

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-73987- -4	FECHA: 2013-08-13 12:45:37
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-73987- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 15147
 Folios: 6

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/US2010/051999				
Fecha de Presentación Internacional	08/10/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°12-073987-00000-00000	07/Mayo/2012
Reivindicaciones:	Radicado N°12-073987-00000-00000	07/Mayo/2012
Prioridad:	US 61/249,968	08/Octubre/2009
	US 12/876,122	04/Septiembre/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capitulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Formulación líquida de control de plagas”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar un producto que contenga un piretroide sintético que no solamente reduzca sino elimine la parestesia, incluyendo las razas de perros pequeños, y que controle las plagas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una formulación líquida para el control de plagas, debidamente definida (radicado N°12-073987-00000-00000, Págs. 3 y 4).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 025/032.

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

El objeto de las reivindicaciones 17 a 19 no es patentable, puesto que la solicitud menciona un método de tratamiento en animales mamíferos y esto hace parte del Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el término “plagas” es muy general y abarca muchos compuestos, además no se están mencionando los componentes principales de la formulación, sino que simplemente se menciona el resultado a alcanzar, por lo tanto se debe especificar al nombre de los componentes, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de la formulación cuyos componentes están mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los componentes sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de formulaciones probadas, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de la composición

Componente	Soporte de los ejemplos presentados
Piretroide sintético	Gokilaht: d-cifenotrina
insecticida	Nylar® :Piriproxifeno y aceite de maíz
Agente reductor de parestesia	Dietilenglicol monoetil eter, nicotinato de tocoferol, succinato de tocoferol
solvente	Alifático tal como Isopar M™

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 no es clara puesto que no se sabe cuántos son los componentes de la formulación, puesto que en las realizaciones preferidas aparentemente son alrededor de 5 componentes, pero este debe quedar claramente mencionado en las reivindicaciones.

La reivindicación 1 hace referencia a una formulación pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Puesto que hacen parte de las características esenciales de la invención.

Las reivindicaciones 2 – 8 y 10 – 16 no son claras porque el término “aproximadamente” precediendo una característica es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

En las reivindicaciones 1 y 11 no son claras al mencionarse los términos “piretroide sintético” y “agente reductor de parestesia” se están haciendo alusión a unos términos muy amplios, puesto que para una persona de nivel medio versada en la materia, estos evocan su función y no se está indicando la denominación común de los compuestos. Se sugiere definir a qué tipo, tipos u estructura de piretroides sintéticos y agentes reductores de parestesia se está haciendo referencia, pues no se puede definir sólo por su función. De acuerdo a lo sustentado en la descripción.

Las reivindicaciones 1 y 9 no son clara porque mencionan las expresiones “el agente reductor de parestesia... reducir o eliminar la parestesia...” y “esta presenta... reducir o eliminar la parestesia del piretroide sintético en razas pequeñas de perros” que corresponden a un resultado a alcanzar, que no definen a la formulación porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Retirar dichas expresiones.

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 08 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US4737520	“Water-soluble pesticidal formulations”	12/Abril/1988
D2	US2006264402	“Pest control formulation”	23/Noviembre/2006
D3	US2003091603	“Skin preparations for external use”	15/Mayo/2003

El documento D1 ^[1] divulga una formulación pesticida soluble en agua que comprende 10 a 500 g/L de un piretroide, que puede ser flumetrina, cipermetrina, cipotrina, entre otros; 10 a 200 g/L de un solvente, es seleccionado de dietilenglicol monoetil éter, entre otros (Col. 1, líneas 55 – 59; Col 2, línea 54 a Col. 3, línea 8; Col. 3, línea 66 a Col. 4, línea 4).

El documento D2 ^[2] divulga una composición que comprende un agente activo para el control de plagas, que puede ser piretroides, tal como piretrina, cipermetrina, ciflutrina, entre otros y un agente reductor de parestesia que es isodifenil fosfato (IDPP) (Pág. 1, Párrs. [0005], [0009] y [0010]; Pág. 2, Párrs. [0012]).

El documento D3 ^[3] divulga una formulación que comprende humectantes, entre otros para proteger la piel, disminuir la irritación, tales como polietilen glicol, vitamina B3 (Nicotinato de tocoferol), vitamina E (succinato de tocoferol), dietilenglicol monoetil éter. Donde el humectante está en una proporción de 0,001 a 20 % en masa (Pág. 2, Párrs. [0031] y [0032]; Pág. 3, Párr. [0043]; Pág. 5, Párr. [0067]; Pág. 6, Párrs. [0075] y [0077]).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en una formulación líquida de control de plagas debidamente definida (Rad. N°12-073987-00000-00000, Pág. 24)

¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19880412&CC=US&NR=4737520A&KC=A

²URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061123&CC=US&NR=2006264402A1&KC=A1

³URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030515&CC=US&NR=2003091603A1&KC=A1

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Formulación líquida que comprende:	Formulación pesticida soluble en agua que comprende:
Piretroide sintético	10 a 500 g/L de un piretroide (Col. 1, líneas 55 – 59; Col 2, línea 54 a Col. 3, línea 8)
Agente reductor de parestesia seleccionado de dietilenglicol monoetil éter purificado, nicotinato de tocoferol, succinato de tocofeol	10 a 200 g/L de un solvente, es seleccionado de dietilenglicol monoetil éter, entre otros (Col. 3, línea 66 a Col. 4, línea 4)

Es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación con la anterioridad D1 se concluye que la composición de la reivindicación 1, ya era conocida en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 4 y 9 – 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo a la formulación de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La **reivindicación 5** consiste en una formulación líquida según la reivindicación 3 donde el agente reductor de parestesia es nicotinato de tocoferol debidamente definida (Rad. N° 12-073987-000000-00000. Pág. 25)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Formulación líquida que comprende:	Formulación pesticida soluble en agua que comprende:	Composición que comprende:	Formulación que comprende:
Piretroide sintético	10 a 500 g/L de un piretroide	Agente activo para el control de plagas, que puede ser piretroides	No se menciona
Agente reductor de parestesia es nicotinato de tocoferol, de 1 a 50% en peso	10 a 200 g/L de un solvente, es seleccionado de dietilenglicol monoetil éter, entre otros	Isodifenil fosfato (IDPP) de 30 a 50%	Polietilen glicol, vitamina B3 (Nicotinato de tocoferol), vitamina E (succinato de tocoferol), dietilenglicol monoetil éter

Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 5 porque:

D1 divulga una formulación pesticida soluble en agua que comprende 10 a 500 g/L de un piretroide, que puede ser flumetrina, cipermetrina, cipotrina, entre otros (Col. 1, líneas 55 – 59; Col 2, línea 54 a Col. 3, línea 8); 10 a 200 g/L de un solvente, es seleccionado de dietilenglicol monoetil éter, entre otros (Col. 3, línea 66 a Col. 4, línea 4)

D2 divulga una composición que comprende un agente activo para el control de plagas, que puede ser piretroides, tal como piretrina, cipermetrina, ciflutrina, entre otros y un agente reductor de parestesia que es isodifenil fosfato (IDPP). Donde el IDPP está de 30 a 50% y donde la relación entre el IDPP: agente activo es de 1:1 a cerca de 99:1

(Pág. 1, Párrs. [0005], [0009] y [0010]; Pág. 2, Párrs. [0012])

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 5 y la formulación de D1 consiste en el agente reductor de parestesia que se menciona que es nicotinato de tocoferol, mientras que en D1 no lo menciona sino que menciona es dietilenglicol monoetil éter.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 5 y la formulación de D2 consiste en el agente reductor de parestesia que se menciona que es nicotinato de tocoferol, mientras que en D1 menciona que es isodifenil fosfato (IDPP).

El efecto que lograría las diferencias antes mencionada en la formulación de la reivindicación 5, en cuanto a la efectividad reducir y eliminar la parestesia, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias en el tipo de agente reductor, otorgan a la formulación ahora reivindicada una ventaja técnica sobre las composiciones ya conocidas en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a las composiciones conocidas según D1 o D2 para que no solamente reduzca sino elimine la parestesia, incluyendo las razas de perros pequeños, y que controle las plagas.

Sin embargo es conocido formulaciones que contienen nicotinato de tocoferol, succinato de tocoferol, entre otros para reducir la irritación, lo cual es divulgado en D3 que menciona una formulación que comprende humectantes, entre otros para proteger la piel, disminuir la irritación, tales como polietilen glicol, vitamina B3 (Nicotinato de tocoferol), vitamina E (succinato de tocoferol), dietilenglicol monoetil éter. Donde el humectante está en una proporción de 0,001 a 20 % en masa (Pág. 2, Párrs. [0031] y [0032]; Pág. 3, Párr. [0043]; Pág. 5, Párr. [0067]; Pág. 6, Párrs. [0075] y [0077]).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia la formulación descrita en la reivindicación 5 de la presente invención a partir de las enseñanzas de la composición del documento D1 o D2 y de incluir el hecho que ya es conocido emplear nicotinato de tocoferol, succinato de tocoferol, entre otros para reducir la irritación D3, por lo tanto las diferencias se limitan en seleccionar un agente de parestesia, sin que ese hecho confiera que no solamente reduzca sino elimine la parestesia, incluyendo las razas de perros pequeños, y que controle las plagas.. Por lo tanto al combinar D1 con D3 o D2 con D3 la reivindicación resulta obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 4 – 8 y 13 – 16 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco puede ser considerada inventiva.

Conclusión:

Las reivindicaciones 5 – 8 y 13 – 16, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US4737520	1 – 4 y 9 – 12 / 5 – 8 y 13 – 16	Novedad / Nivel inventivo
D2	US2006264402	5 – 8 y 13 – 16	Nivel inventivo
D3	US2003091603	5 – 8 y 13 – 16	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días 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 2013-08-20

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza