

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-20347-A -1	FECHA: 2013-03-12 15:12:54
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 12
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 9-20347-A -1
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5081
 Folios: 12

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/US2007/019096				
Fecha de Presentación Internacional	30/08/2007				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 53	27/Febrero/2009
Reivindicaciones:	Folios 54 a 56	27/Febrero/2009
Oposiciones:	Folios 172 a 236 Expediente 09-20347	TECNOQUIMICAS 19/Julio/2010
	Folios 241 a 243 Expediente 09-20347	TECNOQUIMICAS 11/Octubre/2010
Respuesta del solicitante:	Folios 245 a 252 Expediente 09-20347	5/Abril/2011
Prioridad:	US 60 841 846	01/Septiembre/2006

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

Título de la solicitud: “Formulaciones para administración tópica local que contiene indoxacarb”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar agentes efectivos y persistentes para la erradicación de ectoparásitos sobre un animal doméstico con el fin de reducir la periodicidad y el costo de los agentes antiectoparasitarios.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende: **(i)** una cantidad ectoparasíticamente efectiva de indoxacarb y un o más pesticidas adicionales, donde la concentración de indoxacarb en dicha formulación es de al menos 10 % (p/v) y, **(ii)** un portador que comprende un disolvente y un inhibidor de cristalización, donde dicho disolvente se selecciona del grupo que consiste de un glicoléter y un acetato de alquilo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N25/02, A01N47/38, A01P7/00.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque emplea expresiones amplias (que abarcan una infinidad de compuestos), ambiguas e inexactas, para hacer referencia a los componentes de la formulación las cuales impiden entender el alcance de la invención tal como: “**uno o más pesticidas adicionales**”, “**inhibidos de cristalización**”. Este tipo de expresiones dan lugar a un número indefinido de formulaciones que no están sustentadas en la descripción de la solicitud. Se requiere que el solicitante limite las expresiones antes mencionadas al nombre químico específico de los compuestos que fueron probados en la preparación de la formulación reivindicada.

Una observación similar puede hacerse a la reivindicación 2 en donde se menciona que “**uno o más pesticidas adicionales**” se seleccionan de grupos tan amplios como: “regulador de crecimiento de insectos”, “pesticida organofosfato”, “pesticida carbamato”, “pesticida organocloro”, “pesticida piretrina”, “pesticida piretroide”, “pesticida nicotina”, “pesticida neonicotinoide”, “pesticida que contiene cobre”, “pesticida de fenol sustituido”, “pesticida pirimidina”, “pesticida imidazotiazol”, “agente antihelmíntico”, “bencimidazol”, “salicilanilida”, “clorobencilato”, “toxina *Bacillus thuringensis*”, “formadina”, “fenilpirazol” entre otros. Estas expresiones son muy amplias y abarcan un número indefinido de compuestos que no están sustentados en la descripción. Se requiere que el solicitante limite las todas y cada una de las expresiones antes mencionadas al nombre químico específico de los compuestos particulares que fueron probados en la preparación de la composición.

A propósito de las observaciones mencionadas en los párrafos anteriores, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de formulaciones, de la evidencia técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño probada de formulaciones.

La reivindicación 1 no es clara porque usa la expresión “**una cantidad ectoparasíticamente efectiva**” para referirse a la proporción del componente (i), la cual es inexacta y ambigua. Se requiere que el solicitante modifique la reivindicación 1 de tal forma que se mencione de manera específica y bien delimitada la proporción en la que se encuentran los componentes (i) y (ii) dentro de la formulación.

El pliego reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque se emplean expresiones ambiguas e inexactas que hacen opcionales y no limitativas las características esenciales de la formulación, tal como: “**por lo menos**”, “**uno o más**”, “**de menos de**”. Se requiere eliminar dichas expresiones del pliego reivindicatorio.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invención corresponde a formulaciones pesticidas definidas porque contienen “**Indoxacarb**” como concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades de la invención. Sin embargo, después de una comparación de estas formulaciones con el estado de la técnica se encontró que dicho compuesto no se puede considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención puesto que carece de novedad y nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 (WO0119189A1), D2 (WO2005053393A2), D3 (WO02056691A1) y D4 (FR2851882A1). Por lo tanto el concepto común no es inventivo y no se cumple con el requisito de unidad de invención.

Teniendo en cuenta el hecho descrito en el párrafo anterior, esta oficina encuentra **30** grupos debido a las diferencias estructurales que presentan los componentes activos que se combinan con “**Indoxacarb**”.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes **características esenciales**.

- 1) Indoxacarb en combinación con “regulador de crecimiento de insectos”.
- 2) Indoxacarb en combinación con “pesticida organofosfato”.
- 3) Indoxacarb en combinación con “pesticida carbamato”.
- 4) Indoxacarb en combinación con ““pesticida organocloro”.
- 5) Indoxacarb en combinación con “pesticida piretrina”.
- 6) Indoxacarb en combinación con “pesticida piretroide”.
- 7) Indoxacarb en combinación con “pesticida nicotina”
- 8) Indoxacarb en combinación con “pesticida neonicotinoide”
- 9) Indoxacarb en combinación con “pesticida que contiene cobre”.
- 10) Indoxacarb en combinación con “pesticida de fenol sustituido”.
- 11) Indoxacarb en combinación con “pesticida pirimidina”.
- 12) Indoxacarb en combinación con “pesticida imidazotiazol”.

- 13) Indoxacarb en combinación con “agente antihelmíntico”
- 14) Indoxacarb en combinación con “bencimidazol”.
- 15) Indoxacarb en combinación con “salicilanilida”.
- 16) Indoxacarb en combinación con “clorobencilato”.
- 17) Indoxacarb en combinación con “toxina *Bacillus thuringensis*”.
- 18) Indoxacarb en combinación con “formadina”.
- 19) Indoxacarb en combinación con “fenilpirazol”.
- 20) Indoxacarb en combinación con “ciflutrina”.
- 21) Indoxacarb en combinación con “cipermetrina”.
- 22) Indoxacarb en combinación con “dicofol”.
- 23) Indoxacarb en combinación con “endosulfan”.
- 24) Indoxacarb en combinación con “esfenvalera”.
- 25) Indoxacarb en combinación con “fenvalerato”.
- 26) Indoxacarb en combinación con “lambda-cihalotrina”.
- 27) Indoxacarb en combinación con “metoxiclor”.
- 28) Indoxacarb en combinación con “azufre”.
- 29) Indoxacarb en combinación con “ciclodieno”.
- 30) Indoxacarb en combinación con “riania”.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Análisis de la Oposición

El opositor argumenta que existen documentos en donde se revelan las combinaciones que se mencionan dentro del capítulo reivindicatorio, particularmente combinaciones de indoxacarb y otros compuestos, para el control del mismo tipo de insectos que se mencionan en la presente solicitud. El opositor presenta los siguientes documentos:

La publicación internacional WO2005/053393
La Patente francesa FR2851882
La publicación internacional WO/2002/056691
La publicación internacional WO/2001/19189

El opositor señala además que el tipo de formulación reclamado en la actual solicitud se encuentra anticipado en el estado de la técnica y presenta apartes de la patente estadounidense US2002/0151577

En este documento, particularmente en las reivindicaciones 1, 7 y 9, se divulga una composición para el tratamiento y protección de animales domésticos que se encuentran infestados o en riesgo de ser infestados con parásitos que comprende (reivindicación 1) fipronil, un inhibidor de cristalización, un agente antioxidante (Reivindicación 7) y un solvente entre los cuales se sugieren isopropanol, alcohol bencílico, monometiléter de dipropilenglicol (reivindicación 9).

