ESCOBAR – URIBE ASOCIADOS
A B O G A D O S
Carrera 11A No. 94-76 - Of.305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia
Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889
www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

118/1

46

2932/PCT

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-019207- -00001-0000 Fec: 2006-05-10 14:10:42
Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTEIYII Eve 376 FASENACIONALI
Act 329 CTOINFORMACION Folios: 14

Re: Expediente No. 06.019.207
Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, of. 305, obrando como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, atentamente me permito presentar la opinión escrita junto con su traducción al español.

Señor Superintendente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(l Capitul de Tratad de C p ración de Patentes)

(PCT regla 44bis)

Referencia del solicitante o agente H-33238A	**RESPUESTA VENCE**	**dentro de 4 meses**
No. Solicitud Internacional PCT/EP2004/008485	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 28/07/2004	Fecha de prioridad (día/mes/año) 29/07/2003
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC Vea información pertinente en la forma PCT/ISA/237		
Solicitante NOVARTIS AG		

1. Este reporte internacional preliminar de patentabilidad (Capítulo I) es expedido por la Oficina Internacional en representación de la Autoridad de Búsqueda Internacional bajo la Regla 44 bis 1(a).

2. Este reporte en total tiene 7 hojas, incluyendo la portada.

1. Este informe contiene indicaciones que se relacionan con los siguientes puntos:

I. X Base del Informe

II. ___ Prioridad

III. ___ El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

IV. ___ Falta de unidad de invención

V. X Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración

VI. ___ Ciertos documentos citados

VII. ___ Ciertos defectos en la solicitud internacional

VIII. ___ Ciertas observaciones en la solicitud internacional

4. La oficina internacional comunicará este reporte a las oficinas designadas de acuerdo con las reglas 44 bis.3(c) y 93 bis.1. pero no, excepto cuando el solicitante hace una expresa solicitud bajo el artículo 23(2), antes de la expiración de los 30 meses contados desde la fecha de prioridad (Regla 44bis.2).

	Fecha de expedición de este repote 30/01/06
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Suza Fax: No. +41 22 74014 35	Oficial autorizado **Agnes Wittmann-Regis** Teléfono: No. +41 22 338 89 70

TRATAD DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

De: AUTORIDAD INTERNACIONAL DE EXAMINACIÓN PRELIMINAR

A: See form PCT/ISA/220	**PCT** **OPINION ESCRITA** **(PCT Regla 43bis.1)**	
	Fecha de Envío (día/mes/año) ver formato PCT/ISA/210 (segunda hoja)	
	RESPUESTA VENCE **dentro de 2 meses** contados desde la fecha de envío	
Referencia del solicitante o agente Ver formato PCT/ISA/220	Fecha de presentación internacional (día/mes/año)	Fecha de prioridad (día/mes/año)
Solicitud Internacional No. PCT/EP2004/008485	28/07/2004	29/07/2003
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC A01N25/10, A01N43/34, A01N43/88, A01N43/38, A01N43/56, A01N47/42, A01N47/22, A01N53/00, A01N25/12,		
Solicitante NOVARTIS AG		

1. Este opinión contiene indicaciones relacionadas con los siguientes puntos:

I. X Base de la opinion

II. ___ Prioridad

III. ___ El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

IV. ___ Falta de unidad de invención

V. X Declaración motivada conforme a la Regla 43bis.1 (a)(i) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración

VI. ___ Ciertos documentos citados

VII. ___ Ciertos defectos en la solicitud internacional

VIII. ___ Ciertas observaciones en la solicitud internacional

2. SIGUIENTE ACCIÓN

Si una solicitud de examen preliminar internacional es hecha, esta opinión será usualmente considerada como una opinión escrita de la autoridad del examen preliminar internacional. Sin embargo, esto no aplica si el solicitante escoge otra autoridad como IPEA y la escogida IPEA ha notificado a la oficina internacional bajo la regla 66.1 bis (b) que opiniones escritas de la autoridad de búsqueda internacional no serán considerados.

En está opinión, como se indica arriba, será considerada como una opinión escrita de la IPEA, el solicitante es invitado a presentar a la IPEA una respuesta escrita junto con, si fuera apropiado, modificaciones antes de la expiración de tres meses desde la fecha de envío del formato PCT/ISA/220 o antes de la expiración de 22 meses de la fecha de prioridad, cualquiera que expire con posterioridad.

Para opciones adicionales, ver formato PCT/ISA/220.

3. Para opciones adicionales ver notas de la formato PCT/ISA/220.

Nombre y dirección de la autoridad encargada del examen preliminar internacional:	Oficial Autorizado/ Examinador Filali, S
Oficina de Patentes Europea-Gitschiner Str.103 D-10958 Berlin Tel: +49 30 25901 – 0 Fax:+49 30 25901 - 840	Teléfono: +49 30 25901-599

OPINION ESCRITA

Solicitud internacional No. PCT/EP2004/008465

I. BASE DEL INFORME

1. En relación con el **idioma**, esta opinión ha sido establecida con base en la solicitud internacional como fue presentada, a menos que se indique lo contrario en este item.

   __Esta opinión fue establecida con base en la traducción de la lengua original al siguiente idioma_____, que es el idioma de traducción prescrito para los presupuestos de la búsqueda internacional. (bajo las reglas 12.3 y 23.1 (b)).

2. Respecto a cualquier secuencia **nucleótido y/o aminoácido** revelado en la solicitud internacional, el examen preliminar internacional fue llevado a cabo con base en la lista de secuencias:

   a. tipo de material

   ____ lista de secuencias.

   ____ tabla relacionada con la lista de secuencias.

   b. formato del material.

   ____ en formato escrito.

   ____ en formato de computador leíble.

   c. tiempo de presentación

   ____ contenido en la solicitud internacional como fue presentado.

   ____ presentado con la solicitud internacional en computador y leíble a computador.

   ____ allegado subsiguientemente a esta autoridad para los propósitos de la búsqueda.

3._____ En adición, en caso de que haya mas de una copia o versión de la lista de secuencias o/y tabla relacionada presentada, las requeridas opiniones relacionadas con que la información en la subsiguiente o adicionales copias son idénticas de aquellas de la solicitud como fue presentada y que no van mas allá de la solicitud como fue presentada, fueron proporcionadas.

4. Comentarios adicionales:

V. Declaración motivada conforme a la Regla 43bis.1 (a)(i) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha declaración

1. Declaración

Novedad (N)	SI:	Reivindicaciones	1-58
	NO:	Reivindicaciones	
Nivel inventivo (IS)	SI:	Reivindicaciones	
	NO:	Reivindicaciones	1-58
Aplicación industrial (IA)	SI:	Reivindicaciones	1-58
	NO:	Reivindicaciones	

2. Citas y explicaciones

Ver hoja separada

OPINION ESCRITA

Re Item V

1. En esta comunicación se hace referencia a los siguientes documentos:

   D1: US 4,205,066

2. **REIVINDICACION INDEPENDIENTE 1**

2.1 La presente solicitud no reúne los criterios del Artículo 33 (1) PCT, porque la materia objeto de la reivindicación 1 no involucra un nivel inventivo en el sentido del Artículo 33(3) PCT.

2.1 El documento D1, el cual se considera que representa el estado del arte más relevante a la materia objeto de la reivindicación 1, divulga una composición cebo para moscas antropofílicas, que contiene una carnada y un alimento, un agente insecticida seleccionado del grupo que consiste de ésteres aromáticos y hetero-aromáticos de los ácidos carbámicos N-sustituidos (ver D1, col. 5, l. 1-21 y col. 6, l. 23-28).

La materia objeto de la reivindicación independiente 1 difiere de la divulgada en D1 principalmente en la presencia de materiales de relleno.

El problema que subraya la presente solicitud reside en el suministro de otro cebo granulado para el control de moscas caseras con actividad alta y seguridad mejorada sobre aquellos conocidos del arte previo

El arte previo más cercano esta representado por D1 que es la única referencia que describe un cebo granulado en donde comprende la diferencia estructural señalada antes.

La solución propuesta en la reivindicación 1 de la presente solicitud de usar un agente que controle los insectos con un cebo y alimentos y materiales de relleno no se puede considerar que involucra un nivel inventivo puesto que los compuestos usados y sus propiedades son conocidos a partir de la divulgación del arte previo (ver D1, experimentos A – J), esto no puede ser visto ya que el uso obvio de materiales de relleno especifico produce un efecto sorprendente en comparación a la composición cebo del arte previo mas cercano.

3. **REIVINDICACIONES DEPENDIENTES 2-29, 53-58**

Las reivindicaciones dependientes 2-29, 53-58 no contienen ninguna característica que, en combinación con las características de cualquiera de las reivindicaciones a las que ella se refiere, reúnan los requerimientos del PCT con respecto a la novedad y/o nivel inventivo (Artículo 32(2) y (3) PCT).

Las características de las reivindicaciones 2-29, 53-58 son la materia del procedimiento normal diseñado. Su inclusión en el cebo descrito en D1 sería por lo tanto una posibilidad de diseño obvia para la persona versada en el arte con el propósito de resolver el problema propuesto.

4. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES 30-52

Las reivindicaciones dependientes 30 – 52 carecen de claridad. El alcance preciso de lo reivindicado no se puede determinar a causa de la presencia de pre-fermentos en la reivindicación.

5. SE OBSERVARON LOS SIGUIENTES DEFECTOS

Contrariamente a los requerimientos de la Regla 5.1 (a) (ii) PCT el arte antecedente relevante divulgado en el documento D1 no se menciona en la descripción, ni está éste documento identificado en ella.

Los términos "cerca de" utilizados en las reivindicaciones 30 – 52 son vagos y no claros y dejan al lector en duda sobre el significado de las características técnicas a las que hacen referencia, por lo tanto hacen la definición de la materia objeto de la descripción no clara, el artículo 6 PCT sobre la materia objeto para la cual se solicita protección puede ser diferente al que está definido por las reivindicaciones, resultando por lo tanto en una carencia de claridad (artículo 6 PCT) cuando se usa para interpretarlos determinando el por qué de la presencia de pre-fermentos dentro de la reivindicación.

Se deben observar los requerimientos de la Regla 29 (2) EPC bajo la totalidad de la fase regional, vía la Oficina Europea de Patentes.

55

53

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44*bis*)

Applicant's or agent's file reference H-33239A	**FOR FURTHER ACTION**	See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/008465	International filing date *(day/month/year)* 28 July 2004 (28.07.2004)	Priority date *(day/month/year)* 29 July 2003 (29.07.2003)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant NOVARTIS AG		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

   In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

☒	Box No. I	Basis of the report
☐	Box No. II	Priority
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
☐	Box No. VI	Certain documents cited
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44*bis*.3(c) and 93*bis*.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44*bis* .2).

	Date of issuance of this report 30 January 2006 (30.01.2006)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Agnes Wittmann-Regis
Facsimile No. +41 22 740 14 35	Telephone No. +41 22 338 89 70

Form PCT/IB/373 (January 2004)

PATENT COOPERATION TREATY

RECD 02 MAR 2005
WIPO PCT
PCT

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

see form PCT/ISA/220

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
(PCT Rule 43*bis*.1)

Date of mailing *(day/month/year)* see form PCT/ISA/210 (second sheet)	
Applicant's or agent's file reference see form PCT/ISA/220	FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below

International application No.	International filing date *(day/month/year)*	Priority date *(day/month/year)*
PCT/EP2004/008465	28.07.2004	29.07.2003

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
A01N25/10, A01N43/84, A01N43/88, A01N43/38, A01N43/56, A01N47/42, A01N47/22, A01N53/00, A01N25/12,

Applicant
NOVARTIS AG

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43*bis*.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA"). However, this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1*bis*(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of three months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:
European Patent Office - Gitschiner Str. 103
D-10958 Berlin
Tel. +49 30 25901 - 0
Fax: +49 30 25901 - 840

Authorized Officer
Filali, S
Telephone No. +49 30 25901-599

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

   ☐ This opinion has been established on the basis of a translation from the original language into the following language , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rules 12.3 and 23.1(b)).

2. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

   a. type of material:

   ☐ a sequence listing

   ☐ table(s) related to the sequence listing

   b. format of material:

   ☐ in written format

   ☐ in computer readable form

   c. time of filing/furnishing:

   ☐ contained in the international application as filed.

   ☐ filed together with the international application in computer readable form.

   ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.

3. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No. PCT/EP2004/008465

Box No. V Reasoned statement under Rule 43*bis*.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes:	Claims	1-58
	No:	Claims	
Inventive step (IS)	Yes:	Claims	
	No:	Claims	1-58
Industrial applicability (IA)	Yes:	Claims	1-58
	No:	Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

WRITTEN PINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (SEPARATE SHEET)

International application No.
PCT/EP2004/008465

Re Item V.

1. The following documents are referred to in this communication:
   D1 : US 4,205,066

2. **INDEPENDENT CLAIM 1**

2.1 The present application does not meet the criteria of Article 33(1) PCT, because the subject matter of claim 1 does not involve an inventive step in the sense of Article 33(3)PCT.

2.1 Document D1, which is considered to represent the most relevant state of the art to the subject matter of claim 1, discloses a bait composition for anthropophilic flies, containing a lure and a food, an insecticidal agent selected from the group consisting of the aromatic and hetero-aromatic esters of N-substituted carbamic acids (see D1, col.5, l.1-21 and col.6, l.23-28)

The subject-matter of independent claim 1 differs from the disclosure of D1 mainly in the presence of a filling materials

The problem underlying the present application resides in the provision of further granule bait for the control of house flies with high activity and improved safety over those already known from the prior art

The closest prior art is represented by D1 being the only reference describing a granule bait comprising wherein the structural difference has pointed out above.

The solution proposed in claim 1 of the present application to use an insect controlling agent with a lure and foods and filling materials can not be considered as involving an inventive step since the used compounds and their properties are known from the prior art disclosures (see D1, experiments A-J). It cannot be seen whether the obvious use of a specific filling materials results in any surprising effect in comparison to the bait

composition of the closest prior art.

3. DEPENDENT CLAIMS 2-29, 53-58

Dependent claims 2-29, 53-58 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of the PCT in respect of novelty and/or inventive step (Article 33(2) and (3) PCT).
The features of claims 2-29, 53-58 is matter of normal design procedure. Its inclusion in the bait described in D1 would therefore be an obvious design possibility for the skilled person in order to solve the problem posed.

4. DEPENDENT CLAIMS 30-52

Dependent claims 30-52 lacks clarity. The precise scope of the claim cannot be determined because of the presence of preferments within the claim.

5. The following defects were observed:

Contrary to the requirements of Rule 5.1(a)(ii) PCT, the relevant background art disclosed in the document D1 is not mentioned in the description, nor is this document identified therein.

The terms "about" used in the claims 30-52 are vague and unclear and leave the reader in doubt as to the meaning of the technical features to which they refer, thereby rendering the definition of the subject-matter of the description unclear, Article 6 PCT that the subject-matter for which protection is sought may be different to that defined by the claims, thereby resulting in lack of clarity (Article 6 PCT) when used to interpret them determined because of the presence of preferments within the claim.

Upon entering the regional phase via the European Patent office, the requirements of rule 29(2) EPC should be observed