

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0011284

Asunto: Solicitud de patente para: COMBINACIONES ANTIHELMÍNTICAS
Y MÉTODOS DE USO DE ELLAS

Solicitante: MERIAL INC.

Fecha de solicitud: 31 de enero de 2018

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 13889, notificado por fijación en lista el 26 de noviembre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 9 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones respecto del Capítulo Reivindicatorio radicado el 5 de enero de 2018:

- El objeto del Capítulo Reivindicatorio fue modificado para reclamar un kit que comprende emodépsido, ivermectina y un portador farmacéuticamente aceptable, en donde la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:500 a 1:1000, de acuerdo con las enseñanzas del Capítulo Descriptivo páginas 2 (línea 7), 19 (líneas 1 a 3), 30 (línea 25), 31 (líneas 1 a 25), 32 (líneas 1 a 20) y la sección de ejemplos.
- Las antiguas Reivindicaciones 7 a 8, 10 a 12, 15 a 17 y 20 a 28 fueron eliminadas; así como una de las tres modalidades preferidas de la Reivindicación 14.

- Se introdujeron las características técnicas reclamadas en las Reivindicaciones 9 y 13 fueron incluidas en la nueva Reivindicación 1, así como una de las modalidades preferidas de la Reivindicación 14.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia fueron reenumeradas de acuerdo a las modificaciones arriba detalladas.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Por otro lado, a pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

El Examinador señala que el objeto de las antiguas Reivindicaciones 1 a 28 no es patentable de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refería a métodos de tratamiento o profilaxis de una infección parasítica en un mamífero.

Sobre este particular, indico que el Capítulo Reivindicatorio adjunto fue modificado para reclamar un kit que comprende emodépsido, ivermectina y un portador farmacéuticamente aceptable, en donde la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:500 a 1:1000; lo cual se encuentra enteramente soportado en el Capítulo Descriptivo como lo evidenció detalladamente en el numeral I de este memorial.

Adicionalmente, deseo llamar la atención del Examinador sobre la Tabla 1 de la sección de Ejemplos de esta solicitud, en la cual se evidencia que la aplicación de una solución oral de ivermectina o la administración de tableta (s) Profender: emodépsido + praziquantel por separado evidencia eficacias menores al 50% en el control de la infección parasitaria. Sin embargo, de manera sorprendente cuando se suministran el kit aquí reclamado en las proporciones definidas se obtiene un efecto sinérgico que permite alcanzar porcentajes

de eficacia mayores al 81%, alcanzando incluso un nivel de eficacia del 100% contra infecciones inducidas en presencia del parásito *Dirofilaria immitis*.

Con base en lo anterior, indico que la materia aquí reclamada se ajusta a la definición de un kit de partes según lo estipulado en la *Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad en Colombia* (GESPIMU) (2014) sección 2.14 (página 145), en donde se indica que:

“El kit de partes es una modalidad de las invenciones por combinación en la que se reúnen elementos conocidos que aunque se conocen de forma individual a partir de preparaciones independientes, al combinarse pueden llegar a ser o convertirse en una nueva solución técnica a un problema técnico.”

Adicionalmente, la GESPIMU (sección 2.15.1) indica que un kit se diferencia de una agregación simple de elementos, cuando se evidencia una sinergia en el efecto técnico alcanzado por la nueva unidad funcional, es decir el kit.

En el presente caso, el kit reclamado en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto está conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales conocidas, como lo son la solución de ivermectina y la tableta de Profender, cuyo efecto individual no sobrepasa el 50% de efectividad en el control del parásito *D. immitis*. Por el contrario, el porcentaje de efectividad del kit aquí reivindicado alcanza el 100% de efectividad, evidenciando un efecto sinérgico debido a las características técnicas del presente kit.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, amablemente solicito al Examinador tener en cuenta el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en las subsiguientes etapas del trámite, considerando que como lo evidencié anteriormente, el kit definido se ajusta a lo requerido en los lineamientos estipulados por la Dirección de Nuevas Creaciones.

III. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un tercer examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

IV. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 9 reivindicaciones.
2. Recibo de pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. 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.
2. El kit de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque además comprende praziquantel o epsiprantel o una combinación de los mismos.
3. El kit de conformidad con las Reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque la cantidad efectiva es una cantidad efectiva aditiva o sinérgica.
4. El kit de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la relación en peso de la ivermectina al emodépsido es 1:100 a 1:1000.
5. El kit de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el kit es efectivo en contra del parásito *Dirofilaria immitis*.
6. El kit de conformidad con la Reivindicación 5, en donde el parásito es una cepa de *Dirofilaria immitis* resistente.
7. El kit de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 5 a 6, en donde los parásitos muestran resistencia a por lo menos una lactona macrocíclica seleccionada del grupo que consiste de abamectina, dimadectina, doramectina, emamectina, eprinomectina, ivermectina, latidectina, lepimectina, selamectina, milbemicina-oxima y moxidectina o una combinación de las mismas.

8. El kit de conformidad con la Reivindicación 7, en donde los parásitos muestran resistencia a ivermectina.
9. El kit de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 5 a 8, en donde el parásito son larvas de tercera etapa (L3) o larvas de cuarta etapa (L4) de una cepa de *Dirofilaria immitis* resistente o una combinación de las mismas.