El opositor concluye que este documento revela una composición para aplicación tópica y localizada de fipronil, cuya composición es similar a la formulación expuesta por la solicitud y que si bien contiene como activo únicamente fipronil, resulta ser una clara guía para formular un mismo tipo de formulación para aplicación tópica y localizada que combine fipronil e indoxacarb.

Adicionalmente el opositor cita un aparte de la interpretación prejudicial durante el proceso 88-IP-2005 acerca de la combinación de elementos conocidos (Ver. Folio 178, Pág. 5 Oposición), frente a la cual concluye que “todos los elementos de la solicitud colombiana en cuestión consisten en una simple agregación de elementos reconocidos en el estado de la técnica”.

Finalmente, con fundamento a los previos argumentos el opositor solicita que esta oficina se abstenga de conceder el privilegio de patente a la presente solicitud.

Respuestas del Solicitante

El solicitante solicita desestimar los argumentos elevados por la opositora y presenta los siguientes argumentos:

Nivel inventivo

Frente a WO01/19189 el solicitante argumenta este documento se refiere a una composición que contiene etiprole e indoxacarb y un método para control de insectos que dañan cultivos de arroz y otros cultivos y señala el objeto de la solicitud colombiana en cuestión difiere enfatizando que se dirige a una formulación tópica local.

Frente a US2002/0151577 el solicitante expresa que este documento se refiere a una composición que contiene fipronil y enfatiza nuevamente el objeto de la solicitud colombiana en cuestión.

Frente WO 02/056691 el solicitante señala que se trata de una mezcla pesticida sinérgica de etiprole e indoxacarb. (Información incorrecta)

El solicitante argumenta que el hecho de que las publicaciones anteriores mencionen separadamente algunos de los elementos de la presente invención, ello no desvirtúa el nivel inventivo de la actual solicitud y señala como prueba la existencia de la patente FR2851882 que divulga la combinación de dos activos conocidos de oxadiazina y un éster cuya sinergia era desconocida.

Por último el solicitante argumenta que de acuerdo al Manual Andino (Pág. 82) no se utilizará más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación y que por tanto la opositora incumple dicha norma al citar cinco documentos, que de acuerdo al solicitante es un indicio de nivel inventivo.

Respuesta del Examinador Técnico

Habiendo examinado los argumentos del Opositor y el solicitante, y hecho el estudio de los documentos citados el examinador presenta las siguientes conclusiones:

La relevancia de los documentos citados por el opositor es discutida con detalles en la sección de examen de patentabilidad, a continuación se resumen brevemente los argumentos:

La publicación internacional WO2005/053393 divulga (Resumen) una composición insecticida que pueden ser empleadas en control de insectos en animales domésticos (Pág. 28). La composición contiene un insecticida (Pág. 1-2) e indoxacarb (Pág. 8).

La Patente francesa FR2851882 divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene indoxacarb y un derivado de éster.

La publicación internacional WO/2002/056691 divulga (Pág. 1, Reivindicaciones 1-4) una composición para el control de pestes que contiene efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o imidacloprida en combinación con indoxacarb. Se señala además que puede usarse para tratamiento de animales domésticos como perros y gatos (Pág. 32).

La publicación internacional WO/2001/19189 divulga (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

El solicitante argumenta que el hecho de que estos documentos revelen combinaciones de indoxacarb con otros activos insecticidas, no desvirtúa el nivel inventivo de la invención de la solicitud colombiana, sin embargo la presente solicitud de patente está afectada no solo en su nivel inventivo sino en el requerimiento de novedad por los documentos antes mencionados.

El solicitante señala que las composiciones descritas en los documentos previamente mencionados no afectan los requisitos de patentabilidad de la solicitud en consideración puesto que no se refieren a una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos, frente a lo cual el examinador se remite al Manual Andino (Pág. 47) que menciona: “Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” En virtud de lo cual el uso de las composiciones divulgadas en el estado de la técnica para aplicación tópica local no puede ser objeto de patente, además se llama la atención del solicitante sobre el hecho de que algunos de los documentos citados sugerían ya el uso de las composiciones en ellos divulgadas para el tratamiento de parásitos en animales domésticos.

