

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-034171- -00009-0000

Fecha: 2011-07-13 17:28:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Doctor

José Luis Salazar

Jefe de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 07.034.171

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composición que comprende amitraz y un compuesto de hidrazinacarboxamida en una mezcla de disolvente que no tiene grupos hidroxilo"

Solicitante: Wyeth

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 137
DEL 8 DE ABRIL DE 2011, OFICIO NO. 6123 (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 de prórroga solicitado en mi memorial 07-034171-00008-0000 de fecha 6 de julio de 2011:

1. Modificación a una solicitud en trámite.

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 se modifica el capítulo reivindicatorio, el cual ahora está conformado por 8 reivindicaciones. Las modificaciones efectuadas están totalmente sustentadas en la memoria descriptiva originalmente presentada.

2. Objeciones del Examinador

Título de la invención

Su Despacho solicita que se modifique el título de la invención haciendo referencia específica a la materia que se desea proteger, es decir, a la composición específica de interés.

Con el fin de atender a la anterior observación, presento un nuevo título como sigue:

“Composición que comprende amitraz y un compuesto de hidrazinacarboxamida en una mezcla de disolvente que no tiene grupos hidroxilo”

El nuevo título indica la materia objeto de la invención, por lo que se entiende como superada ésta observación.

2.2 Excepciones a la patentabilidad

Las reivindicaciones 10 a 13 relacionadas con un método para el tratamiento y control de la infección o infestación ectoparasitica en un animal homeotérmino, se cancelaron del pliego reivindicatorio.

2.3 Claridad de la solicitud

Con el fin de atender a las observaciones de su Despacho se presenta un nuevo pliego reivindicatorio.

Se incluyó en la reivindicación 1 la expresión “caracterizado porque”, y se revisó la redacción de manera que solo incluye una vez la palabra “comprende”.

Se canceló la reivindicación 5. Así mismo, las expresiones “compuesto pesticida adicional” y “por lo menos” han sido canceladas.

Por otro lado, la referencia R-28153 se cambió por “metaflumizona”.

Con relación a las expresiones “opcionalmente” y “uno o más”, aunque mi representada no está de acuerdo con la observación hecha en cuanto a que dichas expresiones son ambiguas.; con el fin de agilizar el trámite de la presente solicitud, dichas expresiones se han cancelado.

La nueva reivindicación 1 queda de la siguiente forma:

“Una composición parasitocida caracterizada porque comprende de 10% a 30% peso/volumen de amitraz y de 10% al 30% peso/volumen de metaflumizonal; en una mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilos que contiene N,N-dietil-m-toluidamida y γ -hexalactona, y sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo”.

Con las modificaciones hechas al pliego reivindicatorio se entiende como superadas las observaciones hechas por su Despacho

2.4 Nivel inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que el documento D1 (US2004/0116419) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 16 de la presente invención.

El Examinador establece en forma resumida:

“.....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 γ -hexalactona como disolvente. No obstante, dicha diferencia no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, simplemente se está planteando una composición parasitocida alternativa... (...). En resumen, el problema técnico planteado inicialmente ya se había resuelto desde D1, la

combinación entre amitraz y metaflumazona ya era conocida y su utilización para el control de la infestación ectoparasitica en un animal de sangre caliente también....(...).

Es importante mencionar que la DEET no solo puede actuar como solvente, sino además posee propiedades insecticidas y la γ -hexalactona no solo es un solvente, sino que su principal uso se da como fragancia. Por lo tanto, la presencia de esos dos compuestos en la formulación de una composición parasitica como la de esta solicitud es completamente obvia para un técnico medio versado en la materia.

El proceso de preparación de la composición parasitica 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 parasitica como tal, carece de nivel inventivo.

3. Argumentos a favor del 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”*.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento D1.

En primer lugar, hacemos notar a su Despacho que se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, conformado por 8 reivindicaciones.

La reivindicación 1 se modificó a:

“Una composición parasitica caracterizada porque comprende de 10% a 30% peso/volumen de amitraz y de 10% al 30% peso/volumen de metaflumizonal; en una mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilos que contiene N,N-dietil-m-toluidina y γ -hexalactona, y sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo”.

Y la reivindicación de proceso 7 se modificó a:

“Un proceso para la preparación de una composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: mezclar N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, con eucaliptol, dimetilsulfóxido y acetato de 1-metoxi-2-propilo para formar una mezcla de disolventes; y tratar a dicha mezcla de disolventes con amitraz y metaflumizona para formar una solución homogénea, pasando dicha solución a través de un agente deshidratante sólido”.

En segundo lugar, me permito dirigir la atención de su Despacho en cuanto a que la Oficina Peruana que se rige por la misma legislación en materia de propiedad intelectual, Decisión 486, otorgó el privilegio de patente a la misma invención equivalente a la solicitud colombiana en estudio. Por favor, nótese que las reivindicaciones otorgadas en Perú corresponden a las mismas reivindicaciones que ahora se presentan con este escrito con la diferencia que para la solicitud colombiana se canceló las expresiones que su Despacho considera como ambiguas.

