

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-020347- -00006-0000

Fecha: 2011-04-05 17:35:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

Doctor

José Luis Salazar

Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 09.020.347

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Formulaciones para administración tópica local que contienen Indoxacarb".

Solicitante: E.I. Du Pont De Nemours and Company.

**RESPUESTA A LA OPOSICIÓN PRESENTADA POR TECNOQUÍMICAS S.A. CON
FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN HECHA EN LA GACETA NO.615 DEL 20 DE ABRIL
DE 2010**

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 a la oposición notificada por fijación en lista del 7 de Enero de 2011, presentada contra la solicitud de patente referida, en nombre de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

I. SOLICITUD

Frente a la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., contra la solicitud de patente ventilada en el expediente de la referencia, solicito que se desestimen por parte de la Superintendencia, los argumentos elevados por la opositora y que en

consecuencia, se continúe con el trámite de la solicitud de patente en cuestión y se proceda a su concesión.

2. FUNDAMENTOS DE LA RESPUESTA

Mediante la oposición presentada por la compañía TECNOQUÍMICAS S.A, la opositora considera que:

“La solicitud colombiana en trámite 09 020.347 que se refiere a una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende una cantidad ectoparasíticamente efectiva de Indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable; no reúne los requisitos necesarios para otorgársele el privilegio de patente de invención, como se demuestra a través de los siguientes argumentos:

En primer lugar, y ante la reivindicación textual del un método para el control de ectoparásitos en un animal doméstico, específicamente en sus reivindicaciones 25 a 31 y 36, es importante indicar que esto contraviene lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 que literalmente refiere a que “No serán patentables (...) d) lo métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

El mismo caso aplica para las reivindicaciones 6 a 8, en donde se revelan las concentraciones de Indoxacab, ya que tienen el mismo efecto que las reivindicaciones sobre métodos de tratamiento médico, dado que la concentración, en este caso directamente referido a la dosificación de la formulación farmacéutica, no pertenece a la categoría de producto o proceso, sino que hace referencia la forma en la que un producto se utiliza terapéuticamente, y por lo tanto no hace parte de las actividades industriales sino de la actividades médicas.

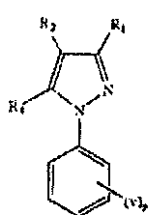
En cuanto a la combinación de los compuestos que se mencionan dentro del capítulo reivindicatorio en cuestión, existen documentos en donde se revela con anterioridad la eficacia de dichas combinaciones, especialmente de Indoxacarb junto a otros compuestos, para el control del mismo tipo insectos que se mencionan en dicha solicitud colombiana en cuestión. Algunos de los documentos que revelan dichas asociaciones son por ejemplo la publicación internacional WO/2005/053393 publicada el 16 de junio de 2005, la patente francesa FR 2851882 publicada el 10 de septiembre de 2004, la publicación internacional WO/2002/056691 publicada el 25 de julio de 2002 y la publicación internacional WO/2001/19189 publicada el 22 de marzo de 2001.

En cuanto al tipo de formulación que reivindica la solicitud colombiana en trámite y que contiene dicha combinación de agentes antiparasitarios, la patente americana

US 2002/0151577 publicada el 17 de octubre de 2002 y titulada "ANTIPARASITIC COMPOSITION FOR THE TREATMENT AND PROTECTION OF PETS" revela:

1. Composition which is useful in particular for the treatment and protection of domestic animals which are infested with parasites or are likely to be infested with them, these compositions comprising, in the form of a ready-to-use solution:

a) an insecticidal active of formula (I),



(I)

(...)

b) a crystallization inhibitor which satisfies the test according to which:

0.3 ml of a solution A comprising 10% (W/V) of the compound of formula (I) in the solvent defined in c) below, and 10% of this inhibitor, are placed on a glass slide at 20°C. for 24 hours, after which fewer than 10 crystals, preferably 0 crystals, are seen with the naked eye on the glass slide,

c) an organic solvent having a dielectric constant of between 10 and 35, preferably of between 20 and 30,

d) an organic co-solvent which is a drying promoter, having a boiling point below 100°C., preferably below 80°C., and a dielectric constant of between 10 and 30, preferably of between 20 and 30.

7. Composition according to claim 1, characterized in that it comprises an antioxidant.

9. Composition according to claim 1, characterized in that the solvent c) is chosen from the group consisting of:

Acetone, acetonitrile, benzyl alcohol, butyl diglycol, dimethylacetamide, dimethylformamide, dipropylene glycol n-butyl ether ethanol, isopropanol, methanol, ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol, monomethyl ether, monomethylacetamide, dipropylene glycol monomethyl ether, liquid polyoxyethylene glycols, propylene glycol, 2-pyrrolidone, in particular N-methylpyrrolidone, diethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol, diethyl phthalate, and a mixture of at least two of these solvents.

21. Composition according to claim 1, characterized in that the compound of formula (I) is 1-[4-CF₃, 6-Cl₂phenyl]3-cyano-4-[CF₃-SO]5-NH₂pyrazole.

Como se puede apreciar claramente, en este documento se revela una composición para aplicación tópica y localizada de fipronil, que al igual que la formulación expuesta por la solicitud colombiana en cuestión, consta de un sistema solvente orgánico, un agente antioxidante y un agente anticristalizante. Si bien es cierto que la composición expuestas en esta anterioridad únicamente hace referencia a fipronil, para cualquier persona medianamente versada en la preparación de productos farmacéuticos la información suministrada por la misma, resulta ser una clara guía para formular un mismo tipo de formulación para aplicación tópica y localizada en animales de compañía que combine fipronil e indoxacarb, como es el caso de la solicitud colombiana en cuestión.

Para concluir, vale la pena citar un aparte de la interpretación prejudicial dada durante el proceso 88-IP-2005 en la cual se expresa acerca de la combinación de elementos conocidos que “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos.”¹³

Es claro entonces que todos los elementos que sustentan la invención de la solicitud colombiana en cuestión, consisten en una simple agregación de elementos reconocidos en el estado de la técnica, tales como una combinación entre agentes antiparasitarios reconocida con anterioridad y las características técnicas de una formulación de aplicación tópica y localizada para animales de compañía.

Así las cosas, y con fundamento en los argumentos expuestos a lo largo del presente escrito, respetuosamente reitero la solicitud para que su despacho se abstenga de conceder el privilegio de patente solicitado, y ordene en consecuencia el archivo del expediente respectivo”.

2.1 Excepciones de patentabilidad.

La Opositora afirma que las reivindicaciones 25 a 31 y 36, corresponden a excepciones de patentabilidad ya que considera que caen dentro del artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

Al respecto mi representada considera que la Opositora realiza un análisis erróneo de la norma ya que dichas reivindicaciones no son métodos de tratamiento.

Por favor, nótese que la reivindicación 25 se relaciona con:

“Un método para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende aplicar tópicamente a una región localizada que tiene un área de superficie de

menos de o igual a 10% del área de superficie total de dicho animal doméstico una cantidad ectoparasíticamente efectiva de una formulación que comprende Indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable”.

Y la reivindicación 36 se relaciona con:

“El método para el control de ectoparásitos en un animal mamífero doméstico que comprende aplicar tópicamente a una región localizada que tiene un área de superficie de menos de o igual a 10% del área de superficie total de dicho animal doméstico la formulación de las reivindicaciones 32, 33, 34, o 35”.

Se trae a colación lo establecido en el Manual Andino¹ para el examen de solicitudes de patentes de invención, que menciona textualmente en la página 50:

“En el caso particular de métodos de eliminación de parásitos es necesario establecer ciertas consideraciones a la hora de determinar si se trata de un método de tratamiento o no. Si el parásito está dentro del cuerpo del ser humano o de un animal, el método para la eliminación de éste es considerado como un método terapéutico excluido de patentabilidad.....(…). Los métodos de eliminación de ectoparásitos como pulgas y piojos, no son exceptuados de patentabilidad. Para ello, es necesario que la reivindicación del método parasitocida excluya la posibilidad de ser usado en el ser humano o animal”. El subrayado es mío.

De lo anterior es claro que las reivindicaciones 25 y 36 no son excepciones de patentabilidad.

Por otro lado es incorrecto lo que establece la Opositora con respecto a las reivindicaciones 6 a 8, al afirmar que dichas reivindicaciones son métodos de tratamiento. Por favor, nótese que dichas reivindicaciones se relacionan con un producto, y que tal como lo establece el artículo 14 de la Decisión 486, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones que sean de producto o de procedimiento, en todos, los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

¹ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, OMPI, ECUADOR, 2004.

2.2 Nivel inventivo.

Mi representa considera que la Opositora no prueba de ninguna manera que la presente solicitud de patente no tenga nivel inventivo.

La opositora tanto en la oposición presentada el 19 de Julio de 2010, como en el sustento de la oposición presentada el 11 de Octubre de 2010 solamente presenta argumentos basados en qué algunos de los componentes o elementos de la presente invención se conocen de manera separada del estado de la técnica, como por ejemplo el Indoxacarb y el fipronil. Nombra en total cinco (5) documentos.

Nótese que el documento WO 01/19189 se dirige a una composición y método para controlar insectos que dañan el arroz y otros cultivos. La presente solicitud se dirige a una formulación tópica, local y método para el control de ectoparásitos en un animal doméstico, la formulación tópica local comprende una cantidad ectoparasíticamente efectiva de Indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable, y comprende adicionalmente otro pesticida en adición a Indoxacarb.

Nótese que el documento US 2002/0151577 como bien lo mencionó la opositora se dirige a una composición que contiene fipronil. La presente solicitud se dirige a una formulación tópica, local y método para el control de ectoparásitos en un animal doméstico, la formulación tópica local comprende una cantidad ectoparasíticamente efectiva de Indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable, y comprende adicionalmente otro pesticida en adición a Indoxacarb.

El documento WO 01/19189 se dirige a una composición que comprende compuestos de formula IA (etiprole) y compuestos de formula IB-G (Indoxacarb) y método para controlar insectos que dañan el arroz y otros cultivos. La presente solicitud se dirige a una formulación tópica, local y método para el control de ectoparásitos en un animal doméstico, la formulación tópica local comprende una cantidad ectoparasíticamente efectiva de Indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable, y comprende adicionalmente otro pesticida en adición a Indoxacarb.

El documento WO 02/056691 se dirige a una mezcla pesticida sinérgica composición que comprende compuestos de formula IA (etiprole) y compuestos de formula IB-G (Indoxacarb).

El hecho de que en las publicaciones anteriores se mencione separadamente algunos de los elementos que hacen parte de la presente invención como el Indoxacarb, no significa que la presente invención que incluye también el Indoxacarb no tenga nivel inventivo. Si esto fuera cierto no existirían patentes posteriores a la que primero reclamó el Indoxacarb.

Por ejemplo, la patente que menciona la opositora FR2851882 se dirige la combinación de dos ingredientes activos conocidos: (oxadiazina) y un compuesto de un ester. Sin embargo, su acción conjunta sinérgica no se conocía.

La opositora falla en probar que la formulación tópica, local para el control de ectoparásitos así como el método para el control de ectoparásitos tal como se reivindica en la presente solicitud no poseen nivel inventivo.

Nótese, que la opositora no menciona ningún documento donde se enseñe o se sugiera la formulación tópica local que comprenda el Indoxacarb, un vehículo veterinariamente aceptable y que comprenda adicionalmente otro pesticida así como el método para el control de ectoparásitos tal como se reclaman en la solicitud en estudio.

Por favor, nótese además que el mismo Manual Andino en la página 82 cita que como norma general, no se utilizará más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación. Sin embargo, en este caso la opositora nombra cinco documentos, lo que podría tomarse más bien como un indicio de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto se encuentra que la oposición presentada carece de fundamento, y por lo tanto, no puede desvirtuar el nivel inventivo de la presente invención.

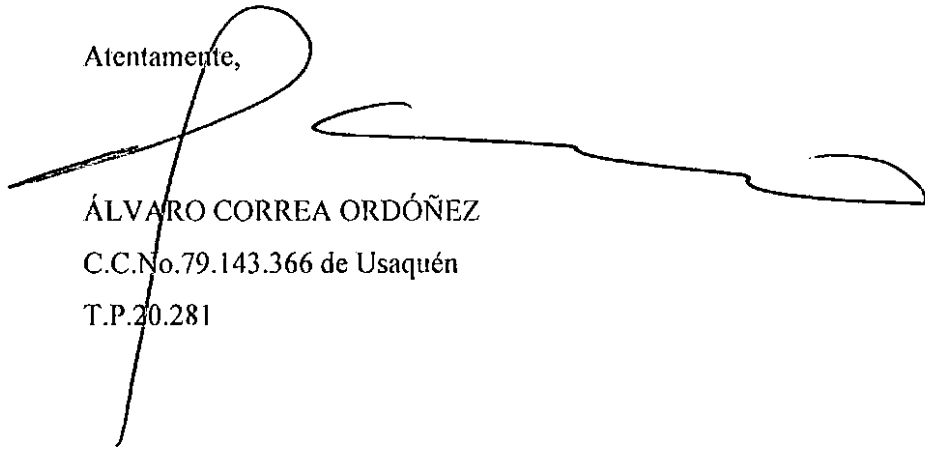
3. PRUEBAS

Me remito a las pruebas solicitadas y allegadas en el expediente

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62, Piso 6, de Bogotá.

Atentamente,



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