Por los argumentos previamente señalados, los documentos WO2005/053393, FR2851882, WO/2002/056691, WO/2001/19189, serán tenidos en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

El opositor presenta adicionalmente la patente estadounidense US2002/0151577 que divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitán y glicerol. Frente a dicho documento el solicitante afirma que no

desvirtúa el nivel inventivo de la solicitud en tanto que la formulación allí divulgada no contiene indoxacarb.

Ante las enseñanzas de dicho documento el examinador considera que contrario a lo argumentado por el solicitante el documento si contiene materia técnica que puede servir de guía para obtener una formulación tópica local que contenga fipronil en combinación con indoxacarb y por lo tanto este documento también será tenido en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

Por último se aclara al solicitante que si bien es cierto que no se debe emplear más de dos documentos al afectar el nivel inventivo de una reivindicación, teniendo en cuenta la amplitud de la materia técnica reclamada en la actual solicitud y la ausencia de unidad de invención, existen varios (más de dos) documentos que combinados por parejas permiten llegar al objeto de diferentes aspectos de la invención presentada en la actual solicitud.

Además es importante señalar, que como se ha expuesto previamente las combinaciones de indoxacarb y otros activos insecticidas se encuentran divulgadas previamente en el estado de la técnica y que, como bien lo señala el opositor la simple agregación de activos ya conocidos carece de nivel inventivo, por lo tanto es imperativo que el solicitante demuestre un efecto técnico inesperado en la combinación de los activos ya conocidos que reclama en la presente solicitud.

Conclusión: Todos los documentos citados por el opositor serán considerados dentro del Examen de Patentabilidad

7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Septiembre 1 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO0119189(A1)	Compositions and methods for controlling insects which damage rice and other crops	22/Marzo/2001
D2	WO2005053393(A2)	Active substance combinations having insecticidal properties	16/Junio/2005
D3	WO02056691(A1)	Synergistic pesticide mixtures for the control of animal pests	25/Julio/2002
D4	FR2851882 (A1)	Composition pesticide et son utilisation dans un procede de lutte contre les nuisibles	10/Septiembre/2004
D5	US2002151577 (A1)	Antiparasitic composition for the treatment and protection of pets	17/Octubre/2002

El documento D1¹ divulga (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

El documento D2² divulga (Resumen) una composición insecticida que pueden ser empleadas en control de insectos en animales domésticos (Pág. 28). La composición contiene un insectida (Pág. 1-2) e indoxacarb (Pág. 8).

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=0119189A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20010322&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=0119189A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20010322&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=0119189A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20010322&DB=EPODOC&locale=en_EP)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005053393A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20050616&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2005053393A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20050616&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005053393A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20050616&DB=EPODOC&locale=en_EP)

El documento D3³ divulga (Pág. 1, Reivindicaciones 1-4) una composición para el control de plagas que contiene efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o imidacloprida en combinación con indoxacarb. Se señala además que puede usarse para tratamiento de animales domésticos como perros y gatos (Pág. 32).

El documento D4⁴ divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene indoxacarb y un derivados de éster.

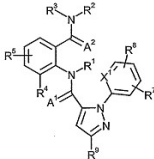
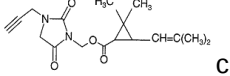
El documento D5⁵ divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitan y glicerol.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende: **(i)** una cantidad ectoparasíticamente efectiva de indoxacarb y un o más pesticidas adicionales, donde la concentración de indoxacarb en dicha formulación es de al menos 10 % (p/v) y, **(ii)** un portador que comprende un disolvente y un inhibidor de cristalización, donde dicho disolvente se selecciona del grupo que consiste de un glicoléter y un acetato de alquilo.

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

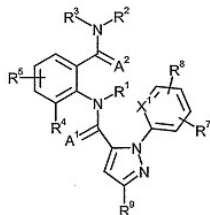
Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Una formulación que comprende	Una composición insecticida	Una composición insecticida	Una composición insecticida	Una composición insecticida
Que comprende	Que comprende	Que comprende	Que comprende	Que comprende
(i) una cantidad ectoparasíticamente efectiva de indoxacarb	indoxacarb	indoxacarb	indoxacarb	Un compuesto oxadiazina (indoxacarb)
(ii) un portador que comprende un disolvente y un inhibidor de cristalización, donde dicho disolvente se selecciona del grupo que consiste de un glicoléter y un acetato de alquilo.	portadores adecuados, dispersantes, solventes	éteres de glicol	éteres de glicol	monometiléter de dipropilenglicol
Adicionalmente uno o más pesticidas	Etiprole (pesticidas fenilpirazol)	un insecticida de fórmula 	Clotianidina, tiacloprida o imidacloprida (pesticidas neonicotinoide).	un compuesto tipo éster  on actividad de lucha contra artrópodos

Las características **esenciales** de la formulación descrita en la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, D3 y D4 porque:

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=02056691A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20020725&DB=EPODOC&locale=en_EP
4http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=2851882A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20040910&DB=EPODOC&locale=en_EP
5http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002151577A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20021017&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 divulga (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene una combinación sinérgica de insecticidas etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Se divulga además que las formulaciones pueden contener portadores adecuados, dispersantes, solventes (Págs. 28-29) o insecticidas adicionales entre los cuales se sugieren fipronil y cipermetrina (Pág. 27). Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33)

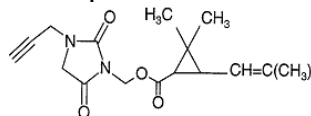
El documento D2 divulga (Resumen) una composición insecticida con combinaciones novedosas de activos con efecto sinérgico (Pág. 8) que pueden ser empleadas en control de insectos en animales domésticos (Pág. 28). La composición contiene un



insecticida de fórmula (Pág. 1-2) e indoxacarb (Pág. 8) en proporción 22:1 a 1:200 (Reivindicación 4); adicionalmente se divulga (Pág. 32 lin.12-20) el uso de éteres de glicol como solventes y la posibilidad de incluir inhibidores de cristalización.

El documento D3 divulga (Pág. 1, Reivindicaciones 1-4) una composición para el control de pestes que contiene una combinación sinérgica de efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o imidacloprida con indoxacarb. Se señalan como solventes preferidos los éteres o ésteres de glicol (Pág. 36). Se señala además que puede usarse para tratamiento de animales domésticos como perros y gatos (Pág. 32).

El documento D4 divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene



indoxacarb y un derivados de éster de fórmula ; adicionalmente la composición contiene un portador líquido entre los cuales se señalan el monometiléter de dipropilenglicol (Pág. 6).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1, D2, D3 o D4.

Las reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nueva a la formulación descrita en la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Grupo Inventivo 19

A continuación se realiza el examen de patentabilidad de las reivindicaciones que comprenden la materia del grupo inventivo número 19, sin que esto signifique que las reivindicaciones que comprenden la materia de los grupos inventivos 1 a 18 y 20 a 30 cumplan con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 7 consiste en una formulación de conformidad con la reivindicación 1 en donde “uno o más pesticidas adicionales es un fenilpirazol”.

