

| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| RAD: 13-144324- -4                                | FECHA: 2014-09-18 18:32:52                 |  |  |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |  |  |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 6                                  |  |  |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                            |  |  |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto:      Radicación:      13-144324- -4  
                 Trámite:            11  
                 Evento:            378  
                 Actuación:           519  
                 Oficio:                    11931  
                 Folios:                    6

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 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/EP2011/073280 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 19/12/2011        |            |   |                               |  |

1. Documentos estudiados

|                      |                          |               |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Descripción:         | Rad 13-144324-00000-0000 | 17/junio/2013 |
| Reivindicaciones:    | Rad 13-144324-00000-0000 | 17/junio/2013 |
| Prioridad:           | Rad 13-144324-00000-0000 | 17/junio/2013 |
| DE 10 2010 063 691.6 | 21/12/2010               |               |

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. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: Combinaciones de compuestos activos ectoparasitcidas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a combinaciones de compuestos activos de pirazin-2-ilpirazoles (componente A) con al menos un ectoparasitcida o sinergistas (componente B) adicionales. Estas combinaciones son adecuadas para controlar plagas en animales en el campo de la medicina veterinaria.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar composiciones insecticidas y/o parasitcidas alternativas que presenten actividad mejorada y/o un espectro de actividad más amplio. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea combinaciones de compuestos activos de pirazin-2-ilpirazoles (componente A) con al menos un ectoparasitcida o sinergistas (componente B) adicionales.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/60.

#### **4. De la solicitud de Patente**

##### Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda a la solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia dado que los ensayos presentados se refieren a mezclas específicas en una proporción de combinación definida. Esta evidencia resulta insuficiente para generalizar a la materia reclamada en la reivindicación 1. La solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

##### Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando se utiliza el término “Productos”, ya que no se especifica si es una composición, un kit etc. Se sugiere al solicitante definir de manera clara a que tipo de productos se refiere.

En este mismo sentido, el capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión, sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibilidades para la composición reclamada, que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. La solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentran enteramente soportadas en la descripción, sírvase limitar el alcance de la invención.

Se llama la atención de la solicitante frente a que en el caso del componente B, la actividad del compuesto no lo define inequívocamente, este componente deberá definirse por su nombre o nomenclatura IUPAC pero no por su actividad.

De otra parte, sírvase retirar las reivindicaciones 2 y 8, puesto que no presentan ninguna característica técnica del producto de interés, su uso final no lo define. Finalmente, en cuanto al componente A del producto de interés, no se encuentra en ningún sentido definido. Las múltiples posibilidades no permiten identificar el compuesto correspondiente. En este sentido sírvase retirar o modificar términos y expresiones tales como “halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, halocicloalquilo, halocicloalquenilo, hidroxialquilo, cianoalquilo, formilalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, cicloalcoxialquilo, alquiniloxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquilo, alquilaminoalquilo, haloalquilaminoalquilo, cicloalquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alquilcarbonilalquilo, alquilsulfonilalquilo, alquilocicloalquilo, alquilocicloalquenilo, alquilocicloalquilalquilo, halocicloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, cicloalquiltio, alquiniltio, alqueniloxi, alquiniloxi, haloalcoxi, haloalqueniloxi, haloalquiniloxi, cicloalcoxi, alcoxialcoxi, cicloalquilalcoxi, alquilcarboniloxi, haloalquilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi, cicloalquilamino, alquilcarbonilamino, cicloalquilcarbonilamino, alquilsulfonilamino, haloalquilsulfonilamino, cicloalquilalquilo, halocicloalquilalquilo, cicloalquilocicloalquilo, alcoxialcoxialquilo, alquilaminocarboniloxi, alquilcarbonilalcoxi, cicloalquilaminocarbonilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, trialquilsililo, etc.” que son imprecisas y que no definen el objeto ni el alcance de la invención de forma específica.

Se le recomienda al solicitante que defina el producto de interés por medio de sus componentes específicamente definidos y por medio de sus proporciones de combinación, sin olvidar que dicho alcance deberá tener pleno sustento en la descripción.

En la reivindicación 5 se hace referencia a un compuesto A1443 (ejemplo 11-1) del documento WO2009202541. Se requiere al solicitante definir de manera específica el compuesto aquí relacionado.

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

5 . Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 2 y 6 a 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 21 de diciembre de 2010 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 | WO2010136145 | PYRAZINYLPYRAZOLES | 2010-12-02           |

El solicitante podrá consultar los documentos citados en la siguiente dirección URL:

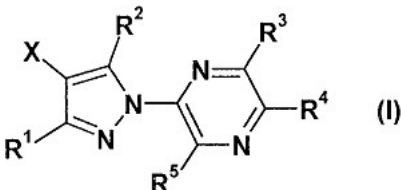
<https://register.epo.org/application?number=EP11807897&lng=en&tab=main>

El documento D1 hace referencia a pirazin-2-ilpirazoles y al uso de los mismos como insecticidas y/o parasiticidas. También proporciona procedimientos para la preparación de los mismo y composiciones que comprenden dichos pirazin-2-ilpirazoles.

### 7 . Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

#### Nivel Inventivo (artículo18 D486)

La reivindicación 1 divulga productos que comprenden, como componente A, un compuesto de formula general (I)

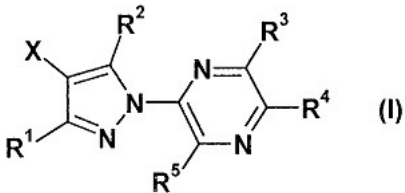
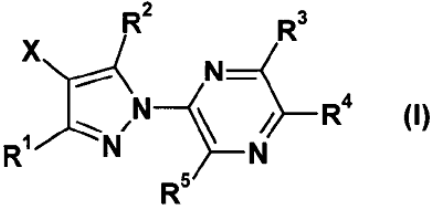


Y como componente B, un compuesto activo seleccionado de entre los siguientes grupos de compuestos activos:

- (I-1) inhibidores de acetilcolinesterasa (AChE),
- (I-2) antagonistas del canal de cloruro activado por GABA
- (...) hasta (I-25)

Ver radicado 13-144324-00000-0000.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

| Características esenciales                                                                                                                                                                                                                               | D1<br>Reivindicacion 6, páginas 31 a 34                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Componente A</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p>                                                                                                            | <p>Pirazinilpirazoles</p>  <p style="text-align: right;">(I)</p>                                        |
| <p>Componente B, un compuesto activo seleccionado de entre los siguientes grupos de compuestos activos:</p> <p>(I-1) inhibidores de acetilcolinesterasa (ache),<br/>(I-2) antagonistas del canal de cloruro activado por GABA<br/>(...) hasta (I-25)</p> | <p>Combinados con otros ingredientes activos conocidos que pueden actuar como sinergistas como por ejemplo: fungicidas, nematocidas, bactericidas, acaricidas, herbicidas, entre otros.</p> |

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga a pirazin-2-ilpirazoles de formula (I) y su uso como insecticida y/o parasitica. Asimismo hace referencia a composiciones que

comprenden dichos pirazin-2-ilpirazoles combinados con ingredientes activos conocidos como por ejemplo fungicidas, nematicidas, bactericidas, acaricidas, herbicidas, entre otros, que pueden actuar como sinergistas.

La diferencia entre la materia de D1 y el producto de la presente solicitud radica en que el documento D1 no presenta ningún ejemplo específico de alguna.

El efecto técnico que provoca dicha diferencia es que se puede encontrar una actividad mejorada o sinergismo, tal como se muestran en los ejemplos presentados, los cuales para combinaciones específicas, en modelos biológicos también específicos, se puede encontrar actividad mejorada.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo diseñar combinaciones sinérgicas que comprendan un derivado pirazin-2-ilpirazoles de fórmula (I), y otro ingrediente activo conocido?

Sin embargo, el mismo documento D1, ya había enseñado que los derivados pirazin-2-ilpirazoles de fórmula (I) podían ser combinados con otros ingredientes activos conocidos con el fin de mejorar su actividad.

En consecuencia, una persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de las enseñanzas del documento D1 para plantear composiciones que comprendan pirazin-2-ilpirazoles de fórmula (I), junto con ingredientes activos conocidos con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener actividad mejorada o sinergismo.

En consecuencia, esta oficina considera que el producto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. Análogamente los compuestos de las reivindicaciones 9 y 10 tampoco son inventivos teniendo en cuenta las enseñanzas del documento D1.

### Conclusión

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

| Nº | Documento Nº | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|----|--------------|----------------------------|----------------------|
| D1 | WO2010136145 | 1,3,5,9-10                 | 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 del día siguiente 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 2014-09-23

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza