

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

2020
Bogotá D.C.,

Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

ASUNTO	Radicación	08 094993
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	6 078 2 U
	Folios	6

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional	☐	
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Capítulo I ☐ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/DK2007/050030	
Fecha de Presentación Internacional	08/Marzo/2007	

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 74 a 145	9/Septiembre/2008
Reivindicaciones:	Folios 145 a 150	9/Septiembre/2008
Prioridad:	EP06388016.5	9/Marzo/2006

2. 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.

Sin embargo, no se acepta la inclusión de compuestos tipo piperazina en las reivindicaciones 11 y 15, puesto que supone una extensión de la materia técnica originalmente contenida en el documento de prioridad.

1. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Combinación sinérgica de pesticida agonista del cloruro dependiente de glutamato y GABA y por lo menos una vitamina E, niacina o derivados de los mismos"

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de brindar composiciones pesticidas que sean eficaces a bajas tasas ó dosis de aplicación.

Expediente 08 094 993 1er Art 45

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición pesticida que contiene un pesticida agonista del canal de cloruro dependiente de glutamato y GABA y un sinergista seleccionado entre compuestos de vitamina E y compuestos de niacina.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 61/00, A01N 43/16, A01N 43/22, A01N 43/40, A01N 43/60, A01N 43/90, A01P 7/00.

2. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 4 y 6, que hace referencia a un método que comprende la etapa de “administrar a un animal o ser humano que lo necesita una cantidad eficaz...de una composición que comprende un pesticida y un sinergista” (reivindicación 4) y “administrar la composición pesticida a un animal o a un ser humano en una cantidad eficaz ...” (reivindicación 6), constituyen métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal y por lo tanto no son patentables de acuerdo con el Art 20 de la Decisión 486.

Sírvase retirar las reivindicaciones mencionadas.

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

La reivindicación 3, hace referencia a un método para controlar plagas dañinas que comprende la etapa de “aplicar a una planta a ser tratada una composición que contiene un pesticida y un sinergista” es evidente que la llamada etapa de “aplicar” constituyen la forma de usar la composición pesticida. Por lo tanto la reivindicación 3, no es patentable de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486.

Así mismo la reivindicación 5 que comprende la etapa de “proporcionar y aplicar una composición pesticida...”, corresponde a un uso de la composición y no es patentable de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486. Se aclara al solicitante que la llamada etapa de “proporcionar” no debe emplearse para caracterizar el método y le resta claridad a la reivindicación porque genera una doble caracterización de composición y proceso que no es aceptable.

Los usos de las reivindicaciones 23 – 33 no son patentables, de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486.

Sírvase retirar las reivindicaciones mencionadas.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La invención se refiere a dos objetos una composición y el proceso para obtenerla, sin embargo el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión porque contiene un excesivo número de reivindicaciones, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

Además al revisar el alcance del capítulo descriptivo se encuentra que, el verdadero objeto de la solicitud está dirigido a composiciones pesticidas conformadas por la

combinación de dos activos para generar un efecto sinérgico. Entonces se sugiere definir el alcance del pliego reivindicatorio por la composición y definir de manera apropiada la naturaleza química de los componentes y las proporciones de los mismos, evitando usar el tipo de actividad (p.e., "agonista del canal de cloruro", "pesticida", "sinergista", "portador o disolvente") ya que esta manera de reclamar no es apropiada porque esto corresponde a una generalidad que origina un número indefinido de combinaciones de pesticidas que no encuentran soporte en la descripción.

Las reivindicaciones 17, 19-20 nos son claras, pues no definen apropiadamente la composición en términos de componentes y proporciones. Se aclara al solicitante que una composición no puede definirse por el tipo de formulación (concentrado emulsionable o emulsión aceite en agua), ni por el método por el cual se obtienen así como tampoco puede definirse por el método en el que puede dársele uso.

Por lo tanto la reivindicación 17 en la cual se reivindica una composición por el método usado para su obtención es inadmisibles puesto que una composición se debe definir por sus elementos técnicos constitutivos y no por el método por el que se elabora. Esta manera de reivindicar es admisible sólo cuando la composición no se puede definir de ninguna otra manera, tal como es el caso de polímeros, lo cual no es aplicable para el presente caso.

En el caso de las reivindicaciones 19-20 en las que se reclama una composición por la forma como se utiliza, se aclara que el uso no corresponde a un elemento técnico de la composición por lo cual se requiere eliminar estas reivindicaciones del alcance del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 21 hace referencia a la exclusión de combinaciones de ivermectina y vitamina E en composiciones nutritivas, lo cual no es aceptable ya que un disclaimer no puede caracterizarse por el uso o actividad de la composición se requiere eliminar esta condición del alcance de la reivindicación. Se requiere además eliminar el término "por lo menos" el cual no es limitativo y da origen a un número indefinido de composiciones que no encuentran soporte en la descripción.

En cuanto al método descrito las reivindicaciones 1-2, 7-17 este carece de claridad y concisión porque se reclama un método pero define una composición por lo cual se presume que el objeto de la invención reclamada es la composición y en consecuencia se requiere reivindicar la composición por sus características esenciales definiendo de manera concisa cada ingrediente activo y sus proporciones

Teniendo en cuenta, como se menciona previamente, que el objeto de las reivindicaciones 1-2 y 7-16 es en realidad una composición como se describe en las reivindicaciones 17-21 se requiere al solicitante re-estructurar las mencionadas reivindicaciones para definir apropiadamente la composición objeto de la invención en un menor número de reivindicaciones y con una descripción detallada de los componentes y sus proporciones. Se llama la atención particularmente sobre la ausencia de la información referente a la proporción de componentes pues dicha información constituye un elemento técnico esencial de una composición o combinación sinérgica.

La reivindicación 22 carece de concisión debido al uso de generalizaciones no soportadas en la descripción como "pesticidas agonistas del canal de cloruro", se requiere además evitar el uso de términos no limitativos como "por lo menos" o "cantidad sinérgica" que impiden establecer el alcance de la reivindicación. Se aclara al solicitante que debe incluirse dentro de la reivindicación la descripción de la

naturaleza química y las proporciones de cada componente en las dos composiciones que hacen parte del kit ya que constituyen las características técnicas esenciales de la invención. Además se aclara que la descripción de un kit debe incluir la forma de administración de cada composición y las instrucciones de uso para conseguir el efecto técnico reclamado y dicha información no se proporciona en la reivindicación 22.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para dar soporte a las generalizaciones divulgadas en las reivindicaciones. "pesticidas agonistas del canal de cloruro", "portadores" y "disolventes".

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la echa de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Marzo 9 de 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US6340672	Parasiticial formulation and a method of making this formulation	22/Enero/2002
D2	WO02/37964	Synergistic pesticidal compositions comprising n-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide	16/Mayo/2002
D3	WO2005037294A1	Compositions for controlling parasites comprising a combination of abamectin and milbemycin	28/Abril/2005
D4	PI0102125-7	Composição de ação antiparasitária, endoparasitícida e/ou ectoparasitícida e ativadora do metabolismo animal	24/Febrero/2003

D1 <http://www.google.com/patents/US6340672?printsec=description#v=onepage&q&f=false>
Divulga (resumen) una composición parasitícida que incluye pirrolidona y uno o más agentes parasitícidase entre los cuales se sugiere ivermectina. Además se plantea opcionalmente el uso de acetato de vitamina E o niacinamida dentro de la composición (Columna 4, líneas 50-55 y ejemplos).

D2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_gb&FT=D&date=20020516&CC=WO&NR=0237964A1&KC=A1
divulga (página 1-5) una composición pesticida que contiene un derivado de nicotinamida y un compuesto seleccionado de una lista entre los que se sugieren abamectina (I), benzoato de emamectina (XV), ivermectina (CXLV), milbemectina (CLIV), moxidectina (CLV) y spinosad (CXCXV). Además se divulga la reducción de la tasa de aplicación de pesticida manteniendo la buena actividad (pág. 7, párrafo 3).

D3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=4&adjacent=true&locale=en_gb&FT=D&date=20050428&CC=WO&NR=2005037294A1&KC=A1 divulga (pág1, párrafo1) composiciones para el control de parásitos de actividad prolongada ,que incluyen ivermectina y abamectina y que, según lo divulgado en los ejemplos 1 y 2, incluyen además acetato de tocoferol.

D4 <http://www.patentesonline.com.br/composicao-de-acao-antiparasitaria-endoparasitica-e-ou-ectoparasitica-e-ativadora-42618.html#resumo> divulga (pág. 5, 6 y 20) composiciones para uso veterinario que contienen ivermectina y vitamina E.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un método para obtener una composición que contiene un pesticida y un sinergista. Sin embargo como se expuso en la sección 4 del presente documento (ver folio 174) el objeto de la invención reclamada es la composición obtenida en la cual se ha reemplazado una parte de la cantidad del pesticida, que se selecciona entre pesticidas agonistas del canal de cloruro dependiente de glutamato o GABA, mediante una cantidad sinérgica de un sinergista seleccionado entre compuestos de vitamina E y compuestos de niacina.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Composición pesticida	Composición parasitocida	Composición pesticida	Composición para el control de parásitos	Composición veterinaria
Que se obtiene al reemplazar una parte de la cantidad de	Que contiene	Que contiene	Que contiene	Que contiene
Pesticida agonista del canal cloruro dependiente de glutamato y GABA	Ivermectina	Abamectina (I) o benzoato de emamectina (XV), o ivermectina (CXLV), o milbemectina (CLIV), o moxidectina (CLV) o spinosad (CXCXV)	ivermectina y abamectina	Ivermectina
Con una cantidad sinérgica de un sinergista seleccionado entre compuestos de Vitamina E y compuestos de Niacina	Vitamina E o Niacinamida.	Derivado de nicotinamida	Acetato de tocoferol.	Vitamina E

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, D2, D3 y D4.

D1 enseña (resumen) una composición parasitocida que incluye pirrolidona y uno o más agentes parasitocidas entre los cuales se sugiere ivermectina. Además se plantea opcionalmente el uso de acetato de vitamina E o niacinamida dentro de la composición (Columna 4, líneas 50-55 y ejemplos).

D2 por su parte divulga (página 1-5) una composición pesticida que contiene un derivado de nicotinamida y un compuesto seleccionado de una lista entre los que se sugieren abamectina (I), benzoato de emamectina (XV), ivermectina (CXLV), milbemectina (CLIV), moxidectina (CLV) y spinosad (CXCXV). Además se reclama la misma ventaja técnica referida para la presente invención que corresponde a la reducción de la tasa de aplicación de pesticida manteniendo la buena actividad (pág. 7, párrafo 3).

D3 divulga (pág1, párrafo1) composiciones para el control de parásitos de actividad prolongada, que incluyen ivermectina y abamectina y que, según lo divulgado en los ejemplos 1 y 2, incluyen además acetato de tocoferol.

D4 divulga (pág. 5, 6 y 20) composiciones para uso veterinario que contienen ivermectina y vitamina E.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en cada uno de los documentos D1, D2, D3 o D4.

Las reivindicaciones dependientes 2, 7-21 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 22 se refiere a un kit que comprende (i) una primera composición que comprende por lo menos un pesticida seleccionado entre los pesticidas agonistas del canal cloruro dependiente de glutamato o GABA y (ii) una segunda composición que comprende una cantidad sinérgica de un sinergista seleccionado entre compuestos de vitamina E y compuestos de niacina. El llamado kit propone la administración combinada de dos activos (i) agonista del canal de cloruro y (ii) sinergista tipo vitamina E o niacina, sin embargo como se demostró previamente existen en la anterioridad documentos (D1, D2, D3 o D4) que anticipan la combinación de dichos activos en el control de plagas por lo cual se considera que no existe un efecto técnico sorprendente en la administración simultánea de los compuestos mencionados. En consecuencia el objeto de la reivindicación 22 carece de novedad a luz de lo divulgado en D1, D2, D3 o D4.

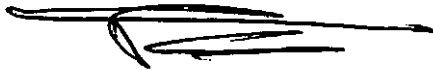
7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US6340672	1-2 y 7-22	Novedad
D2	WO02/37964	1-2 y 7-22	Novedad
D3	WO2005037294A1	1-2 y 7-22	Novedad
D4	PI0102125-7	1-2 y 7-22	Novedad

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 18 MAYO 2012

Elaboró Laura Carolina Pardo 
Revisó Jacqueline Alfonso.