

**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- -00010-0000

Fecha: 2011-12-15 15:15:59 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	
	Folios	6

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

Descripción:	Folios 35 a 45 y 48	2007-04-04
Reivindicaciones:	Folios 46 a 47	2007-04-04
	Folios 99 a 100	2011-07-13
Respuesta del solicitante:	Folios 92 a 98	2011-07-13
Prioridad: US 60/616995	Folio 1	2004-10-08
US 60/683646	Folio 1	2005-05-23

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones aceptadas

Se acepta para estudio el capítulo reivindicatorio modificado de los folios 99 a 100, conformado de 1 a 8 reivindicaciones presentado en fase nacional.

4. Objeto de la invención

Título de la solicitud (modificado): Composición que comprende amitraz y un compuesto de hidrazinacarboxamida en una mezcla de disolvente que no tiene grupos hidroxilo. Folio 93.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición parasitocida que comprende amitraz y metaflumozona, en una mezcla de disolvente que no contiene grupos hidroxilo que comprende N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, y 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 diseñar 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 metaflumozona.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 37/18, A01N 37/52 y A01N 43/08.

5. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las nuevas reivindicaciones 1 y 4 definen claramente los elementos de la composición de interés y sus proporciones de combinación, no obstante, las reivindicaciones 5 y 6 no son coherentes con la materia reclamada en las reivindicaciones precedentes y le restan claridad al capítulo reivindicatorio.

De esta manera, la frase "composición tópica farmacéuticamente aceptable que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4" es contradictoria puesto que dichas reivindicaciones no hacen referencia a un compuesto, sino a una composición.

Pero además, siendo totalmente estrictos las reivindicaciones 5 y 6 están reclamando una composición tópica que no fue completamente divulgada en la descripción y por lo tanto no se encuentra enteramente soportada. Se llama la atención del solicitante al hecho que las composiciones ensayadas fueron composiciones prueba en ninguna forma farmacéutica en particular. No hay ninguna evidencia técnica para extrapolar un comportamiento de control de plagas de una composición de prueba de concentraciones y propiedades físicas determinadas a una forma farmacéutica definida. Sírvase retirar las reivindicaciones 5 y 6.

En consecuencia, el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y el art.22 del Tratado PCT.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria 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. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta, según la reivindicación 1, una composición parasitocida que comprende amitraz (10-30% p/v), metaflumizona (10-30% p/v); en una mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilo que contiene; N,N-dietil-m-toluamida, γ -hexalactona, sulfóxido de dimetilo, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo.

Características técnicas esenciales de la composición parasitocida (solicitud reivindicación 1)	Características esenciales de la composición parasitocida de D1
Amitraz 10-30%p/v	Amitraz EJEMPLOS
Metaflumizona 10-30%p/v	Antagonista del canal de sodio (compuesto la) - Metaflumizona [0002] EJEMPLOS
Mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilo N,N-dietil-m-toluamida y γ -hexalactona, sulfóxido de dimetilo, eucaliptol y acetato de 1-metoxi-2-propilo	Mezcla de solventes que no contiene grupos hidroxilo Incluye N,N-dietil-m-toluamida y el sulfóxido de dimetilo No hace referencia específica a γ -hexalactona, eucaliptol y acetato de 1-metoxi-2-propilo [0116], [0127], [0128] EJEMPLOS

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

La anterioridad 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 la). Dicho antagonista corresponde al mismo compuesto parasitocida de

esta invención (metaflumizona). 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].

Asimismo, D1 indica que la persona medianamente versada en la materia podrá identificar fácilmente sistemas de solventes adecuados, es decir sistemas de solventes que tengan las propiedades deseadas, estas son:

- que disuelvan uno o más 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 incluye diversos tipos de compuestos que son también utilizados como fragancias, por ejemplo: cineol, ésteres de ácidos grasos, miristato de isopropilo, palmitato de isopropilo y similares.

Ahora bien, en los ejemplos de D1 se divulgan específicamente composiciones parasiticidas que comprenden la mezcla entre amitraz y metaflumizona en altas concentraciones (10% y 20% respectivamente) y que ofrecen un alto porcentaje de eficacia del 99%-100% (tablas III y IV).

