

49
119

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-117491- -00007-0000

Fecha: 2009-06-03 16:47:21 Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTILYII Lve: 379 FASENACIONALII
Act: 444 RLSPUESTAREQUE Folios: 7

Re: Expediente No. 05-117.491

**Solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES Y MÉTODO PARA
EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN GANADO VACUNO Y PORCINO"**

Solicitante: SCHERING PLOUGH LTD.

Nuestra Ref.: P2005/000163

RESPUESTA AL OFICIO No.2715 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 55,
DE FECHA 6 DE MARZO DE 2009
(EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado sustituto de la sociedad solicitante, tal como consta en la sustitución de poder adjunta, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar y con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar esta solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

- Se eliminan las Reivindicaciones 14, 15 y 24.
- La Reivindicación 1 se limita a composiciones que contienen un vehículo seleccionado entre triacetina o triacetina combinada con DMA.

2-120
120

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 24 no es patentable, porque reclama un uso.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que la Reivindicación 24 ha sido retirada del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

3. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 20 caracteriza la composición en términos de su viscosidad, lo cual no constituye una característica técnica de la invención.

b- Me permito aclarar que el Manual Andino de Patentes establece que las características funcionales de la invención pueden ser incluidas en las reivindicaciones cuando el producto reclamado ha sido definido a través de sus características técnicas.¹ En el presente caso, las composiciones de la invención se encuentran claramente definidas mediante su configuración estructural en las Reivindicación 1 a 17, esto es, por la indicación de sus componentes. Así, la característica de viscosidad de la Reivindicación 20 (nueva Reivindicación 18) es completamente aceptable, de acuerdo a las indicaciones del Manual Andino de Patentes; por lo demás, esta reivindicación es dependiente de la Reivindicación 1. Por lo tanto, me permito insistir en la Reivindicación 18.

4. a- El Examinador argumenta que la patente US4,311,854 (D1) afecta la novedad de la Reivindicación 1 puesto que revela compuestos de D(treo)-1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-propanol éster, sus sales y composiciones que los contienen. Las composiciones de D1 igualmente comprenden diacetilamida y un segundo vehículo tal como propilenglycol, agua, etanol y otros, y estabilizantes como ácido cítrico.

b- En primer lugar, deseo resaltar que la Reivindicación 1 ha sido modificada de tal forma que ahora reclama únicamente composiciones que comprenden: (i) un compuesto de Formula I; y (ii) al menos un vehículo seleccionado entre: triacetina o triacetina combinada con dimetil acetamida (DMA).

Ahora bien, D1 no revela composiciones que comprendan específicamente D(treo)-1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-propanol éster y un vehículo compuesto de triacetina o triacetina y DMA.

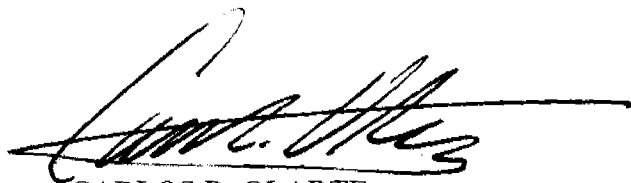
¹ Manual Andino de Patentes. Sección 4.6.6.

121
3-121

En ese sentido es importante recordar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.² Es más, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.³ En el presente caso, es claro que D1 al no revelar los vehículos específicamente reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, no puede afectar su novedad.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 120 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad, en tanto no se logró desvirtuar ninguno de ellos por parte del Despacho, y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Sustitución de poder

² Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 9.4.

³ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>);

y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

NOTARIA TREINTA Y OCHO (38)(E)
MONICA BAUTISTA NAVARRO
INDICE DE REGISTRO DEL NOGARO

03 JUN 2009

2

el contenido del mismo
en el presente documento con fines y que acepta
Y manifiesto que la firma y la huella que aparecen
de
quien exhibió la C.C. en el presente documento
fue presentado personalmente por
Caldas

LA NOTARIA TREINTA Y OCHO (38)(E) del
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior
escrito dirigido a:

COMPARACION DE FIRMA Y HUELLA
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

NOTARIA 38

122
120

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 05-117.491

Solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIONES Y MÉTODO
PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN GANADO VACUNO Y
PORCINO"

Solicitante: SCHERING PLOUGH LTD.

