

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011284

Señor(a)
MERIAL INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMBINACIONES ANTIHELMÍNTICAS Y MÉTODOS DE USO DE ELLAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/025714

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de abril de 2016.

PRIORIDAD: US 62/142,304 del 2 de abril de 2015

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 19 de febrero de 2019, bajo el número NC2017/0011284, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 del radicado N° NC2017/0011284 del 19 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un método mejorado para erradicar, controlar, y prevenir infestación de parásitos en mamíferos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un kit, caracterizado porque comprende:

a. emodépsido;

b. ivermectina;

y un portador farmacéuticamente aceptable; en donde la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:500 a 1:1000.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El objeto de las reivindicaciones 5 a 9 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que caracteriza el kit por su efectividad contra un parásito.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011284

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0011284 el 2 de noviembre de 2017, tituló la invención como: “COMBINACIONES ANTIHELMÍNTICAS Y MÉTODOS DE USO DE ELLAS”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “KITS QUE COMPRENDEN IVERMECTINA, EMODÉPSIDO Y PRAZIQUANTEL”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es clara, ya que caracteriza al kit por contener emodépsido, ivermectina y un portador. Se sugiere caracterizar el kit por las composiciones individuales que lo conforman.

La reivindicación 3 no es clara porque se refiere a una “cantidad efectiva” que es una referencia a método de tratamiento. Se sugiere definir el kit por las composiciones individuales que lo conforman.

La reivindicación 4 no es clara, ya que indica que la relación entre ivermectina al emodépsido es 1:100 a 1:1000 que es mayor a la relación reclamada en la reivindicación 1 de la cual es dependiente. Se sugiere hacer coincidir los rangos de acuerdo con la dependencia de las reivindicaciones.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de abril de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6159932	“Endoparasiticial compositions”	Diciembre 12 de 2000

El documento D1¹ divulga un kit antiparasitario que comprende ivermectina: emodépsido en una relación 50.0 a 0.1 (Col. 15, Tabla A, Col. 22, Reiv. 20).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

6.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un kit, caracterizado porque comprende: a. emodépsido; b. ivermectina; y un portador farmacéuticamente aceptable; en donde la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:500 a 1:1000.” (Radicado N° NC2017/0011284 del 19 de febrero de 2019.).

¹<https://patents.google.com/patent/US6159932A/en?q=US6159932>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011284

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un kit, caracterizado porque comprende	Combinación de (kit):
a. emodépsido;	Depsipéptido cíclico de fórmula IIIb (emodépsido) (Col. 15, Tabla A, Col. 22, Reiv. 20)
b. ivermectina;	Ivermectina (Col. 15, Tabla A)
la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:500 a 1:1000	Relación ivermectina: emodépsido es 50.0 a 0.1 (1:500) (Col. 15, Tabla A)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un kit antiparasitario que comprende ivermectina: emodépsido en una relación 50.0 a 0.1 (Col. 15, Tabla A, Col. 22, Reiv. 20).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el kit divulgado de D1 consiste en que entre los depsipéptidos cíclicos selecciona el emodépsido.

No se observa el efecto que se logra al seleccionar al emodépsido dentro de los depsipéptidos cíclicos, ya que el kit que se presenta en el único ejemplo de la solicitud incluye praziquantel, además de ivermectina y emodépsido, por lo que el efecto no se puede adjudicar únicamente a la combinación de estos dos en el kit. Por otra parte, el documento D1 logra una reducción de 100% de los parásitos con el depsipéptido cíclico PF 1022A (Col. 15, Tabla A). Además, incluir el compuesto PF1022A en el kit también es una modalidad que plantea la invención de la solicitud (Pág. 17, Línea 24; Pág. 22, línea 11; Pág. 27, línea 24; Pág. 38, línea 19).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el kit conocido en D1 con el fin de obtener kits alternativos?.

Sin embargo, combinar emodépsido e ivermectina, ya está divulgado en el documento D1 (Col. 22, Reiv. 20).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a seleccionar la combinación emodépsido e ivermectina en el kit ensayado de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 también divulga que el kit puede contener praziquantel o epsiperantel (Col. 16, Tabla B; Col 17, tabla D).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al kit de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

7. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

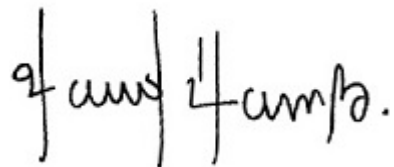
Ref. Expediente N° NC2017/0011284

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US6159932	1 a 4	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011284

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0011284		1°		2°	x	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/025714		1 de abril de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
02/04/2015				x					
Solicitante									
Merial Inc.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	5 a 9	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 4
Palabras clave utilizadas	praziquantel, ivermectina y emodépsido
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 38/15, A61K 31/7048, A61P 33/00, A61P 33/14

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	-	-	-	-	-
EPO	US6159932	12/12/2000	1 a 4	Col. 17, Tabla A	Y
	US2011046072	24/02/2011	-	-	A
	Krüdewagen	01/01/2011	-	-	A
	Samson	2005	-	-	A
	Harder	2003	-	-	A
	Nwosu	2011	-	-	A
	Blagburn	2016	-	-	A
US	US6159932	12/12/2000	1 a 4	Col. 17, Tabla A	Y
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.			Krudewagen, E. M., & Schimmel, A. (2011). Concomitant simultaneous and consecutive treatment of imidacloprid/moxidectin spot-on with emodepside/praziquantel tablets in adult dogs. <i>Intern. J. Appl. Res. Vet. Med</i> , 9(3), 290-299. von Samson-Himmelstjerna, G., Harder, A., Sangster, N. C., & Coles, G. C. (2005). Efficacy of two cyclooctadepsipeptides, PF1022A and emodepside, against anthelmintic-resistant nematodes in sheep and cattle. <i>Parasitology</i> , 130(3), 343-347. Harder, A., Schmitt-Wrede, H. P., Krücken, J., Marinovski, P., Wunderlich, F., Willson, J., ... & Walker, R. (2003). Cyclooctadepsipeptides—an anthelmintically active class of compounds exhibiting a novel mode of action. <i>International journal of antimicrobial agents</i> , 22(3), 318-331. Nwosu, U., Vargas, M., Harder, A., & Keiser, J. (2011). Efficacy of the cyclooctadepsipeptide PF1022A against <i>Heligmosomoides bakeri</i> in vitro and in vivo. <i>Parasitology</i> , 138(9), 1193-1201.		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2245 de 5 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0011284

	Blagburn, B. L., Arther, R. G., Dillon, A. R., Butler, J. M., Bowles, J. V., von Simson, C., & Zolynas, R. (2016). Efficacy of four commercially available heartworm preventive products against the JYD-34 laboratory strain of <i>Dirofilaria immitis</i> . <i>Parasites & vectors</i> , 9(1), 191.
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
Fecha del reporte de búsqueda: 27/03/2019	
Examinador: EDWARD BAUDILIO SUESCA QUINTERO	