

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado

ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ

office.bogota@bakermckenzie.com ; alvaro.correa@bakermckenzie.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-020347- -00007-0000

Fecha: 2012-08-15 18:01:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	09 020 347
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	13

114600

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (Fase Nacional) ☒

Capítulo I ☒

Capítulo II ☐

No. Solicitud Internacional

PCT/US2007/019096

Fecha de Presentación Internacional

30/Agosto/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 51 a 97	27/Febrero/2009
Reivindicaciones:	Folios 98 a 104	27/Febrero/2009
Oposiciones:	Folios 172 a 236	TECNOQUIMICAS 19/Julio/2010
	Folios 241 a 243	TECNOQUIMICAS 11/Octubre/2010
Respuesta del solicitante:	Folios 245 a 252	5/Abril/2011
Prioridad:	US 60 841 846	01/Septiembre/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.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Formulaciones para administración tópica local que contiene indoxacarb".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar agentes efectivos y persistentes para la erradicación de ectoparásitos sobre un animal doméstico con el fin de reducir la periodicidad y el costo de los agentes antiectoparasitarios.

Expediente 09 020 347 1er Art 45

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende una cantidad escatoparasíticamente efectiva de indoxacarb y un portador veterinariamente aceptable.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N25/02, A01N47/38, A01P7/00.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal(d))

Las reivindicaciones 25-31 y 36 se refieren a métodos para el control de ectoparásitos en un animal doméstico. Los métodos reclamados corresponden a tratamientos en animales, y constituyen una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 20 de la Decisión 486, literal d).

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión porque:

- Se emplean expresiones como “por lo menos”, “uno o más”, “de menos de” las cuales son de carácter no limitativo e impiden establecer el alcance de las reivindicaciones. Por lo tanto, se sugiere eliminarlas del pliego reivindicatorio.
- Se definen los componentes de la formulación por medio de términos generales como “portador veterinariamente aceptable”, “disolvente”, “inhibidor de cristalización”, “adyuvante”, “co-disolvente”, “colorante”, “tensioactivo”, “aceite de rociado”, “antioxidante”, “estabilizador de luz”, “agente de pegajosidad”, “glicoléter”, “pesticida”, “regulador de crecimiento de insectos”, “pesticida organofosfato”, “pesticida carbamato”, “pesticida organocloro”, “pesticida piretrina”, “pesticida piretroide”, “pesticida nicotina”, “pesticida neonicotinoide”, “pesticida que contiene cobre”, “pesticida de fenol sustituido”, “pesticida pirimidina”, “pesticida imidazotiazol”, “agente antihelmíntico”, “bencimidazol”, “salicilanilida”, “clorobencilato”, “toxina *Bacillus thuringensis*”, “formadina”, “fenilpirazol”. En consecuencia se origina un número indefinido de posibles composiciones de la formulación reclamada que carecen de soporte en la descripción, por lo cual se sugiere al solicitante restringir el alcance del pliego reivindicatorio de acuerdo al soporte proporcionado, que se resumen en la tabla a continuación.

Componente	Modalidad soportada
Indoxecarb	Indoxecarb
otros activos	Metopreno Permetrina
Vehículos	Dimetil isosorbida 1-metil-2-pirridona Aceite de ricino etoxilado
Adyuvantes (no se proporcionó evidencia de la actividad)	trietanol amina acetoacetato de etilo, oleato de etilo triacetin migliol Brij 30 (especificar contenido) PVK-30(especificar contenido) Alcohol bencílico, alcohol isopropílico monometiléter dipropilenglicol

Adicionalmente se le recuerda al solicitante que una reivindicación de composición/formulación debe incluir las proporciones de los componentes, no es aceptable el uso de expresiones como "cantidad ectoparasíticamente efectiva" puesto que no define concretamente la proporción de activo(s) en la composición. Se sugiere establecer dicha información en la reivindicación independiente de formulación.

Las reivindicaciones 2-5 no son aceptables porque se caracteriza la formulación por el tipo de ectoparásito contra el cual es empleada, lo cual no constituye un característica de la composición por lo tanto se requiere al solicitante eliminar las reivindicaciones mencionadas.

Las reivindicaciones 6-8 presentan información redundante referente a la concentración de indoxacarb en la formulación reclamada, dicha información carece de claridad en primer lugar porque su orden debería ser inverso y en segundo lugar porque no es posible establecer si la concentración reclamada es una característica técnica o un efecto técnico. En el primer caso se sugiere establecer una única reivindicación con un rango concreto de concentración de indoxacarb presentado en porcentaje en peso; en caso de que correspondan a un efecto técnico se recuerda al solicitante que no es posible caracterizar un producto por sus ventajas o efectos técnicos.

Las reivindicaciones 28 y 29 contienen los siguientes fragmentos:

"no ocurre reducción de eficacia de menos del 5% dentro de un mes después de la aplicación de dicha formulación"; y

"no ocurre reducción de la eficacia de menos de 5% después de un lavado de solución acuosa de dicho animal doméstico".

En donde se establecen resultados a alcanzar por medio de la formulación reclamada los cuales no deben incluirse en la caracterización de la formulación o el método puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y en consecuencia el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por lo tanto se requiere al solicitante eliminar dicha información.

Por último se llama la atención del solicitante sobre el excesivo número de reivindicaciones del actual pliego reivindicatorio y se sugiere definir de manera concreta la invención de acuerdo a las observaciones previamente señaladas, a fin de disminuir el número de reivindicaciones y esclarecer su objeto técnico para dar mayor concisión al pliego reivindicatorio.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara por que la información presentada no permite comprender el problema técnico objetivo ni la solución aportada por la invención.

La invención no ha sido divulgada de manera suficiente para dar validez al uso de términos generales como "portador veterinariamente aceptable", "disolvente", "inhibidor de cristalización", "adyuvante", "co-disolvente", "colorante", "tensioactivo", "aceite de rociado", "antioxidante", "estabilizador de luz", "agente de pegajosidad", "glicoléter", "pesticida", "regulador de crecimiento de insectos", "pesticida organofosfato", "pesticida carbamato", "pesticida organocloro", "pesticida piretrina",

“pesticida piretroide”, “pesticida nicotina”, “pesticida neonicotinoide”, “pesticida que contiene cobre”, “pesticida de fenol sustituido”, “pesticida pirimidina”, “pesticida imidazotiazol”, “agente antihelmíntico”, “bencimidazol”, “salicilanilida”, “clorobencilato”, “toxina *Bacillus thuringensis*”, “formadina”, “fenilpirazol” en el pliego reivindicatorio.

Adicionalmente se le recuerda al solicitante cuando se mencionan Marcas registradas en el capítulo descriptivo p. ej. “Brij 30”, “PVK 30” debe especificarse la composición del producto al cual se hace referencia.

Por último se requiere una aclaración sobre el sentido del fragmento “en donde tales agentes deben ser convenientes para almacenar y aplicar y presentan riesgos significativos de toxicidad a tales animales domésticos y su ambiente” (Págs. 3-4; folios 54-55).

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 9 Grupos Inventivos definidos por las siguientes características **esenciales**:

Grupo inventivo	Características esenciales
	Una formulación tópica local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico que comprende:
1°	Indoxacarb
2°	Indoxacarb y Disolvente
3°	Indoxacarb y Inhibidor de cristalización
4°	Indoxacarb y un pesticida
5°	Indoxacarb y una formadina
6°	Indoxacarb y una semicarbazona
7°	Indoxacarb y un fenilpirazol
8°	Indoxacarb, disolvente e Inhibidor de cristalización
9°	Indoxacarb, Fipronil disolvente e Inhibidor de cristalización

El concepto común que relaciona los 9 grupos es el compuesto indoxacarb, sin embargo este compuesto ya se encuentra divulgado en los documentos WO2005/053393, FR2851882, WO/2002/056691, WO/2001/19189. Por lo tanto el indoxacarb carece de novedad y no puede considerarse el concepto inventivo que relaciona todos los aspectos de la invención. En consecuencia la solicitud carece de unidad de invención.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Análisis de la Oposición

Dice el opositor que la invención reclamada en la presente solicitud no reúne los requisitos necesarios para otorgársele el privilegio de patente de invención, y presente los siguientes argumentos:

De acuerdo al opositor los métodos de control de ectoparásitos en un animal doméstico, reclamados en las reivindicaciones 25-31 y 36 contravienen lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 *"No serán patentables (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales"*.

La misma objeción es presentada en referencia al objeto de las reivindicaciones 6 a 8 en donde se revelan las concentraciones de indoxacarb, respecto de las cuales el opositor señala "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 el producto se utiliza terapéuticamente, y por lo tanto no hace parte de las actividad des industriales sino de las actividades médicas"

El opositor argumenta que existen documentos en donde se revelan las combinaciones que se mencionan dentro del capítulo reivindicatorio, particularmente combinaciones de indoxacarb y otros compuestos, para el control del mismo tipo de insectos que se mencionan en la presente solicitud. El opositor presenta los siguientes documentos:

La publicación internacional WO2005/053393

La Patente francesa FR2851882

La publicación internacional WO/2002/056691

La publicación internacional WO/2001/19189

El opositor señala además que el tipo de formulación reclamado en la actual solicitud se encuentra anticipado en el estado de la técnica y presenta apartes de la patente estadounidense US2002/0151577

En este documento, particularmente en las reivindicaciones 1, 7 y 9, se divulga una composición para el tratamiento y protección de animales domésticos que se encuentran infestados o en riesgo de ser infestados con parásitos que comprende (reivindicación 1) fipronil, un inhibidor de cristalización, un agente antioxidante (Reivindicación 7) y un solvente entre los cuales se sugieren isopropanol, alcohol bencílico, monometiléter de dipropilenglicol (reivindicación 9).

El opositor concluye que este documento revela una composición para aplicación tópica y localizada de fipronil, cuya composición es similar a la formulación expuesta por la solicitud y que si bien contiene como activo únicamente fipronil, resulta ser una clara guía para formular un mismo tipo de formulación para aplicación tópica y localizada que combine fipronil e indoxacarb.

Adicionalmente el opositor cita un aparte de la interpretación prejudicial durante el proceso 88-IP-2005 en la cual se expresa acerca de la combinación de elementos conocidos (Ver. Folio 178, Pág. 5 Oposición), frente a la cual concluye que "todos los elementos de la solicitud colombiana en cuestión consisten en una simple agregación de elementos reconocidos en el estado de la técnica".

Finalmente, con fundamento a los previos argumentos el opositor solicita que esta oficina se abstenga de conceder el privilegio de patente a la presente solicitud.

Respuestas del Solicitante

El solicitante solicita desestimar los argumentos elevados por la opositora y presenta los siguientes argumentos:

En referencia a los casos de excepción de patentabilidad señalados por el opositor para las reivindicaciones 25-31 y 36, el solicitante se remite a lo establecido en el Manual Andino para al examen de solicitudes de patente de invención (Pág. 50) que menciona *"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"* y concluye que las reivindicaciones 25 y 36 no son excepciones de patentabilidad.

De acuerdo al solicitante las reivindicaciones 6 a 8 se relacionan con un producto y no, con un método de tratamiento como lo argumenta el opositor.

Respecto a los documentos presentados por el opositor, el solicitante presenta los siguientes argumentos.

Nivel inventivo

Frente a WO01/19189 el solicitante argumenta este documento se refiere a una composición que contiene etiprole e indoxacarb y un método para control de insectos que dañan cultivos de arroz y otros cultivos y señala el objeto de la solicitud colombiana en cuestión difiere enfatizando que se dirige a una formulación tópica local.

Frente a US2002/0151577 el solicitante expresa que este documento se refiere a una composición que contiene fipronil y enfatiza nuevamente el objeto de la solicitud colombiana en cuestión.