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

Características esenciales	D1
Una formulación que comprende	Una composición insecticida
Que comprende	Que comprende
(i) una cantidad ectoparasíticamente efectiva de indoxacarb	indoxacarb
(ii) un portador que comprende un disolvente y un inhibidor de cristalización, donde dicho disolvente se selecciona del grupo que consiste de un glicoléter y un acetato de alquilo.	portadores adecuados, dispersantes, solventes
uno o más pesticidas fenilpirazol	Etiprole (pesticidas fenilpirazol)

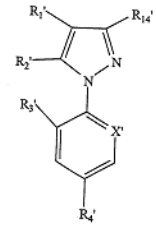
Las características **esenciales** de la formulación descrita en la reivindicación 7 ya habían sido enseñadas en el documento el cual enseña (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene una combinación sinérgica de insecticidas etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Se divulga además que las formulaciones pueden contener portadores adecuados, dispersantes, solventes (Págs. 28-29) o insecticidas adicionales entre los cuales se sugieren fipronil y cipermetrina (Pág. 27). Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33)

En consecuencia, la reivindicación 7 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 8 consiste en una formulación de conformidad con la reivindicación 1 en donde “uno o más pesticidas adicionales” es un fipronil.

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

Características esenciales	D5	D1
Una formulación tópica local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico	Una composición para aplicación tópica para el control de parásitos en animales domésticos	Una composición insecticida
Que comprende	Que comprende	Que comprende
Indoxacarb		Indoxacarb
Fipronil	Fipronil	 particularmente Etiprole
Monometiléter dipropilenglicol	Monometiléter dipropilenglicol de	Portadores adecuados, dispersantes, solventes

El documento D5 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 8 porque divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para aplicación tópica para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitán y glicerol.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8, y la composición de D5 radica en que en la composición reclamada en la presente invención contiene además indoxacarb.

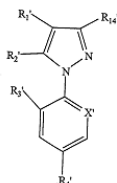
La combinación de indoxacarb y fipronil no parece conceder un efecto técnico

inesperado puesto que la actividad de ambos activos frente parásitos animales era ya conocida en el estado de la técnica, en consecuencia es totalmente predecible que la actividad de los dos activos en conjunto sea mayor a la de los activos individuales, el efecto técnico inesperado sería entonces la sinergia de los combinación, sin embargo este efecto se corrobora únicamente cuando la actividad conjunta es superior a la suma de las actividades de cada activo actuando por separado.

El solicitante argumenta que las formulaciones reclamadas permiten obtener un efecto persistente hasta 44 días después el tratamiento y después de lavado con agua, frente a lo cual se señala que ese efecto no está evidenciado en la totalidad del alcance del pliego reivindicatorio y particularmente tampoco para las combinaciones de indoxacarb y fipronil; adicionalmente se le aclara al solicitante que dicha mejora técnica quedara correctamente soportada en la descripción solo sí se muestra una comparación con la persistencia de las formulaciones del estado de la técnica D1- D5.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición para control de parásitos en animales domésticos conocida en D5 para obtener composiciones más efectivas”.

Sin embargo, las combinaciones sinérgicas para el control de insectos de activos de tipo fenilpirazol (etiprol) con indoxacarb, ya está divulgada en el documento D1 que se refiere a una composición que contiene una combinación sinérgica de insecticidas



etiprol (fórmula 1A) e indoxacarb. Se divulga además que las formulaciones pueden contener insecticidas adicionales entre los cuales se sugieren fipronil y cipermetrina (Pág. 27). Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que se fijara el objetivo de obtener composiciones para el control de insectos parasitarios en animales domésticos, habría inferido con gran expectativa de éxito la posibilidad de modificar la composición divulgada en D5, para incluir en ella otros activos insecticidas que presentan efecto insecticida sinérgico al ser combinados con fenilpirazoles tal como se divulga en D1 para el activo indoxacarb , y de esta manera llegar al objeto de la reivindicación 8 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0119189(A1)	1-2, 7 8	Novedad Nivel Inventivo
D2	WO2005053393(A2)	1-2	Novedad
D3	WO02056691(A1)	1-2	Novedad
D4	FR2851882 (A1)	1-2	Novedad
D5	US2002151577 (A1)	8	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 2013-03-19

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo