

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 8088700 Fax 8088701

157

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-091781- -00008-0000
Fec: 2006-07-08 16:32:24 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 2 PATENTES
Evr: 1 REGISTRO

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: P1.-ELI LILLY AND COMPANY.-Solicitud de Patente de
Invencción para "FORMULACIONES DE VERTIDO".-Clasé
A.61.-Expediente número 00-091.761.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 6 de Abril de 2006.

2. El señor Examinador en su Concepto Técnico No. 502 objeta la claridad de la reivindicación 9 de la presente solicitud pues: "reivindica una composición por un animal, lo cual no es consecuente".

Sobre este particular, me permito manifestar que es deseo del solicitante desistir de la reivindicación en mención con lo cual se supera la objeción por claridad realizada a este respecto.

3. El señor Examinador objeta la Novedad de la presente Invencción a la luz de las enseñanzas de los documentos WO 9712521 (D1), GB 2135886 (D2), EP 0045424 (D3), EP 0496316 (D4) y WO 9426113 (D5) con base en las enseñanzas de las referencias citadas, a saber:

- El documento D1 revela composiciones de vertido que combinan un monometil éter de propilenglicol, etanol y fipronil.
- La publicación D2 se relaciona como composiciones de vertido de pesticidas de baja irritación que contienen un triéster de glicerol y miristato de Isopropilo.
- El documento D3 publica composiciones de vertido contra parásitos que contiene ésteres de ácidos grasos, triglicéridos, propilenglicol y di-propilenglicol metil éter.

158

- La publicación D4 se relaciona con composiciones antihelmínticas de vertido que contienen miristato de isopropilo, alcoholes y glicoles.
- El documento D5 revela composiciones tópicas de avermectinas que contienen un glicérido y un glicol y alcohol

Con lo cual argumenta el señor Examinador que la Invención carece de novedad puesto que "Comparando elemento por elemento, muchas de las composiciones de las reivindicaciones 1-9 son iguales a las de las anterioridades citadas".

Sobre este particular, me permito manifestar que con el fin de dar respuesta a las objeciones realizadas por el señor Examinador, es deseo del solicitante realizar las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio:

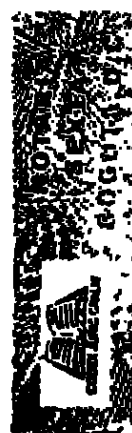
- **Reivindicación original 1:** Se ha reivindicado una **formulación de vertido que contiene de 0.1 a 40% en peso de uno o más espinosinas** y un portador tópicamente aceptable seleccionado entre el grupo consistente en las tres opciones contenidas en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, teniendo en cuenta unas variaciones como las siguientes:
 - Numeral a, aparte I): Se reivindica únicamente tripropilen glicol metil éter eliminando la posibilidad de que la formulación contenga di-propilen glicol metil éter.
 - Numeral a, aparte II): Se reivindican únicamente alcohol bencílico y alcohol diacetona, eliminando la grasa de lana y el propilenglicol de la lista de compuestos probables.
 - Numeral b, aparte III): Se ha eliminado la grasa de lana la lista de probabilidades.
 - Numeral c, aparte II): Se ha eliminado la grasa de lana de la lista de posibilidades.



476
159

Considero pertinente mencionar, que para que el capítulo reivindicatorio sea consecuente con la nueva reivindicación 1, las reivindicaciones dependientes reclaman ahora una formulación.

- **Reivindicación original 2:** Se ha eliminado dicha reivindicación del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.
- **Nueva Reivindicación 3:** Se ha incluido una nueva reivindicación numerada como 3, dependiente de la nueva reivindicación 2 en la cual se define la proporción de éter metil de tripropilén glicol : alcohol como 80:20.
- **Reivindicación original 5:** Se ha dividido en tres reivindicaciones, siendo la nueva reivindicación 5 la que reclama las posibilidades de (i) de la reivindicación original, la nueva reivindicación 6 la que reclama las posibilidades del numeral (ii) de la reivindicación original y la nueva reivindicación 7, la que reclama la proporción allí señalada.
- **Nueva reivindicación 8:** Se ha incluido una nueva reivindicación numerada como 8, dependiente de la nueva reivindicación 7 en la cual se define la proporción como 70:15:15
- **Reivindicación original 6 (nueva reivindicación 9):** Se ha modificado pasando de leerse: "Un portador de la reivindicación 4 en donde (i) es gliceril tricaprilato/caprato y (ii) comprende miristato de isopropilo y cetearil octanoato" a leerse como sigue: "Una formulación de la reivindicación 4 en donde (i) es gliceril tricaprilato/caprato y (ii) comprende miristato de isopropilo y una mezcla de miristato de isopropilo y cetearil octanoato".
- **Reivindicación original 7:** Se ha eliminado dicha reivindicación del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.
- **Nueva reivindicación 10:** Se ha introducido una nueva reivindicación, numerada como 10 y dependiente de la nueva reivindicación 9 que reclama el rango de las proporciones de los componentes descritos en la nueva reivindicación 9.



17
160

- **Nueva reivindicación 11:** Se ha Introducido una nueva reivindicación, numerada como 11 y dependiente de la nueva reivindicación 10 en la cual se reclama una proporción definida de los componentes de la formulación de la reivindicación 10.
- **Reivindicación original 8 (nueva reivindicación 12):** Teniendo en cuenta que en la nueva reivindicación 1 se reclama la formulación que contiene espinosina, la nueva reivindicación 12 se refiere ahora a aquellas formulaciones en la cual la espinosina es espinosad.

Considero importante resaltar que las modificaciones anteriores en ningún momento amplían el alcance de la presente invención toda vez que se ha restringido en varios caso la naturaleza de los componentes, como por ejemplo el numeral a, parte II) de la reivindicación 1 en el cual se ha desistido de dos posibilidades (grasa de lana y propilenglicol) y además la posibilidad de alcoholes descrita en la página 6 de la descripción se ha limitado a alcohol bencílico y alcohol diacetona.

Adicionalmente, me permito hacer notar que las modificaciones realizadas encuentran pleno sustento en la descripción y en el capítulo reivindicatorio original y que las reivindicaciones introducidas están restringiendo aún más las posibilidades de las composiciones reivindicadas; tal es el caso de la nueva reivindicación 11 que se refiere a un valor definido para la relación de los componentes en la formulación.

Ahora bien, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio es evidente que ninguna de las referencias citadas enseñan los tres tipos de portadores en combinación con espinosina con el propósito de realizar formulaciones de vertido y me permito resaltar que la publicación WO 9712521 que revela formulaciones de vertido que combinan un monometil éter de dipropilenglicol, etanol y fibronil ya no cae dentro del alcance de la presente solicitud.

161

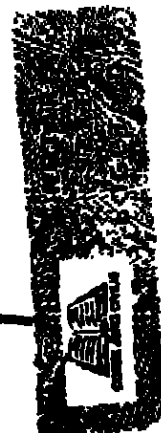
4. Anexo me permito presentar:

- (a) Recibo número 06-49.745, expedido por la SuperIntendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (b) Copia de la páginas 35 a 37 del nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones, que reemplaza el originalmente presentado, en el cual se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente.

5. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas y conceder el privilegio de patente solicitado

Señor SuperIntendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE
T.P. 53.215



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 06 JUL 2006
Ante mí PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ
Comparcieron: *[Signature]*
quien (as) exhibió(aron) la(s) C.C.
y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya (s) y
que el contenido del mismo es cierto. En constan-
cia se firma esta diligencia.
[Signature]
ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



5

162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 49,745
FECHA : JUNIO 30 DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-091781- -00008-0000
Fec: 2006-07-08 10:22:24 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 2 PATENTES
Evr: 1 REGDEPOSITO

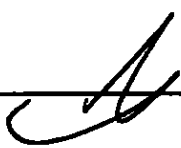
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	36564598	30/06/2006	950,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

35
163**REIVINDICACIONES**

1. Una formulación de vertido que comprende de 0.1 a 40% en peso de una o más espinosinas; y un portador tópicamente aceptable no irritante seleccionado del grupo consistente en:

- a) i) tripropilen glicol metil éter; y
- ii) al menos uno entre alcohol bencílico y alcohol diacetona,

donde (i) está presente en una cantidad de 10 a 60% en peso del portador,

- b) i) al menos uno entre palmitato de octilo, estearato de octilo y gliceril tri caprilato/caprato, y
- ii) al menos uno entre dioctil succinato, miristato de isopropilo, octanoato de cetearilo, propilen glicol 2 miristil éter propionato, palmitato de isopropilo, laurato de isopropilo, estearato de isocetilo, ácido oléico y oleato de metilo, incluyendo opcionalmente
- iii) al menos uno entre alcohol y propilen glicol,

donde (ii) está presente en una cantidad de 20 a 40% en peso del portador; y

- c) i) al menos uno entre palmitato de octilo, estearato de octilo y gliceril tri caprilato/caprato, y
- ii) al menos uno entre alcohol bencílico, alcohol diacetona y propilen glicol,

donde (i) está presente en una cantidad de mínimo un 60% en peso del portador.

2. Una formulación de la Reivindicación 1 donde la proporción de éter metil de tripropilen glicol : alcohol está dentro del rango de 60-95 : 40-5
3. Una formulación de la Reivindicación 2 donde la proporción de éter metil de tripropilen glicol : alcohol es 80:20.
4. Una formulación de la Reivindicación 1 donde el portador es seleccionado de (b).
5. Una formulación de la reivindicación 4 en donde (i) es palmitato de octilo o estearato de octilo.
6. Una formulación de la Reivindicación 5 donde (ii) comprende miristato de isopropilo y succinato de dioctilo
7. Una formulación de la reivindicación 6 donde la proporción de palmitato de octilo : miristato de isopropilo : succinato de dioctilo es 60-90 :20-5 : 20-5.
8. Una formulación de la reivindicación 7 donde la proporción es 70:15:15
9. Una formulación de la reivindicación 4 en donde (i) es gliceril tricaprilato/caprato y (ii) comprende miristato de isopropilo y una mezcla de miristato de isopropilo y cetearil octanoato.
10. Una formulación de la reivindicación 9 donde el ratio de gliceril tricaprilato/caprato : miristato de isopropilo : mezcla de miristato de isopropilo y cetearil octanoato se encuentra en el rango de 60-90 : 20-5 : 20-5.

37 167
165

11. Una formulación de la reivindicación 10 donde la proporción es 70:15:15.

12. Una formulación de vertido no irritante para el control de un parásito externo en un animal de valor agrícola, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, donde dicha espinosina es espinosad.

167
166

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 91761, realizado según el artículo 48 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 5-22
- . Ejemplos: folios 23-38
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 160-162
- . Se reivindica prioridad, presentada en Australia el 02.12.99, bajo el número PQ4416

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud, se refiere a una formulación de vertido que comprende de 0.1-40% en peso de una o más espinosinas y un portador tópicamente no irritante.

Clasificación Internacional de patentes A 61 K 9/10

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Decisión 486 establece que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo con el art. 30 de la Decisión 486.

Evaluación de la unidad de invención

El Art. 25 de la decisión 486 dice *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, contemplado en el art. 25 de la Decisión 486.

Es una invención

El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

Excepciones a la patentabilidad

164
167

El contenido de las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 02.12.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
1	WO 9712521	"Composiciones antiparasitarias para el tratamiento y la protección de animales de compañía"	10.04.97
2	GB 2135886	"Formulaciones pesticidas de vertido"	12.09.84
3	EP 0045424	"Formulaciones de vertido con principio activo contra parásitos"	10.02.82
4	EP 0496316	"Formulaciones de vertido para la aplicación de antihelmínticos"	29.07.92
5	WO 9426113	"Formulaciones de vertido que contienen material polimérico, glicoles y glicéridos"	24.11.94

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece que: *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*

Teniendo en cuenta la respuesta del solicitante, el nuevo capítulo reivindicatorio enviado y en cumplimiento del artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la NOVEDAD

El artículo 16 de la decisión 486 establece *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica"*

Teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio enviado, se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron composiciones iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

Evaluación del NIVEL INVENTIVO

165
168

El artículo 18 de la decisión 486 dispone *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*

Teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio, el estado de la técnica revela composiciones de vertido insecticidas, pero no las composiciones de espinosinas con el portador tóxico no irritante de la presente solicitud, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de composiciones.

En conclusión, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el art. 18 de la decisión 486.

Evaluación de la aplicación Industrial

El art. 19 de la Decisión 486 dispone *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decisión 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **CONCEDER** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-12 (folios 160-162) de la presente solicitud.

CONCEPTO TÉCNICO Número 1165	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
--	--	--

Nota: Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a *"Composición veterinaria de vertido que comprende espinosinas y un portador tóxico no irritante"*