Frente WO 02/056691 el solicitante señala que se trata de una mezcla pesticida sinérgica de etiprole e indoxacarb. (Información incorrecta)

El solicitante argumenta que el hecho de que las publicaciones anteriores mencionen separadamente algunos de los elementos de la presente invención, ello no desvirtúa el nivel inventivo de la actual solicitud y señala como prueba la existencia de la patente FR2851882 que divulga la combinación de dos activos conocidos de oxadiazina y un éster cuya sinergia era desconocida.

Por último el solicitante argumenta que de acuerdo al Manual Andino (Pág. 82) no se utilizará más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación y que por tanto la opositora incumple dicha norma al citar cinco documentos, que de acuerdo al solicitante es un indicio de nivel inventivo.

Respuesta del Examinador Técnico

Habiendo examinado los argumentos del Opositor y el solicitante, y hecho el estudio de los documentos citados el examinador presenta las siguientes conclusiones:

Las reivindicaciones 25-31 y 36 en efecto corresponden a excepciones de patentabilidad en tanto que en ellas se menciona la posibilidad de emplear el método reclamado en animales domésticos y además en la solicitud se estipula (Pág. 1 capítulo descriptivo) que los ectoprástos a combatir "son vectores de agentes patógenos en animales, tal como tenia de perro (...)"; en consecuencia el objeto de las mencionadas reivindicaciones contraviene lo estipulado en el Manual Andino (Pág. 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 (...). Lo mismo se aplica para ectoparásitos si los mismos son vectores de enfermedades (...). 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.*

En cuanto a las reivindicaciones 6 a 8 el examinador considera que corresponden a reivindicaciones de producto como lo menciona el solicitante, sin embargo coincide con el opositor en que la concentración se expresa de manera inadecuada, por lo tanto se requiere al solicite que de acuerdo a las unidades empleadas en el capítulo descriptivo establezca la proporción de indoxacarb en la formulación reclamada por medio de porcentajes peso a peso

La relevancia de los documentos citados por el opositor es discutida con detalles en la sección de examen de patentabilidad, a continuación se resumen brevemente los argumentos:

La publicación internacional WO2005/053393 divulga (Resumen) una composición insecticida que pueden ser empleadas en control de insectos en animales domésticos (Pág. 28). La composición contiene un insecticida (Pág. 1-2) e indoxacarb (Pág. 8).

La Patente francesa FR2851882 divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene indoxacarb y un derivado de éster.

La publicación internacional WO/2002/056691 divulga (Pág. 1, Reivindicaciones 1-4) una composición para el control de plagas que contiene efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o imidacloprida en combinación con indoxacarb. Se señala además que puede usarse para tratamiento de animales domésticos como perros y gatos (Pág. 32).

La publicación internacional WO/2001/19189 divulga (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

El solicitante argumenta que el hecho de que estos documentos revelen combinaciones de indoxacarb con otros activos insecticidas, no desvirtúa el nivel inventivo de la invención de la solicitud colombiana en consideración, sin embargo la

presente solicitud de patente esta relacionada con varios aspectos de invención entre los cuales se hace referencia particular a la reivindicación 17 la cual es afectada no solo en su nivel inventivo sino en el requerimiento de novedad por los documentos antes mencionados.

El solicitante señala que las composiciones descritas en los documentos previamente mencionados no afectan los requisitos de patentabilidad de la solicitud en consideración puesto que no se refieren a una formulación tópica, local para el control de ectoparásitos, frente a lo cual el examinador se remite al Manual Andino (Pág. 47) que menciona: "Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." En virtud de lo cual el uso de las composiciones divulgadas en el estado de la técnica para aplicación tópica local no puede ser objeto de patente, además se llama la atención del solicitante sobre el hecho de que algunos de los documentos citados sugerían ya el uso de las composiciones en ellos divulgadas para el tratamiento de parásitos en animales domésticos.