Nuestra Ref.: P2005/000163

SUSTITUCIÓN DE PODER

J. IAN RAISBECK LLINAS, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me permito manifestar que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido por la mencionada sociedad, en el doctor **CARLOS R. OLARTE**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.782.747 de Bogotá, y portador de Tarjeta Profesional de Abogado No. 74.295 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que sea el quien en adelante asuma el trámite de la presente acción.

El apoderado sustituto conserva las mismas facultades del principal.

Atentamente,

J. IAN RAISBECK

C.C. No. 79.376.996 de Bogotá

T.P. 135.799 del C. S. de la J.

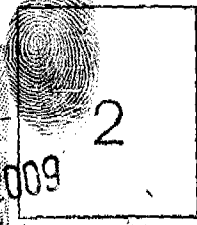


COMPARECENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

La Notaria Treinta y Ocho (38)(E) del
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior
escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por: JAN
NAIS DECK
quien exhibió la C.C. No. 19 326 92 6
de BL y C.R. No. 135 127
y manifestó que la firma y la huella que aparecen
en el presente documento son suyas, y que acepta
el contenido del mismo.

[Firma]
FIRMA



2

MONICA ZULMA BATTISTAN VARRU
NOTARIA TREINTA Y OCHO (38)(E)

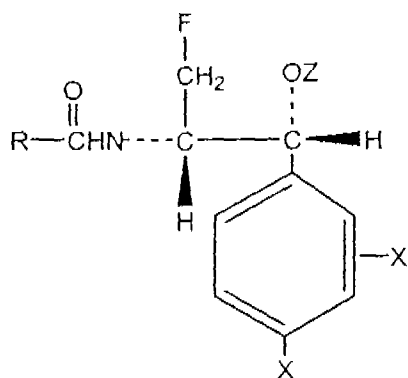
INDICE DERECHO
DEL ROGADO

09 JUN 2009

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(EXAMEN DE FONDO)

1. Una composición para el tratamiento de una infección microbiana en un animal que comprende:

a) un compuesto de Fórmula I:



Formula I

donde R es un miembro seleccionado del grupo que consiste en metilo o etilo, o un derivado halogenado de metilo o etilo, dihalogenodeuteriométilo, 1-halógeno-1-deuterioetilo, 1,2-dihalogeno-1-deuterioetilo, azidometilo y metilsulfonilmetilo;

X y X' son un miembro independientemente seleccionado del grupo que consiste en NO₂, SO₂R₁, SOR₁, SR₁, SONH₂, SO₂NH₂, SONHR₁, SO₂NHR₁, COR₁, OR₁, R₁, CN, halógeno, hidrógeno, fenilo, y fenilo mono-, di- o trisustituido con halógeno, NO₂, R₁, PO₂R₁, CONHR₁, NHR₁, NR₁R₂, CONR₁R₂, OCOR₁, o OR₁, donde cada uno de R₁ y R₂ está independientemente seleccionado del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropil butilo, t-butilo, isobutilo y fenilo;

y Z es hidrógeno o un grupo acilo de un ácido hidrocarburocarboxílico que tiene hasta 16 átomos de carbono o un grupo acilo de un ácido aminohidrocarburocarboxílico que tiene hasta 12 átomos de carbono; y las sales farmacéuticamente aceptables de dichos grupos acilo; y

b) al menos un vehículo seleccionado del grupo que consiste en triacetina, ó triacetina combinada con dimetil acetamida.

2. La composición de la Reivindicación 1, donde R es un derivado halogenado de metilo o etilo.

124
124

3. La composición de la Reivindicación 2, donde R es CHCl_2 o CHF_2 .
4. La composición de la Reivindicación 3, donde Z es hidrógeno, X es SO_2R_1 o fenilo, y X' es hidrógeno.
5. La composición de la Reivindicación 4, donde R_1 es metilo.
6. La composición de la Reivindicación 1, donde el compuesto es florfenicol.
7. La composición de la Reivindicación 6 donde el florfenicol está presente en una cantidad de aproximadamente 10% hasta aproximadamente 50% p/v.
8. La composición de la Reivindicación 7 donde el florfenicol está presente en una cantidad de aproximadamente 30% hasta aproximadamente 40% p/v.
9. La composición de la Reivindicación 1 donde el vehículo está presente en una cantidad de aproximadamente 15% hasta aproximadamente 60% p/v.
10. La composición de la Reivindicación 9 donde el vehículo es triacetina.
11. La composición de la Reivindicación 10 donde la triacetina está presente en una cantidad de aproximadamente 30% p/v.
12. La composición de la Reivindicación 10 que comprende además 2-pirrolidona.
13. La composición de la Reivindicación 12 donde la 2-pirrolidona está presente en una cantidad de aproximadamente 30% p/v.
14. La composición de la Reivindicación 1 que comprende además un segundo vehículo.

15. La composición de la Reivindicación 14 donde el segundo vehículo está seleccionado del grupo que consiste en dimetil acetamida, glicerol formal, dimetilformamida, N-metil-2-pirrolidona, propilenglicol, polietilenglicol, dietilisorbida, agua, etanol, isopropanol, 1,2-propanodiol, glicerina, citrato de trietilo, alcohol bencílico, dimetilisorbida y glicol.

16. La composición de la Reivindicación 1 que comprende además un estabilizador.

17. La composición de la Reivindicación 16 donde el estabilizador es ácido cítrico.

18. La composición de la Reivindicación 1 donde la composición tiene una viscosidad de menos de aproximadamente 125 cps.

19. La composición de la Reivindicación 1 que comprende además flunixin.

20. La composición de la Reivindicación 1 que comprende además un inhibidor COX-2.

21. La composición de la Reivindicación 1, que comprende además una avermectina.

126
~~126~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
Apoderado

ASUNTO	Radicación	05-117491
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	129 - 11634

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT/US2004/016841		
Fecha de Presentación Internal.	2004/05/28		

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 23 a 45	como se radicó inicialmente
Reivindicaciones: Folios 46 a 48	como se radicó inicialmente
Folios 123 a 125	Modificadas como respuesta al 1er estudio de fondo

Prioridad: Fecha: 2003/05/29, país: US y número: 60/474.294

Respuesta del solicitante: Folios: 119 a 121

2. Objeto de la invención

- Nuevo título sugerido para la solicitud: Composiciones de flurfenicol para el tratamiento de infecciones en ganado vacuno y porcino.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para las enfermedades infecciosas del ganado como las enfermedades respiratorias bovinas multifactoriales causadas por cambios en las áreas de alimentación que producen excesiva mortalidad y reducción de peso y que aumentan los costos por la cantidad de agentes terapéuticos necesarios, el

127

127

trabajo requerido para administrar estos agentes y el trabajo extra para aislar y observar los animales.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un antibiótico derivado del cloramfenicol o tiamfenicol tal como el flurfenicol.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K31/56

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 2003/05/29

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D ₁	US 4311857	1-ARYL-2-ACYLAMIDO-3-FLUORO-1-PROPANOL ACYLATES, METHODS FOR THEIR MANUFACTURE AND INTERMEDIATES USEFUL THEREIN, METHODS FOR THEIR USE AS ANTIBACTERIAL AGENTS AND COMPOSITIONS USEFUL THEREFOR	1982/01/19
D ₂	US 6174540	LONG ACTING INJECTABLE FORMULATIONS CONTAINING HYDROGENATED CASTER OIL	2001/01/16

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente Solicitud de Patente reivindica:

- Reivindicaciones 1 - 21: Composición que comprende:
- a) Compuesto (I): florfenicol
 - b) vehículo: triacetina o triacetina combinada con dimetilacetamida

Dicha composición está afectada por los siguientes documentos del Estado de la Técnica:

D1 enseña (ver abstract) ésteres de D-treo-1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1- propanol y sus sales, composiciones, métodos para su preparación y su uso como agentes antibacteriales.