En tercer lugar, las reivindicaciones modificadas enseñan la combinación de activos inestables (particularmente amitraz con metaflumizona) a altas concentraciones. Disolventes altamente polares que contienen grupos hidroxilos activos incluyendo el agua, alcoholes, glicoles y similares son generalmente empleados en aplicaciones tópicas debido a que estos son compatibles con la piel/pelo de los animales y tienen la capacidad para disolver altas concentraciones de ingredientes activos.

Las composiciones de amitraz son deseables por su actividad contra garrapatas, incluyendo garrapatas resistentes a los medicamentos.

Hasta ahora, las composiciones veterinarias con otros activos han sido limitadas por la inestabilidad del amitraz en disolventes con grupos hidroxilo. (Por favor ver, Talanta, Volumen 48, Enero 15 1999, páginas 189-199).

De conformidad con lo anterior, un reto significativo que tuvieron que enfrentar los inventores de la presente invención fue formular composiciones que contengan altas cantidades de amitraz y metaflumizona en una composición efectiva, sin causar degradación

a ninguno de los activos.

Tal como se evidencia en los ejemplos, las composiciones actuales reclamadas son estables y extremadamente eficaces por un largo periodo para el tratamiento tópico de infestación parasitaria en animales, un resultado que es inesperado a la luz del arte previo citado por su Despacho. La correlación de estabilidad al fipronil + amitraz será entendido por un experto medianamente versado en la materia, como la estabilidad de los componentes amitraz y metaflumizone son los retos más grandes en la formulación. Los resultados de la tabla 1 son verdaderamente sorprendentes ya que estos demuestran que la composición de la presente invención produce una eficacia del 86.5%-98.8% hasta un mes después del tratamiento. Esto significa, que la dosis puede llevarse a cabo en intervalos mensuales para el tratamiento efectivo contra pulgas y garrapatas.

Por lo anteriormente expuesto, es claro que la presente invención presenta un resultado inesperado, lo cual es un indicio de la existencia del nivel inventivo. Tal como lo establece el Manual Andino¹ en su página 81:

“Indicios de la existencia de nivel inventivo:

Carácter inesperado del resultado;

El hecho de haber superado un perjuicio anterior;

La sorprendente sencillez de la solución propuesta;

El hecho de haber superado dificultades técnicas reales;

La originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y

El hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha.”

En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante si cumple con los requisitos de patentabilidad, es decir, es novedosa tal como ya lo reconoció su Despacho y también presenta altura inventiva y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención.

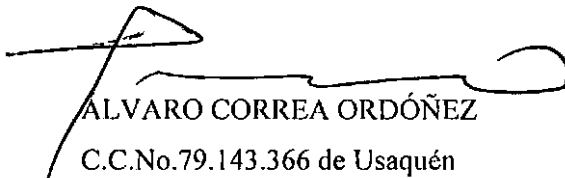
¹ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION, OMPI, ECUADOR, 2004

4. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

Tal como se informó anteriormente, pongo en conocimiento del Examinador que la patente Peruana No. 5554, solicitud número 001188-2005/OIN equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido otorgada. Aún cuando entiendo que esta decisión de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia, y más aún en este caso, que la Decisión 486 se aplica también en Perú.

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,



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

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 8 reivindicaciones.

BOGMGT/BOGDMS-746668-V1-P2007_000057-0720.DOC

Reivindicaciones

1. Una composición parasitocida caracterizada porque comprende de 10% a 30% peso/volumen de amitraz y de 10% al 30% peso/volumen de metaflumizona; en una mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilos que contiene N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo.
2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en la que la mezcla del disolvente comprende de 2 a 30% peso/volumen de N,N-dietil-m-toluamida; de 2 a 30% peso/volumen de sulfóxido de dimetilo; de 2% a 30% peso/volumen de eucaliptol; de 2% a 40% peso/volumen de γ -hexalactona, y de 2% a 40% peso/volumen de acetato de 1-metoxi-2-propilo.
3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la mezcla de disolventes comprende de 5 a 25% peso/volumen de N,N-dietil-m-toluamida; 5 a 25% peso/volumen de sulfóxido de dimetilo; 5% a 25% peso/volumen de eucaliptol; 10% a 30% peso/volumen de γ -hexalactona, y 15% a 35% peso/volumen de acetato de 1-metoxi-2-propilo.
4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 que comprende 13% a 20% peso/volumen de amitraz y 13% a 20% peso/volumen de metaflumizona.
5. Una composición tópica farmacéuticamente aceptable que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

6. Una composición tópica farmacéuticamente aceptable que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la forma de shampoo, spray, espuma, gel o loción.
7. Un proceso para la preparación de una composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: mezclar N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, con eucaliptol, dimetilsulfóxido y acetato de 1-metoxi-2-propilo para formar una mezcla de disolventes; y tratar a dicha mezcla de disolventes con amitraz y metaflumizona para formar una solución homogénea, pasando dicha solución a través de un agente deshidratante sólido.
8. El proceso de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el agente deshidratante sólido es tamizado molecularmente a 4Å.