

Clarke, Modet &

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-152967-00006-0000

Fecha: 2014-10-20 15:12:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

P-3482

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **12-152.967**

Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **NOVARTIS AG**, domiciliada en Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8913** notificado por fijación en lista el 29 de julio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 2 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. **Excepción a la patentabilidad**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se ha eliminado la reivindicación 7 que hacía alusión a métodos de tratamiento, por tanto se ve superada ésta objeción.

3. **Usos y Segundos Usos**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 6, 8 a 10 que hacían alusión a un uso, por tanto se ve superada ésta objeción.

4. **Claridad de la solicitud**

4.1 De acuerdo con las modificaciones realizadas, se solicita amablemente que el título sea reemplazado por: "UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENDOPARÁSITOS QUE COMPRENDE UNA COMBINACIÓN DE UN COMPUESTO DE AMINOCETONITRILO Y ABAMECTINA".

P-3482

1/7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- 4.2 Se modificó la antigua reivindicación 1, en donde se incluyeron las concentraciones de los componentes que conforman la composición (Pág. 5, líneas 33 a 37 y antigua reivindicación 4).

Se ha restringido el compuesto de fórmula (I) al enantiómero (1S) (Pág. 2, líneas 9 a 10 y antigua reivindicación 2).

Se ha añadido el antioxidante "α-tocopherol" a una concentración de "0.001 a 1% p/v" (Pág. 6 líneas 6 a 10).

Se ha añadido un surfactante restringido a los compuestos "éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres de ácidos grasos de polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos" (Pág. 4 líneas 35 a 39, Reiv 4).

Se ha añadido un disolvente orgánico restringido a "...monocaprilato de propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilen glicol o una mezcla de los mismos" (Pág. 4, líneas 27 a 34).

- 4.3 Se modificó la antigua reivindicación 5 (nueva reivindicación 2) de acuerdo al alcance de la nueva reivindicación 1.
- 4.4 Se eliminó la antigua reivindicación 3 por no resultar de interés para la presente invención.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 2 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menos cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

5. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 3 carecen de novedad a la luz de los documentos WO 2005/044784 (D1).

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Por otro lado, el examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 4 a 6 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 2005/044784 (D1) y WO 1995/005812 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que “*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante presentar argumentos en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que no están contenidas en su totalidad en el estado de la técnica e implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Para superar la objeción a la Novedad de las reivindicaciones 1 a 3, la Solicitante ha incorporado las características de la antigua reivindicación 4, la cual estaba reconocida como novedosa. Por lo tanto, la nueva reivindicación 1 resulta novedosa. Además, D1 no describe el enantiómero (1S) tal como describe la invención actual.

Ahora bien, en cuanto a la objeción de nivel inventivo a la luz de D1 y D2, la Solicitante respetuosamente discrepa. Al analizar los documentos citados, se encontró que D1 describe una serie de compuestos derivados de aminoacetonitrilo (AAD) que incluyen el compuesto de fórmula (I), y se indica de forma general la posibilidad de combinarlos con una lactona macrocíclica. Sin embargo, la combinación con abamectina de forma específica no está citada ni se proveen datos de su posible combinación con el compuesto de fórmula (I).

Conocida la gran cantidad de lactonas macrocíclicas descritas en la técnica, el experto no habría encontrado la combinación de la invención a partir de las enseñanzas de los documentos citados porque estos no contienen ninguna sugerencia al respecto. De forma que la combinación de la invención ha sido resultado de un acto de serendipia, que debe estar conferido de actividad inventiva. El resultado es una combinación que sorprendentemente ha resultado de una actividad antihelmíntica sinérgica tal como está demostrado en los ejemplos de la solicitud, lo cual supone una ventaja tecnológica definitiva de la presente invención respecto de la técnica.

Con respecto a D2, dicho documento describe la combinación de varias lactonas macrocíclicas, entre ellas la abamectina, con el medicamento "Closantel". Closantel es una molécula antigua en farmacopea, de reactividad muy limitada contra helmintos y de estructura sólo remotamente relacionada con el compuesto de fórmula (I) de la presente invención. El documento no propone la combinación de ningún otro compuesto antihelmíntico con abamectina y por tanto no debería afectar a la actividad inventiva de la presente invención.

De acuerdo a lo anterior, la Solicitante respetuosamente desea manifestar que D1 y D2 considerados por separado o en combinación entre ellos, no describen, sugieren o suministran una motivación para alcanzar la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en la nueva reivindicación 1 es novedosa e inventiva sobre cada una de las referencias citadas por el señor examinador ya que ninguna de las referencias citadas menciona cada uno de los elementos reclamados.

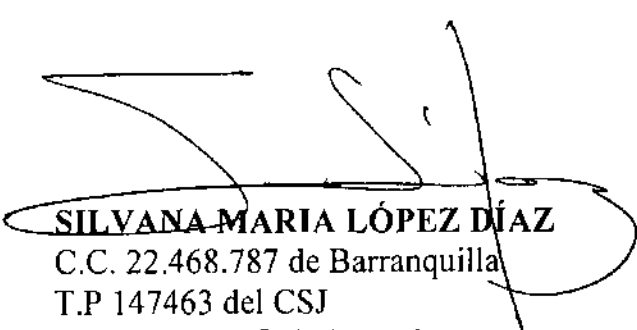
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 2, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-3482

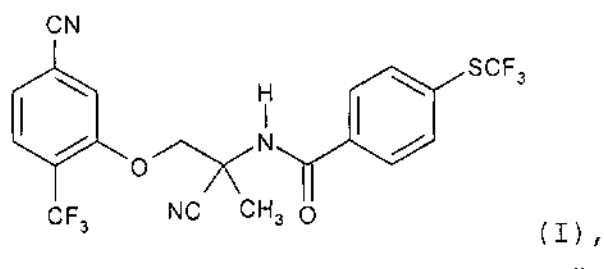
ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Una composición para controlar endoparásitos en y sobre animales, el cual comprende una combinación de

(A) 0.5 a 5% p/v del enantiómero (1S) del compuesto de fórmula (I)



(B) 0.01 a 0.5% p/v de abamectina,

(C) 0.001 a 1% p/v de α -tocoferol,

(D) 5 a 30% p/v de un surfactante seleccionado del grupo que consiste de éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres de ácidos grasos de polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos, y

(E) hasta 100% p/v de un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste de monocaprilato de propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol o una mezcla de los mismos.

2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende 1,0 a 5% p/v de un compuesto de fórmula (I), 0.1 a 0.5% p/v de abamectina, 0.001 a 1% p/v de α -tocoferol, 10 a 20% p/v de dicho surfactante y hasta 100% p/v de dicho solvente orgánico.