

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado ALVARO CORREA ORDOÑEZ
office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

ASUNTO Radicación 09 081 847
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 7

EF-17264

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Via PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/053416		
Fecha de Presentación Internacional	8/Febrero/2008		

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 52 a 115	5/Agosto/2009
Reivindicaciones:	Folios 116 a 126	5/Agosto/2009
Oposiciones:	Folios 168 a 195	Tecnoquímicas 18/Enero/2011
	Folios 200 a 262	Tecnoquímicas 12/Abril/2011
Prioridad:	US 60/889,261	9/Febrero/2007
	US 60/966,832	30/Agosto/2007

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: "Ectoparasitocida de Acción Prolongada con Alta Dosis para un Control Prolongado".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de formulaciones ectoparasitocidas tópicas que tengan una dosis o concentración relativamente alta que suministren eficacia prolongada durante las infestaciones parasíticas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición ectoparasitocida tópica de alta dosis con acción prolongada, que sea efectiva para proteger contra la infestación de ectoparásitos en un animal de sangre caliente durante un período mayor de aproximadamente 6 semanas y un método para suministrar la composición.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 25/02 // 37/18 // 37/52 // 43/56 // 47/02 // 47/34 // 49/00 // 51/00 // 53/00 // A 01 P 7/00

Expediente 09 081 847 1er Art 45

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

Artículo 20: 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.

El objeto de las reivindicaciones 1-32, 51-58 y 60 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

Si bien es cierto, las reivindicaciones 51-58, hacen referencia a un equipo, pero las características que se mencionan en las reivindicaciones indican una dosis de administración unitaria para un animal, lo cual implícitamente indica un tratamiento animal.

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

El uso de la reivindicación 59 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El término "aproximadamente" en las reivindicaciones 1, 6-8, 10-14, 16-17, 21, 24-25, 33-34, 42, 46, 49, 51, 53-54, 56, 58-60, es muy general y no permite diferenciar el estado de la técnica con la invención, se sugiere restringir a las cantidades realmente probadas en los ejemplos de aplicación.

Los términos en la reivindicación independiente 33, los términos "agente de puente", "tensioactivo", "disolvente portador", son términos muy generales que abarcan diferentes tipos de compuestos químicos con tales características, respectivamente, por lo que es muy general y no permite diferenciar la invención del estado de la técnica, se le sugiere al solicitante restringir a un grupo más específico de compuestos probados o los compuestos químicos probados en los ejemplos de aplicación.

Las reivindicaciones 49 a 58, presenta unas inconsistencias:

- En el caso de ser un equipo, es muy general y no permiten diferenciar la invención del estado de la técnica.
- Al ser un equipo, está definido en función de las características generales de una composición y en otros casos definidas en función de la dosis de administración, sírvase modificar las reivindicaciones de manera correcta dependiendo de lo que desee reivindicar (Composición: En Función de los componentes, cantidades y proporciones; Dosificación: Eliminar las reivindicaciones respectivas puesto que hacen referencia a métodos de tratamiento los cuales no son patentables).
- La traducción "equipo" es errónea en comparación a las correspondientes reivindicaciones de la solicitud estadounidense, las cuales hacen referencia a un kit, sírvase realizar las modificaciones pertinentes.
- Si la definición adecuada de las respectivas reivindicaciones 49 a 58 hacen referencia es a un kit, este se debe de la manera como se encuentra indicada en La Guía del Examinador [Página 133, Numeral 2.15]:
 - El kit-de-partes está conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad

funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito. Sin embargo, la sola asociación de componentes en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa entre los componentes es necesaria para el propósito final. Por lo tanto, la solicitud de protección mediante patente de un kit-de-partes debe ser considerada cuando el centro de la invención es una combinación nueva de dos o más compuestos conocidos para una finalidad terapéutica específica y el producto será comercializado en forma de kit (denominado también como envase médico, estuche o empaque). Un kit o empaque médico puede estar conformado por:

- Una composición farmacéutica o medicamento A
- Una composición farmacéutica o medicamento B
- Forma de administración de cada composición farmacéutica o medicamento.
- Instrucciones para la administración de cada una de las composiciones farmacéuticas para conseguir un efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado.
- Envase, recipiente o contenedor.

Descripción (Art 28 D 486)

En la descripción (folios 87, 88, 90, 92, 94, 100, 103-104 y 106 o Páginas 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 52-53 y 55 de la Solicitud) se menciona emplear marcas registradas, como Synperonic NCA 830, Resyn ® 29-2930, Phosal ® (grado 50PG), Dermacryl ® (grado 79), ProMeris TM "Spot on", Frontline®, Advantage®, lo cual no es adecuado para que pueda ser reproducible la invención. Se sugiere que se establezca de manera inequívoca su estructura o características químicas.

7. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Tecnoquímicas

Dice el oponente que esta solicitud pretende que se refiere a un método para evitar o tratar una infestación de ectoparásito en un animal de sangre caliente durante un periodo mayor de 6 semanas, que comprende administrar tópicamente una composición que comprende un ectoparasitocida en una dosis entre 1.5 y 6 veces la cantidad de una dosis convencional para dicho ectoparasitocida, los cuales no pueden ser patentados por ser métodos de tratamineto, que en cuanto a la patentabilidad de la solicitud carece por completo de los requisitos fundamentales para otorgársele el privilegio de patente de invención, particularmente en materia de Novedad y Nivel Inventivo si se tiene en cuenta la materia revelada entre otros, en documentos como los observados en los folios 205 a 208 (WO2006/127399 publicada el 30 de noviembre de 2006 / WO2006/127487 publicada el 30 de noviembre de 2006 / WO 2006/042099 publicada el 20 de Abril de 2006), adicional a estos comentatrios el opositor indica el concepto de la Doctora en Bioquímica Silvia Susana Giarcovich 1 en su opinión escrita a cerca de "Asociaciones y Patentes" en donde afirma que las asociaciones farmacológicas están restringidas por ciertos principios y lineamientos preestablecidos por varias entidades, puesto que dichas combinaciones deben estar bajo el precepto de eficacia, seguridad y eficiencia terapéutica, indicando posteriormente como conclusión: Las diferentes agencias sanitarias a nivel internacional han regulado fuertemente el registro de asociaciones de forma de garantizar la seguridad y eficacia de las mismas y la buena calidad en su elaboración. Todo estudio, investigación o análisis derivados de estos requisitos representan procedimientos de rutina y no originales ideas llevadas a la práctica."

Respuesta del Examinador Técnico

Los documentos presentados en la Oposición: desvirtúan la Novedad y el Nivel Inventivo) del objeto de esta solicitud; a pesar de esto no se tendrá en cuenta para concepto de este Examen de Patentabilidad.

8. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: 9/Febrero/2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2006293260	Useful high load concentrate compositions for control of ecto-and endo-parasites	28/Diciembre/2006
D2	US6896891	Non-systemic control of parasites	24/Mayo/2005

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061228&CC=US&NR=2006293260A1&KC=A1

divulga (abstract) composiciones que comprenden metaflumizona, un compuesto antiparasitario macrólido, tales como moxidectina, un agente opcional de transición, un tensioactivo, y un vehículo disolvente adecuado se preparan. Estas composiciones se pueden administrar tópicamente a los animales, y son útiles para prevenir o tratar infestaciones de ectoparásitos en animales de sangre caliente durante periodos prolongados de tiempo.

D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6896891B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20050524&DB=EPODOC&locale=en_EP

divulga (abstract) el uso de agonistas y antagonistas de los receptores de acetilcolina nicotínicos de insectos para el control no sistémico de insectos parásitos, tales como pulgas, piojos y moscas, en seres humanos y animales.

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 33 consiste en una composición que comprende sobre una base de peso a volumen: (a) 26% a aproximadamente 40% de metaflumizona; (b) aproximadamente 4% a aproximadamente 25% de un agente de puente; (c) aproximadamente 0% a aproximadamente 15% de un tensoactivo; y (d) aproximadamente 5% a aproximadamente 70% de un disolvente portador o una mezcla de disolventes.

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

Características esenciales	D1
Composición que comprende sobre una base de peso a volumen:	Composición para administración tópica que comprende en una base de peso a volumen:
(a) 26% a aproximadamente 40% de metaflumizona;	De 5-40% de metaflumizona
(b) aproximadamente 4% a aproximadamente 25% de un agente de puente	0-15% agente puente o penetrante
(c) aproximadamente 0% a aproximadamente 15% de un tensoactivo	2-8% de un surfactante
(d) aproximadamente 5% a aproximadamente 70% de un disolvente portador o una mezcla de disolventes	50-80% de un disolvente portador

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una composición para administración tópica que comprende en una base de peso a volumen: de 5-40% de metaflumizona, 0-15% agente puente o penetrante, 2-8% de un surfactante, 50-80% de un disolvente portador [Párrafo 22 a 27].

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 34 a 38, 40 a 43 y 45 a 46 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 49 divulga un equipo para evitar o tratar una infestación de ectoparásito en un animal de sangre caliente que comprende una formulación tópica de dosis unitaria de un ectoparasitocida que comprende sobre una base de peso por volumen: (a) aproximadamente 5% a aproximadamente 40% de un ectoparasitocida; (b) aproximadamente 5% a aproximadamente 25% de un agente de puente; (c) aproximadamente 0% a aproximadamente 15% de un tensioactivo; (d) aproximadamente 5% a aproximadamente 80% de un disolvente portador o una mezcla de disolventes; en donde la dosis unitaria comprende aproximadamente 1.5 a 5 veces la cantidad de ectoparasitocida comparada con la dosis convencional de dicho ectoparasitocida. Para concepto de esta reivindicación y las demás dependientes no se considerara la traducción errónea "equipo" de las reivindicaciones de la solicitud, se usara el término adoptado en las reivindicaciones presentadas para la solicitud de patente en Estados Unidos.

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

Características esenciales	D1
Kit para evitar o tratar una infestación de ectoparásito en un animal de sangre caliente que comprende una formulación tópica de dosis unitaria de un ectoparasitocida que comprende	Dispositivo para tratamiento tópico en animales en Spray o para vertido [Párrafo 29]
(a) 26% a aproximadamente 40% de metaflumizona;	De 5-40% de metaflumizona
(b) aproximadamente 4% a aproximadamente 25% de un agente de puente	0-15% agente puente o penetrante
(c) aproximadamente 0% a aproximadamente 15% de un tensoactivo	2-8% de un surfactante
(d) aproximadamente 5% a aproximadamente 70% de un disolvente portador o una mezcla de disolventes	50-80% de un disolvente portador

Las características **esenciales** del equipo de la reivindicación 49 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña un dispositivo para tratamiento tópico en animales en Spray o para vertido [Párrafo 29] que comprende a una composición a base de peso a volumen: de 5-40% de metaflumizona, 0-15% agente puente o penetrante, 2-8% de un surfactante, 50-80% de un disolvente portador [Párrafo 22 a 27].

En consecuencia, la reivindicación 49 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicación dependiente 50 no menciona alguna característica que haga nueva al kit de la reivindicación 49, por lo cual se considera que es nueva.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación dependiente 39 consiste en que el disolvente portador se selecciona del grupo que consiste de de aceite de petróleo, aceite animal, aceite vegetal, aceite de maní, aceite de soya, aceite mineral, y aceite de sésamo.

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

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende sobre una base de peso a volumen:	Composición para administración tópica que comprende en una base de peso a volumen:	Composición dérmica:
(a) 26% a aproximadamente 40% de metaflumizona;	De 5-40% de metaflumizona	Menciona otros compuestos activos
(b) aproximadamente 4% a aproximadamente 25% de un agente de puente	0-15% agente puente o penetrante	No menciona
(c) aproximadamente 0% a aproximadamente 15% de un tensoactivo	2-8% de un surfactante	Surfactantes
(d) aproximadamente 5% a aproximadamente 70% de un disolvente portador o una mezcla de disolventes	50-80% de un disolvente portador	Disolvente
disolvente portador se selecciona del grupo que consiste de de aceite de petróleo, aceite animal, aceite vegetal, aceite de maní, aceite de soya, aceite mineral, y aceite de sésamo.	No menciona	Aceites vegetales naturales o sintéticos

El documento D1, considerado estado de la técnica-cercano a la invención definida en la reivindicación 39, divulga una composición para administración tópica que comprende en una base de peso a volumen: de 5-40% de metaflumizona, 0-15% agente puente o penetrante, 2-8% de un surfactante, 50-80% de un disolvente portador [Párrafo 22 a 27].

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 39, y la composición de D1 consiste en que D1 no menciona como disolvente portador algún componente del grupo que consiste de de aceite de petróleo, aceite animal, aceite vegetal, aceite de maní, aceite de soya, aceite mineral, y aceite de sésamo.

No existe evidencia de los componentes de la composición de D1 y la composición de la reivindicación 39 introduzca un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor actividad ectoparasitícida con acción prolongada.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar la composición de D1 que provea una mejor actividad ectoparasitícida de acción prolongada".

Sin embargo, la utilización de aceites vegetales como disolvente, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere al uso de agonistas y antagonistas para el control de parásitos en animales y humanos [Columna 1 Líneas 29-33], donde se divulgan composiciones donde el disolvente puede ser aceites vegetales naturales o sintéticos [Columna 7, línea 63 hasta columna 8, línea 6].

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia, incluiría

como solventes los aceites vegetales de D2 en la composición de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 44, 47 a 48 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2006293260	33 a 38, 40 a 43, 45 a 46, 49 a 50	Novedad
D2	US6896891	39, 44, 47 a 48	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante y presentarla por escrito

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
02 OCT. 2012

Elaborado por: Jhonattan Sánchez Sánchez
Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

OK