Por los argumentos previamente señalados, los documentos WO2005/053393, FR2851882, WO/2002/056691, WO/2001/19189, serán tenidos en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

El opositor presenta adicionalmente la patente estadounidense US2002/0151577 que divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitan y glicerol. Frente a dicho documento el solicitante afirma que no desvirtúa el nivel inventivo de la solicitud en tanto que la formulación allí divulgada no contiene indoxacarb.

Ante las enseñanzas de dicho documento el examinador considera que contrario a lo argumentado por el solicitante el documento si contiene materia técnica que puede servir de guía para obtener una formulación tópica local que contenga fipronil en combinación con indoxacarb y por lo tanto este documento también será tenido en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

Por último se aclara al solicitante que si bien es cierto que no se debe emplear más de dos documentos al atacar el nivel inventivo de una reivindicación, teniendo en cuenta la amplitud de la materia técnica reclamada en la actual solicitud y la ausencia de unidad de invención, existen varios (más de dos) documentos que combinados por parejas permiten llegar al objeto de diferentes aspectos de la invención presentada en la actual solicitud.

Además es importante señalar, que como se ha expuesto previamente las combinaciones de indoxacarb y otros activos insecticidas se encuentran divulgadas previamente en el estado de la técnica y que, como bien lo señala el opositor la simple agregación de activos ya conocidos carece de nivel inventivo, por lo tanto es imperativo que el solicitante demuestre un efecto técnico inesperado en la combinación de los activos ya conocidos que reclama en la presente solicitud.

Conclusión: Todos los documentos citados por el opositor serán considerados dentro del Examen de Patentabilidad

8. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Septiembre 1 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO0119189(A1)	Compositions and methods for controlling insects which damage rice and other crops	22/Marzo/2001
D2	WO2005053393(A2)	Active substance combinations having insecticidal properties	16/Junio/2005
D3	WO02056691(A1)	Synergistic pesticide mixtures for the control of animal pests	25/Julio/2002
D4	FR2851882 (A1)	Composition pesticide et son utilisation dans un procede de lutte contre les nuisibles	10/Septiembre/2004
D5	US2002151577 (A1)	Antiparasitic composition for the treatment and protection of pets	17/Octubre/2002

D1
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=0119189A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20010322&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Reivindicaciones 1 y 2) una composición que contiene etiprole (fórmula 1A) e indoxacarb. Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

D2
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005053393A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20050616&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Resumen) una composición insecticida que pueden ser empleadas en control de insectos en animales domésticos (Pág. 28). La composición contiene un insectida (Pág. 1-2) e indoxacarb (Pág. 8).

D3
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=02056691A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20020725&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Pág. 1, Reivindicaciones 1-4) una composición para el control de pestes que contiene efectores del canal sodio como clotianidina, tiacloprida o imidacloprida en combinación con indoxacarb. Se señala además que puede usarse para tratamiento de animales domésticos como perros y gatos (Pág. 32).

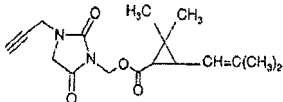
D4
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=2851882A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20040910&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene indoxacarb y un derivados de éster.

D5
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002151577A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20021017&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitan y glicerol.

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Grupo inventivo 4°

D4 divulga (Resumen, Pág. 1) una composición insecticida que contiene indoxacarb y



un derivados de éster de fórmula ; adicionalmente la composición contiene un portador líquido entre los cuales se señalan el monometiléter de dipropilenglicol (Pág. 6).

En consecuencia, la reivindicación 17 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1, D2, D3 o D4.

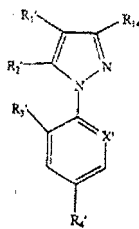
Las reivindicaciones dependientes 1 – 11, 15-16 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 17, por lo cual se considera que no son nuevas.

Grupo inventivo 9°

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 35 en una formulación como se describe en el folio 103.

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

Características esenciales	D5	D1
Una formulación tópica local para el control de ectoparásitos en un animal doméstico	Una composición para aplicación tópica para el control de parásitos en animales domésticos	Una composición insecticida
Que comprende Indoxacarb	Que comprende	Que comprende Indoxacarb
Fipronil	Fipronil	 particularmente Etiprole
Monometiléter dipropilenglicol	Monometiléter de dipropilenglicol	Portadores adecuados, dispersantes, solventes

El documento D5 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 35 porque divulga (Resumen, Reivindicación 1) una composición para aplicación tópica para el control de parásitos en animales domésticos que comprende fipronil, un sistema de solventes entre los cuales se divulgan monometiléter de dipropilenglicol, alcohol bencílico, isopropanol (Párrafos 65-66) y un inhibidor de cristalización (Párrafos 67- 74) entre los cuales se sugieren ésteres de sorbitán y glicerol.

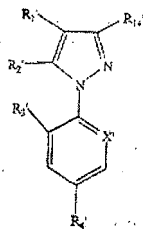
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 35, y la composición de D5 radica en que en la composición reclamada en la presente invención contiene además indoxacarb.

La combinación de indoxacarb y fipronil no parece conceder un efecto técnico inesperado puesto que la actividad de ambos activos frente parásitos animales era ya conocida en el estado de la técnica, en consecuencia es totalmente predecible que la actividad de los dos activos en conjunto sea mayor a la de los activos individuales, el efecto técnico inesperado sería entonces la sinergia de los combinación, sin embargo este efecto se corrobora únicamente cuando la actividad conjunta es superior a la suma de las actividades de cada activo actuando por separado.

El solicitante argumenta que las formulaciones reclamadas permiten obtener un efecto persistente hasta 44 días después el tratamiento y después de lavado con agua, frente a lo cual se señala que ese efecto no está evidenciado en la totalidad del alcance del pliego reivindicatorio y particularmente tampoco para las combinaciones de indoxacarb y fipronil; adicionalmente se le aclara al solicitante que dicha mejora técnica quedara correctamente soportada en la descripción solo sí se muestra una comparación con la persistencia de las formulaciones del estado de la técnica D1-D5.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar la composición para control de parásitos en animales domésticos conocida en D5 para obtener composiciones más efectivas".

Sin embargo, las combinaciones sinérgicas para el control de insectos de activos de tipo fenilpirazol (etiprol) con indoxacarb, ya está divulgada en el documento D1 que se refiere a una composición que contiene una combinación sinérgica de insecticidas



etiprol (fórmula 1A) e indoxacarb. Se divulga además que las formulaciones pueden contener insecticidas adicionales entre los cuales se sugieren fipronil y cipermetrina (Pág. 27). Entre los insectos susceptibles de ser tratados con las composiciones divulgadas se señalan los parásitos de animales domésticos (Pág. 33).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que se fijara el objetivo de obtener composiciones para el control de insectos parasitarios en animales domésticos, habría inferido con gran expectativa de éxito la posibilidad de modificar la composición divulgada en D5, para incluir en ella otros activos insecticidas que presentan efecto insecticida sinérgico al ser combinados con fenilpirazoles tal como se divulga en D1 para el activo indoxacarb, y de esta manera llegar al objeto de la reivindicación 35 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 35, 33 y 38-39 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D5 y D1.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1-11,15-17,23 no cumplen el requisito de novedad (Art. 16), y las reivindicaciones 33, 35 y 38-39 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

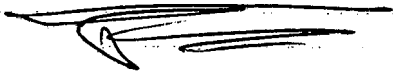
10. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0119189(A1)	1-11,15-17 y 23 (33, 35 y 38-39)	Novedad (Nivel inventivo)
D2	WO2005053393(A2)	1-11,15-17 y 23	Novedad
D3	WO02056691(A1)	1-11,15-17 y 23	Novedad
D4	FR2851882 (A1)	1-11,15-17 y 23	Novedad
D5	US2002151577 (A1)	33, 35 y 38-39	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 21 AGO. 2012

Elaboró Laura Carolina Pardo
Revisó Jacqueline Alfonso. *OK*