

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME

E. S. U.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-020347-A-00002-0000

Fecha: 2013-06-18 16:19:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11. PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Referencia: Expediente No. 09.020.347 A

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Formulaciones para administración tópica local que contienen Indoxacarb"

Solicitante: E.I Du Pont de Nemours and Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA
DEL 19 DE MARZO DE 2013, OFICIO NO. 5081 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Claridad de la solicitud

En forma resumida su Despacho establece que las reivindicaciones 1 y 2 no son claras por incluir expresiones amplias como "uno o más pesticidas adicionales", "inhibidores de cristalización", "una cantidad ectoparasíticamente efectiva", "por lo menos", "uno o más", "de menos de".

1.2 Unidad de Invención

Su Despacho establece que el pliego reivindicatorio carece de unidad de invención ya que el indoxacarb no se puede considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención, puesto que carece de novedad y nivel inventivo, y cita que el pliego reivindicatorio tiene 30 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales que presentan los componentes activos que se combinan con Indoxacarb.

1.3 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos que afectan la novedad de las reivindicaciones 1-2,7 de la presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que los documentos **D1**¹ (WO0119189), **D2**² (WO2005053393), **D3**³ (WO02056691), **D4**⁴ (FR2851882) y **D5**⁵ (US2002151577) afectan la novedad de la presente solicitud por cuanto:

Las características esenciales de la formulación descrita en la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, D3 y D4 porque: D1 divulga una composición que contiene una combinación sinérgica de insecticidas etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb.

D2 divulga una composición insecticida en combinaciones novedosas de activos con efecto sinérgico. La composición contiene indoxacarb y el uso de éteres de glicol como solventes y la posibilidad de incluir inhibidores de cristalización.

El documento D3 divulga una composición para el control de plagas que contiene una combinación sinérgica de efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o

¹ Compositions and methods for controlling insects which damage rice and other crops

² Active substance combinations having insecticidal properties

³ Synergistic pesticide mixtures for the control of animals pests

⁴ Composition pesticide et son utilisation dans un procede de lutte contre les nuisibles

⁵ Antiparasitic composition for the treatment and protection of pets.

imidacloprida con indoxacarb y D4 divulga una composición insecticida que contiene indoxacarb y derivados de éster y como portador líquido el monometiléter de dipropilenglicol.

1.4 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que los documentos D1 y D5 afectan el nivel inventivo de la reivindicación 8, y en forma resumida menciona lo siguiente:

El documento D5 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 8, porque divulga 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, y un inhibidor de cristalización.

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 a parásitos animales era ya conocida en el estado de la técnica.

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 divulga en D1 para el activo indoxacarb, y de esta manera llegar al objeto de la reivindicación 8 de la solicitud.

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Modificación a una solicitud en trámite:

Con el objeto de atender a las observaciones del examinador y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, sin que se presente ampliación en la solicitud originalmente presentada, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado conformado por 4 reivindicaciones.

El presente pliego reivindicatorio está totalmente sustentando en la memoria descriptiva originalmente presentada.

En particular se presentan las siguientes modificaciones:

La reivindicación 1 se modificó de tal forma que se lee:

"Una formulación tópica, local, puntual que comprende de 1 a 50% (p/v) de indoxacarb y 0.05% a 80% (p/v) de un pesticida piretroide y un portador que comprende un disolvente y un inhibidor de cristalización..."

El sustento de estas modificaciones se encuentra, por ejemplo, en las reivindicaciones canceladas 2 y 9, y en la descripción originalmente presentada, en las páginas 25, 27 y 30.

Por otro lado, se cancelaron las reivindicaciones 2-9, 11 y 12.

2.2 Claridad del capítulo reivindicatorio

Con las modificaciones que se presentan al pliego reivindicatorio se superan las observaciones de claridad.

2.3 Unidad de invención

Con las modificaciones que se presentan al pliego reivindicatorio se superan la observación de unidad de invención.

2.4 Novedad

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *“una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida...”*

En virtud de la anterior definición, consideramos que los documentos D1 a D4 no constituyen documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud, por cuanto ninguna de las referencias revela la presente combinación reivindicada de Indosacarb, un pesticida piretroide, y un portador que comprende acetoacetato de etilo o monometil éter dipropilenglicol en una formulación tópica, local, puntual.

Por lo tanto, el nuevo pliego reivindicatorio es novedoso con relación al arte previo citado por su Despacho.

2.5 Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *“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”*.

Del Oficio 5081 y del análisis de novedad y nivel inventivo expedido por su Despacho es claro que las reivindicaciones originalmente presentadas 3-6 y 9-14 son novedosas e inventivas con relación a los documentos D1-D5.

El examinador podrá notar que ahora la reivindicación 1 se dirige a la materia objeto de la reivindicación 9 cancelada. Por lo tanto, se concluye que la nueva reivindicación 1 es inventiva con relación a los documentos D1-D5.

En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante cumple con los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. 20.281

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones.

BOGMGT/BOGDMS-#1552387-V1-P2009_000044A.DOC

1. Una formulación tópica, local, puntual para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende i) de 1 a 50% (p/v) de indoxacarb y 0.05% a 80% (p/v) de un pesticida piretroide 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.

2. La formulación de la reivindicación 1, en donde dicho pesticida piretroide es permetrina.

3. La formulación de la reivindicación 1, en donde dicha formulación comprende, en peso,

5-25% Indoxacarb;

10-75% permetrina; y

QS acetoacetato de etilo

4. La formulación de la reivindicación 1, en donde dicha formulación comprende, en peso,

5-25% Indoxacarb;

10- 75% permetrina; y

QS monometil éter dipropilenglicol.