D2 que enseña formulaciones inyectables que contienen un agente terapéutico seleccionado entre: insecticidas, acaricidas, parasitcidas, AINES, tales como: avermectinas, inhibidores COX-2 (cl 3 folio 114), etc en vehículos hidrofóbicos tales como la triacetina (cl 4 folio 114)

CARACTERÍSTICAS REIVINDICADAS	D ₁	D ₂
Compuesto (I): D-(threo)-1-aril-2-acilamido-3-fluoro-1-1 propanol acilato	SI Col 1 ln 25-40; Col 2 ln 19-33 Folio 102	NO
triacetina o triacetina combinada con dimetilacetamida	NO SIMILAR Cl 12 fol 105 Se utiliza la dimetilacetamida para disolver todo pero sola	SI Col 2 ln 1 folio 113 SIMILAR Col 2 ln 1 folio 113, cl 3 ln 56, cl 4 ln 1, ln 56 folio 114; la triacetina es un portador pero sola

La única **diferencia con D₁** es que esta solicitud **usa la triacetina** en sus formulaciones con florfenicol.

El efecto técnico técnico de esta composición es que sigue **siendo útil para controlar y prevenir la infección y minimizar la inflamación asociada** con la enfermedad respiratoria bovina demostrado con un moderado aumento en la concentración sanguínea de fármaco (folio 45).

El **Problema Técnico Objetivo** se puede definir en como lograr **controlar y prevenir la infección y minimizar la inflamación asociada con la enfermedad respiratoria bovina mediante composiciones alternativas a las previamente conocidas**.

Por consiguiente resultaría obvio el diseño de este tipo de composiciones para un experto medio en la materia que conozca el estado de la técnica ya que **D₂ sugería previamente el uso de la triacetina** en sus formulaciones inyectables con agentes terapéuticos tales como insecticidas, acaricidas, parasiticidas, AINES, avermectinas o inhibidores COX-2 reivindicados en la presente solicitud, aunque no utilizan la **triacetina combinada con dimetilacetamida** como si lo hace ésta solicitud, pero **D₁ ya utilizaba la dimetilacetamida aunque sin triacetina**, por lo tanto haría una combinación de éstos documentos llegando de tal manera a la propuesta de la presente solicitud.

En conclusión, no se considera que la presente solicitud merezca reconocimiento de nivel inventivo.

5. Conclusión:

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

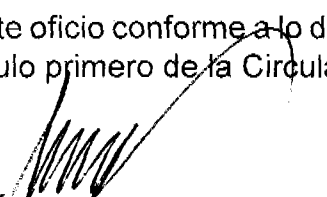
Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D ₁	US 4311857	1-21	NIVEL INVENTIVO

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1. Dice el solicitante que el Manual Andino de Patentes establece que las características funcionales de la invención pueden ser incluidas en las reivindicaciones cuando el producto reclamado ha sido definido a través de sus características técnicas. Dado que las composiciones de la invención se encuentran claramente definidas mediante su configuración estructural en las reivindicaciones 1 – 17, esto es, por la indicación de sus componentes, la característica de la viscosidad de la reivindicación 18 es aceptable y dependiente de la reivindicación 1, por lo tanto se insiste en dicha reivindicación.
 - Se aclara al solicitante que se acepta dejar la característica técnica “viscosidad” dentro de su capítulo reivindicatorio pero que no es tenida en cuenta al evaluar Novedad o Nivel Inventivo, pues se considera como un resultado a obtener ya que es una característica que el experto medio en la materia busca premeditadamente al desarrollar un producto según el efecto que desee obtener en su formulación, por lo tanto no es una característica esencial de la composición.
2. El solicitante ha modificado la reivindicación 1 de forma que ahora reclama únicamente composiciones que comprenden un compuesto de fórmula (I) y un vehículo seleccionado entre triacetina o triacetina combinada con DMA. Por lo tanto la composición es nueva.
 - Debido a que D1 no contiene como vehículo triacetina la composición se considera nueva y se procede a analizar su 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 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.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
16 OCT. 2002

CONCEPTO TÉCNICO No. 2087	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202087
-------------------------------------	--