Al comparar la materia divulgada en esta solicitud, con la materia conocida desde D1 se observa que la diferencia radica en el sistema solvente, específicamente en la presencia ahora de γ -hexalactona, eucaliptol, y acetato de 1-metoxi-2-propilo. Sin embargo, dicha diferencia no provoca ningún efecto técnico, puesto que los porcentajes de eficacia y estabilidad en los mismos intervalos de tiempo en ambos casos son igualmente altos.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar las composiciones divulgadas en D1 para conseguir composiciones que contengan la misma mezcla de ingredientes activos en un sistema solvente alternativo." Sin embargo, la utilización de un sistema solvente libre de grupos hidroxilo ya se había divulgado en D1, más aún, ya se había divulgado una mezcla de solventes libre de grupos hidroxilo y ya se había indicado la posibilidad de variar los componentes de dicha mezcla por solventes equivalente apropiados [0116] [0127] [0128] y ejemplos tablas (III) y (IV), equivalencia que podría ser el eucaliptol por cineol.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, podría plantear un sistema solvente equivalente que cumpliera con las características mencionadas en D1 y que estuviera libre de grupos hidroxilo, en la misma composición ya conocida para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Se llama la atención al hecho puntual que las composiciones de D1 son igualmente estables y de alta eficacia como las reclamadas en esta solicitud. Por

lo tanto es claro que el sistema solvente alternativo de esta solicitud no produce ningún efecto técnico inesperado o sorprendente. Por lo tanto la composición de la presente solicitud se considera obvia y no tiene nivel inventivo, así como tampoco lo tiene la composición tópica de las reivindicaciones 5 y 6.

Ahora bien, el proceso de preparación de la composición parasitícida de la reivindicaciones 7 y 8, 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 parasitícida como tal, carece de nivel inventivo.

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

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2004/0116419	1 – 8	Nivel Inventivo

9. Respuesta los argumentos del solicitante

- De la solicitud de patente

Esta Superintendencia aclara al solicitante que el nuevo capítulo reivindicatorio es claro en sus reivindicaciones 1 a 4 y 7 a 8. No obstante las reivindicaciones 5 y 6 le restan claridad al mismo puesto que no son correspondientes con la materia a la que hacen referencia. Se llama la atención del solicitante en cuanto a que las reivindicaciones 1 a 4 hacen referencia a una composición no a un compuesto como lo reclaman las reivindicaciones 5 y 6. Pero además de ese error, las reivindicaciones 5 y 6 no son aceptables puesto que no se encuentran enteramente soportadas en la descripción, tal como se indicó en el numeral 5 de este documento. Se le sugiere al solicitante que retire esas reivindicaciones.

- Análisis de patentabilidad

El solicitante presenta como argumentos a favor del nivel inventivo de esta solicitud que:

- El capítulo reivindicatorio fue modificado.
- En la oficina Peruana, que se rige bajo la misma legislación en materia de propiedad industrial, se concedió esta solicitud.

- Las nuevas reivindicaciones reclaman la combinación de activos inestables (amitraz con metaflumizona) a altas concentraciones, sin causar degradación de los mismos. Según se indica, en los ejemplos de este documento se demuestra la buena estabilidad y eficacia de las composiciones reclamadas.

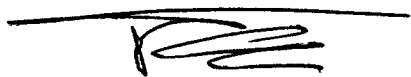
En este sentido esta oficina aclara al solicitante que pese a que se ha modificado el capítulo reivindicatorio las enseñanzas del documento D1 afectan el nivel inventivo de la materia reclamada tal como se mostro anteriormente en el numeral 7.

Ahora bien, la oficina Colombiana es autónoma en cuanto a sus estudios de patentabilidad y la decisión de la oficina Peruana no interfiere en la decisión de esta oficina.

Por último, se le aclara al solicitante que si bien es cierto, los datos de la tabla I de esta solicitud muestran una alta eficacia (98.8) hasta 28 días y (95.9) hasta 35 días después del tratamiento, los datos de las tablas III y IV del documento D1 también muestran una alta eficacia (100%) hasta los 28 días después del tratamiento. Y tendiendo en cuenta además que D1 divulga específicamente composiciones veterinarias para aplicación tópica para el control de plagas que incluyen la combinación entre amitraz y metaflumizona en altas concentraciones y en un sistema solvente libre de grupos hidroxilo, se concluye que la composición reclamada en esta solicitud se deriva de manera evidente de D1 y no definitivamente no tiene 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.

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

13 DIC. 2011

Elaborado por: Sandra Isabel Calderón

Revisado por: Jacqueline Alfonso

