

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-034171- -00007-0000

Fecha: 2011-04-07 15:02:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-034171
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	6
	Folios	306123

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/US2005/036121
Fecha de Presentación Internacional: 2005-10-07

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

Capítulo descriptivo: Folios 35 a 45 y 48 como fueron presentados.
Capítulo reivindicatorio: Folios 46 a 47 como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 US 60/616995 2004-10-08
US 60/683646 2005-05-23.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Composiciones de amitraz. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición parasitocida que comprende amitraz y por lo menos un compuesto parasitocida adicional, en una mezcla de disolvente que no contiene grupos hidroxilo que comprende N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y opcionalmente uno o más entre sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de una composición veterinaria tópica parasitocida, que contiene amitraz y otro compuesto parasitocida adicional, que sea estable y que mantenga una buena actividad durante un largo periodo de tiempo. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición parasitocida que comprende amitraz y por lo menos un compuesto parasitocida adicional.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A01N 37/18, A01N 37/52, A01N 43/08.

3. 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.

4. Excepción a la patentabilidad (*artículo 20 D486 literal d*)

El método para el tratamiento y control de la infección o infestación ectoparasitica en un animal homeotérmico, de las reivindicaciones 10 a 13, corresponde a un método terapéutico para tratamiento de mascotas, el cual no es patentable según el artículo 20 de la Decisión 486.

5. De la solicitud de Patente

Título

Se requiere al solicitante que modifique el título de la invención haciendo referencia específica a la materia que se desea proteger, es decir, a la composición específica de interés.

Reivindicaciones (*artículo 30 D 486*)

El capítulo reivindicatorio utiliza términos y expresiones tales como "*opcionalmente, uno o mas, por lo menos, compuesto pesticida adicional, cerca de*" que son ambiguas y no definen de forma específica el objeto ni el alcance de la invención. Sírvase suprimirlas.

Asimismo, no es claro cuales son las características técnica esenciales de la composición de interés, nótese que en la reivindicación 1 se incluye dos veces la palabra "comprende". Además no es claro si el disolvente esta compuesto solamente por N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona o por el contrario debe incluir necesariamente al menos un disolvente seleccionado entre sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo.

Sírvase presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se distinga claramente un preámbulo y una parte característica, separadas por la frase "caracterizado por" o un equivalente. La parte característica debe incluir todas las características técnicas esenciales de la invención, es decir sus componentes específicos y las proporciones de combinación.

Ahora bien, la referencia R-28153, le resta claridad al capítulo reivindicatorio. Para referirse al otro ingrediente activo de interés, el solicitante debe utilizar, ya sea la nomenclatura IUPAC o el nombre común aceptado, en este caso "metaflumizona", sírvase corregir.

De otra parte, la composición de la reivindicación 5, se considera una generalización, que no se encuentra enteramente sustentada en la descripción. Nótese que en ninguna parte de la divulgación inicial se consideraron composiciones que incluya un agente parasitica adicional. Es decir, no hay

ninguna evidencia técnica de una composición que incluya un parasitocida adicional. Sírvese retirar dicha reivindicación.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2004-10-08, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2004/0116419	Use of neuronal sodium channel antagonists for the control of ectoparasities in homeothermic animals	2004-06-17

La anterioridad citada se puede encontrar en la siguiente URL:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2004116419A1&KC=A1&FT=D&date=20040617&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 hace referencia a la prevención, mejora o control de la infección o infestación ectoparásita en un animal homeotérmico que comprende administrar al animal una cantidad terapéutica, profiláctica o farmacéuticamente eficaz de un antagonista del canal de sodio y amitraz. Además hace referencia a un vehículo farmacéuticamente aceptable.

7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicación 1 una composición parasitocida que comprende amitraz y por lo menos un compuesto parasitocida adicional, en una mezcla de disolvente que no contiene grupos hidroxilo que comprende; N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y opcionalmente uno o más entre sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo.

Y en la reivindicación 14 presenta un proceso para la preparación según la reivindicación 1 que comprende: mezclar N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y opcionalmente uno o más entre sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo; y tratar dicha mezcla de solventes con amitraz y un compuesto parasitocida adicional para formar una solución homogénea.

Características técnicas esenciales de la composición parasitocida (solicitud reivindicación 1)	Características esenciales de la composición parasitocida de D1
Amitraz	Amitraz
Parasitocida adicional (metaflunazone)	Antagonista del canal de sodio (compuesto Ia) - metaflunazone
Mezcla de solventes N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona	Sistema solvente. Incluye N,N-dietil-m-toluamida

El documento D1, divulga una composición que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y una cantidad eficaz desde el punto de vista ectoparasitocida de un antagonista del canal de sodio neuronal y amitraz ([0002] y figura 1a). Dicho antagonista corresponde al mismo compuesto parasitocida adicional de esta invención (metaflunazona). Asimismo se indica que dicho compuesto puede utilizarse para prevenir, mejorar o controlar la infección e infestación de ectoparásitos en animales homeotermos [0046]. Y puede formularse en diferentes presentaciones, entre ellas, una composición líquida que puede aplicar directamente en el animal.

D1 también hace referencia al vehículo farmacéuticamente aceptable, que puede comprender diversos tipos de solventes, entre los cuales se incluye hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales o minerales, tensoactivos, extendedores y agentes espumantes, entre otros [0047] [0103] [0111].

D1 indica claramente que los expertos en la materia podrán identificar fácilmente sistemas de solventes adecuados, es decir sistemas de solventes que tengan las propiedades deseadas, estas son:

- que disuelvan uno o mas de los ingredientes de la formulación,
- que no envenenen o sean perjudiciales para el animal y
- que no afecten negativamente la actividad de los ingredientes activos [0012] [0018].

D1 incluye específicamente la DEET y el sulfóxido de dimetilo ([0116] [0127] [0128] y R46). E incluye diversos tipos de compuestos que son también utilizados como fragancias, por ejemplo: ésteres de ácidos grasos, miristato de isopropilo, palmitato de isopropilo y similares.

De esta forma se observa que, el problema técnico planteado inicialmente, entendido como la necesidad de una composición veterinaria tópica parasitocida, que contiene amitraz y otro compuesto parasitocida adicional, que sea estable y que mantenga una buena actividad durante un largo periodo de tiempo ya había sido resuelto desde el documento D1.

Así entonces, la diferencia entre la materia reclamada en esta solicitud y la materia conocida en el estado del arte se reduce a que la anterioridad citada no incluye la γ -hexalactona como disolvente. No obstante, dicha diferencia no provoca ninguna efecto técnico inesperado o sorprendente, simplemente se esta planteando una composición parasitocida alternativa.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar las formulaciones desde D1 para obtener una composición parasitocida alternativa en un sistema solvente diferente"

Sin embargo, la anterioridad D1 presenta información suficiente para que una persona medianamente versada en la materia, pudiera plantear una composición como la de esta solicitud, en donde se utilice un sistema solvente alternativo, pero de igual manera se obtenga una composición estable en el tiempo. Además como bien lo sugiere D1, ese sistema solvente debe cumplir las tres condiciones citadas en D1: solubilidad de ingredientes activos, baja o nula irritación de la piel del animal tratado y cero afectación de la actividad de los ingredientes activos.

En resumen, el problema técnico planteado inicialmente ya se había resuelto desde D1, la combinación entre amitraz y metaflunazona ya era conocida, y su utilización para el control de la infestación ectoparasitocida en un animal de sangre caliente también.

Por lo tanto, la composición parasitcida de esta solicitud se considera una alternativa obvia para un técnico medio en la materia, no representa un salto cualitativo en la técnica (puesto que no demostró un efecto técnico sorprendente o inesperado) y en consecuencia carece de nivel inventivo.

Por último, es importante mencionar dos principios de amplio reconocimiento en la técnica. Primero, que la DEET no solo puede actuar como solvente, sino además posee propiedades insecticidas y es ampliamente utilizada para repeler insectos.¹ Y segundo que la γ -hexalactona no solo es un solvente, sino que su principal uso se da como fragancia.² Por lo tanto la presencia de esos dos compuestos en la formulación de una composición parasitcida como la de esta solicitud es completamente obvia para un técnico medio versado en la materia. Nótese que la anterioridad D1 ya había planteado la inclusión de algunas fragancias, por lo tanto la inclusión de otra fragancia disponible en la industria, tal como la γ -hexalactona, era obvia.

Ahora bien, el proceso de preparación de la composición parasitcida de la reivindicación 14 carece de nivel inventivo, no solo porque la anterioridad D1 ya había planteado una mezcla o adición de solvente a la combinación de los mismos ingredientes activos, sino además porque la composición parasitcida como tal, carece de nivel inventivo.

<i>Características técnicas esenciales del proceso de preparación de la composición parasitcida (solicitud reivindicación 14)</i>	<i>Características esenciales del proceso de preparación de la composición parasitcida de D1</i>
mezclar N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y opcionalmente uno o más entre sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo	Mezcla de solventes
tratar dicha mezcla de solventes con amitraz y un compuesto parasitcida adicional para formar una solución homogénea	Mezcla con ingredientes activos Incluye amitraz y metaflunazona

1 Handbook of Pesticide Toxicology: Principles , Robert Irving Krieger, 2001.
2 Food flavors and chemistry: advances of the new millennium, Arthur M. Spanier, 2001.

8. Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2004/0116419	1-16	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 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.



JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

08 ABR. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 1253	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202085
----------------------------------	---