

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

Señores
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “FORMULACIÓN DE USO TÓPICO PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EN ANIMALES”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/073620.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de septiembre de 2018.

PRIORIDAD: EP 17189706.9 del 06 de septiembre de 2017.

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

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 16 de marzo de 2020 bajo el número NC2020/0003109, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de identificar disolventes adecuados para solubilizar agentes antiparasitarios que contienen flúor, que puedan tener una aplicación tópica en animales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una formulación líquida que contiene un principio activo que contiene flúor eficaz contra parásitos y fosfato de trietilo.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 16 de marzo de 2020, bajo el número NC2020/0003109, por ajustarse a los requisitos legales.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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.

Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

El título de la solicitud contiene el término “DE USO”, por lo cual se sugiere el siguiente título: “FORMULACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EN ANIMALES”.

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

La reivindicación 1 no es clara, porque no define una formulación en términos de sus características técnica esenciales, es decir mencionando la naturaleza química del principio activo y las cantidades de cada uno de los componentes. Se le recuerda al solicitante que una formulación se define a partir de sus características técnicas esenciales, es decir especificando sus componentes activos, excipientes o adyuvantes en las cantidades o proporciones específicas característicos de dicha formulación. Además, se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la formulación. Por lo tanto, se recomienda definir la reivindicación 1 con una razonable generalización de sus componentes, en donde se indique la estructura química o el nombre del principio activo que contiene flúor, así como las proporciones del principio activo y del fosfato de trietilo.

Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras, porque caracterizan la formulación mediante las siguientes expresiones “*el principio activo fluorado comprende un átomo de flúor por 200 u de peso molecular, preferentemente por 160 u de peso molecular, especialmente preferente por 100 u del peso molecular*” y “*el principio activo fluorado comprende un grupo trifluorometilo por 500 u del peso molecular*”, las cuales no permiten identificar la estructura del principio activo, ya que implican múltiples opciones dentro de la invención. Se recomienda incluir la estructura química o el nombre del principio activo que contiene flúor.

Las reivindicaciones 1 y 4 no son concisas, porque definen uno de los componentes de la formulación como “*principio activo que contiene flúor*” y “*principio activo fluorado contiene un compuesto de la fórmula (I)*”, lo que implica un sin número de posibilidades no exploradas por el solicitante y que resultan especulativas frente a su eficacia contra parásitos. Es por razón, que se le sugiere al solicitante definir la formulación mediante una razonable generalización que permita identificar el principio activo reclamado.

La reivindicación 4 no es clara, porque reivindica un principio activo fluorado de fórmula (I). Sin embargo, la definición de cada uno de los sustituyentes de la fórmula no contempla átomos de flúor en su estructura. Por lo tanto, se recomienda realizar las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 12 carece de sustento en la descripción, porque la característica de la solución “*se trata de una solución homogénea*” no se encuentra en el capítulo descriptivo. Se recomienda realizar las aclaraciones pertinentes.



Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4.3. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). En este sentido el capítulo descriptivo (Ejemplos 1 a 5 del Radicado N° NC2020/0002624 del 09 de marzo de 2020) no presenta pruebas técnicas que “cualquier” formulación que contenga: i) un principio activo con flúor; y (ii) fosfato de trietilo es eficaz contra parásitos. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que los ejemplos 1 a 5 describen la eficacia *in vivo* para las formulaciones que contienen los principios activos 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil)-6-(α -metoxifenil)-1Hpirazol-4-ilo]-Nciclopropilo-3-piridincarboxamida (compuesto 1) y 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil)-6-(trifluoro-metil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N- ciclopropilo -3 piridincarboxamida (compuesto 2) (Págs. 34-37).

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de septiembre de 2017, 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	WO2017/050921	“Isoxazoline-substituted benzamides and analogues as insecticides”	30 de marzo de 2017

D1¹ divulga una composición que contiene compuestos de fórmula (I) para el control de plagas en animales (Resumen, pág. 32, Ins. 1-5).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

¹<https://patents.google.com/patent/WO2017050921A1/en>.

Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0002624 del 09 de marzo de 2020) refiere a: “Una formulación líquida que contiene un principio activo que contiene flúor eficaz contra parásitos y fosfato de trietilo”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una formulación líquida que contiene:	Una composición líquida que contiene
un principio activo que contiene flúor y	(Resumen, Pág. 12, ln. 22, pág. 42, lns. 15) un compuesto de fórmula (I) que contiene flúor y (Pág. 12, lns. 22-34)
Fosfato de trietilo	fosfato de trietilo (Pág. 43, lns. 15-16)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona el compuesto de fórmula (Ib), en donde R² es un halógeno, R¹: H, W: O, A₁, A₂, A₃, A₄: CH, R^a, R^b y R^c: H o halógeno (Pág. 10, lns. 19-29), el principio activo fluorado se selecciona de fipronil, fluxametamida (Pág. 57, lns. 1-32), en donde la formulación contiene un adyuvante seleccionado de: 2-heptanona, ciclohexanona, acetona, propilenglicol, polietilenglicol, isopropanol, entre otros (Pág. 43, lns. 1-20), que puede ser formulada en varias formas físicas entre las que se encuentra líquida (Pág. 42, lns. 9-15), en donde el principio activo se encuentra de 1 a 95 % preferiblemente 60 a 90 % y un codisolvente de 1 a 80% preferiblemente de 1 a 35 % (Pág. 44, lns. 26-30).

Las reivindicaciones dependientes 1 a 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017/050921	1 a 12	Novedad

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación

Oficio N° **1536** de **4 de febrero de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2020/0002624			Examen de patentabilidad							
			1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/EP2018/073620			Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 03/09/2018							
Fecha de determinación estado de la técnica 06/09/2017					Prioridad X			Presentación		
Solicitante										
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH										
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:										
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 12
Palabras clave utilizadas	Formulation and triethyl phosphate and antiparasitic and fluorine-containing and isoxazoline derivatives and fluorinated Formulación, trietil fosfato, antiparasitario, “contiene flúor”, derivados de isoxazolinás
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/36, A01N 43/56, A01N 43/80, A01N 59/26, A01P 7/04

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	NC2018/008829 13020595 13211877	31/08/2017 09/02/2012 19/09/2012	- - -	- - -	P A A
Espacenet USPTO	WO2017/050921	30/03/2017	1 a 12	(Resumen, Pág. 12, ln. 22, pág. 42, lns. 15), (Pág. 12, lns. 22-34), (Pág. 43, lns. 15-16), (Pág. 10, lns. 19-22), (Pág. 57, lns. 1-32), (Pág. 43, lns. 1-20), (Pág. 42, lns. 9-15), (Pág. 44, lns. 26-30), (Pág. 43, lns. 15-16, pág. 44, ln. 29)	X
USPTO	WO2016/144678 WO2015/067646	15/09/2016 14/05/2015	- -	- -	A A
Patbase	WO2019/168874 WO2006/024820 WO2016/164487 WO2014/039475 WO2011/124998	06/09/2019 09/03/2006 13/10/2016 13/03/2014 13/10/2011	- - - - -	- - - - -	P A A A A
STNext	WO2012/127347 WO2012/017359	27/09/2012 09/02/2012	- -	- -	A A
Espacenet	US2016/297765	13/10/2016	-	-	A
Googlepatent	WO2017/106000 WO2016/164200	22/03/2017 13/10/2016	- -	- -	A A
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“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.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“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.			“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.		
“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.					

Oficio N° 1536 de 4 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (18/01/2022)