 es: una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que consiste de: una piretrina ó un piretroide y un vehículo terpeno que es d-limoneno y éter alquil glicólico.

D1 divulga una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno citronelo y éter alquil glicólico).

D2 divulga una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que

154
156

comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno d-limoneno). Ver columna 10, renglones 19 – 21 y 24 – 26 (en el folio 138).

Características Reiv 3 – 17	D1	D2
Piretroide, permetrina	✓	✓
Terpeno d-limoneno	-	✓
Éter alquil glicólico	✓	-

El Estado de la Técnica más cercano es D1 que divulga una composición parasitcida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide (columna 3, renglones 26, 29 – 30 y 33 – 35) y un vehículo (terpeno citronelo (columna 5, renglones 14 – 15) y/o éter alquil glicólico (columna 11, renglón 28)). Ver columna 14, renglones 34 – 42. Que sirve para el mismo propósito que la Invención reivindicada.

La diferencia con D1 es que las composiciones en estudio contienen d-limoneno.

No se observa un Efecto Técnico inesperado logrado por la inclusión de d-limoneno, porque:

Las tablas 2 – 5 muestran que la solubilidad de permetrina en d-limoneno no es muy diferente de la solubilidad en mezcla de solventes.

Los perfiles de eficacia de la solicitud: 63, 59, 65 y 76 % (Tablas 8, 9, 10, 11 de la descripción) son menores que los de las formulaciones conocidas: 81, 72, 94 y 92 % respectivamente.

Las evaluaciones de eficacia muestran que la composición que contiene d-limoneno exhibe un perfil de eficacia similar al de las formulaciones conocidas (página 30 de la descripción, renglones 22 y 23, folio 68).

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo: cómo evitar la cristalización, se había resuelto previamente. Y cómo hacer que las composiciones de D1 sean más efectivas, no se resolvió con esta solicitud. De manera que las composiciones reivindicadas se consideran tan solo alternativas a las conocidas previamente.

El hecho de intercambiar un material (terpeno citronelo) en la composición de D1 por otro análogo (terpeno d-limoneno) conocido en D2, era obvio para el Experto en la Materia. Por lo cual las reivindicaciones 3 – 17 no son inventivas.

5. Respuesta a los argumentos del Solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante que adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio, que no incluye las reivindicaciones de uso.

Se aclara al solicitante que se acepta el nuevo capítulo de los folios 151 y 152.

2. Dice el solicitante que el efecto de las composiciones reivindicadas es que no cristalizan a baja temperatura, aún cuando la concentración de permetrina es mayor de 50 % (como p. ej. 65 %). Y que el Estado de la técnica (D1 y D2) no se refiere a la inestabilidad de las composiciones que contenían permetrina especialmente cuando se formulaban en altas concentraciones como el 65 %.

Se aclara al solicitante que el hecho que las composiciones reivindicadas no cristalicen a baja temperatura, se presentaba en las composiciones del Estado de la Técnica que ya contenían piretroide en concentraciones mayores de 50 % y hasta 90% y preferiblemente 65 % de permetrina, en el vehículo formado por terpeno y éter alquil glicólico (ver D1, columna 3, renglones 25 – 35 y columna 4, renglones 26 – 50).

3. Afirma el solicitante que aunque D1 divulga una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno citronelo y éter alquil glicólico) y D2 divulga una composición parasitocida para aplicación tópica a un animal que comprende: una piretrina ó un piretroide y un vehículo (terpeno d-limoneno), estas no sugieren la composición reivindicada. Porque D1 no sugiere como prevenir la cristalización de la permetrina y D2 contiene menos de 50 % de permetrina y contiene d-limoneno pero solo como fragancia.

Se reitera al solicitante que debido a que las composiciones contienen el mismo compuesto activo y el mismo tipo de vehículo, el resultado logrado en ambos casos, es decir evitar la cristalización del compuesto activo, será el mismo. Aunque D1 no menciona cómo prevenir la cristalización de la permetrina, sí menciona cada uno de los componentes de la composición reivindicada. Y justamente porque D2 contiene d-limoneno en proporción de 10 – 50 % (aunque sólo sea como fragancia), su presencia previene la cristalización de la permetrina aún a concentraciones de 50 % de permetrina. Lo cual manifiesta que la composición no es inventiva.

4. Pregunta el solicitante la manera en que el Estado de la Técnica indica al Experto en la Materia que una formulación de permetrina en altas concentraciones con d-limoneno y alquil glicol éter logra una composición que no cristaliza a temperaturas menores de 20 °C.

Se aclara que el Estado de la Técnica indica al Experto en la Materia una formulación de permetrina en altas concentraciones con d-limoneno y alquil glicol éter, de la siguiente manera: porque D1 divulga una formulación de permetrina en altas concentraciones con citronelo (que es un terpeno) y alquil glicol éter, y D2 divulga una formulación de permetrina en altas concentraciones con d-limoneno (que es un terpeno) y alquil glicol éter; de manera que el reemplazar el terpeno citronelo, en la composición de D1, por el terpeno d-limoneno que enseña D2 era tan solo intercambiar un material (terpeno citronelo) por otro análogo conocido (terpeno d-limoneno). Así el Estado de la Técnica indica al Experto en la Materia la formulación reivindicada, y el hecho que no cristalice a temperaturas menores de 20 °C es un efecto esperado.

5. Dice el solicitante que el efecto técnico sorprendente es que las composiciones reivindicadas no cristalizan a bajas temperaturas, aún cuando la concentración de permetrina es mayor al 65 %. Y agrega que esto se observa en el Ej. 3 que muestra que el d-limoneno es el mejor solvente para la formulación de composiciones que contienen permetrina ya que este muestra la menor incidencia de formación de cristales (Tabla 1). Y que las soluciones de d-limoneno no mostraron cristalización a 20 °C y sólo unos pocos cristales a 15 °C cuando se usó una concentración de permetrina al 80 %. Adicionalmente, el propilen glicol mono metil éter fue el solvente que mostró menos cristales en ensayos a bajas temperaturas (Tabla 3). Y las mezclas de d-limoneno y propilen glicol mono metil éter ó dietilen glicol mono metil éter presentaron mejores características de disolución para la permetrina a bajas temperaturas.

Se aclara al solicitante que si bien los ensayos referidos presentan que el d-limoneno es el mejor solvente para la permetrina aún en concentración superior a 65 % ya que esta muestra menos formación de cristales; las tablas 2 – 5 muestran que la solubilidad de permetrina en d-limoneno no es muy diferente de la solubilidad de permetrina en mezcla de solventes.

- 6. Argumenta el solicitante que la Oficina Mexicana concedió una Patente a una solicitud como esta. Y que este hecho sugiere el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, porque el Art 46 D486 establece que una Oficina Nacional Competente podrá reconocer los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.

Se aclara al solicitante que los conceptos de otras oficinas de patentes no son vinculantes. Porque aunque las concesiones de otras oficinas sugieran el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, es posible que la evaluación se haya hecho con documentos diferentes a los documentos D1 y D2 que se mencionan en este concepto. D1 anula la novedad de las composiciones de las reivindicaciones 1 y 2. Y, D1 junto con D2 anulan el nivel inventivo de las composiciones de las reivindicaciones 3 – 17.

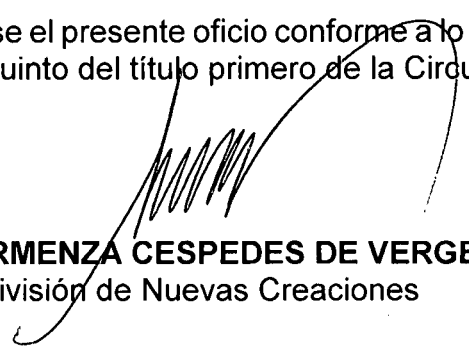
6. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5 236 954	1 – 2 3 – 17	Novedad Nivel Inventivo
D2	US 5 942 525	3 – 17	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 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 Unica No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
23 ENE. 2009

CONCEPTO TECNICO No. 1936	EXAMINADOR TECNICO Código 202007
-------------------------------------	--