

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-093626- -00007-0000

Fecha: 2011-03-17 17:41:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06.093.626
Asunto : Solicitud de Patente para:
AGENTE PARACITICIDA
Solicitante : BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
Clase : A01N 043/054, A01N 043/090
Fecha de Solicitud : 18 de Septiembre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, en mi condición de apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **14783** notificado por fijación en lista del 12 de Noviembre de 2010.

2. Mediante memorial radicado el día 04 de febrero de 2011 solicite plazo de 30 días para atender el oficio No. **14783**.

3. Mediante el Oficio No. **14783** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Al respecto, atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

4. De la solicitud de patente

El Examinador considera que el capítulo reivindicatorio es muy amplio, ya que la combinación entre abamectina y cimiazol no resulta suficiente para extrapolar su comportamiento a cualquier combinación entre una lactona macrocíclica y una amidina. Adicionalmente afirma que las reivindicaciones 2 y 6 a 10 no presentan características

técnicas de un producto, por lo que el capítulo reivindicatorio carece de claridad, concisión y soporte en vista del artículo 30 de la Decisión 486.

5. Excepción a la patentabilidad

El Examinador afirma que la reivindicación 13 reclama un método de tratamiento para animales, lo cual no se considera como patentable.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

El Examinador considera que las reivindicaciones 11 y 12 hacen referencia al uso de lactosas macrocíclicas y amidinas, lo cual no corresponde a una invención de producto ni de procedimiento.

7. Novedad

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado 4 anterioridades:

- D1: WO00/02453: "Pesticidal compositions comprising Enamectin."
- D2: EP0388122, "Pesticidal Formulation"
- D3: GB2220856, "Novel synergistic agricultural insecticidal and acaricidal combinations containing Avermectin derivatives."
- D4: US2003-0055089, "Endoparasitocidal and ectoparasitocidal agents"

En conjunto, las anterioridades citadas divulgan la combinación entre una lactona macrocíclica y una amidina, por lo que se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad.

8. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de presente al Despacho las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

8.1. Modificación a una Solicitud en Trámite

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto

de la invención inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 6 reivindicaciones.

En relación con las objeciones formuladas con respecto a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio de la presente solicitud quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

8.1.1. La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente, restringiendo el alcance de la presente solicitud de patente de acuerdo con la anterior reivindicación 5, cuya materia fue reconocida por el Examinador como sustentada en el capítulo descriptivo, gracias a los datos experimentales y ejemplos allí mencionados. De esta forma, el capítulo reivindicatorio describe una formulación que comprende la combinación específica de abamectina y cimiazol para la unción dorsal continua o unción dorsal puntual de uso veterinario.

8.1.2. Adicionalmente, se desea poner de presente que las nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 5 hacen referencia a modalidades preferentes de la formulación definida en la reivindicación independiente 1, las cuales se encuentran debidamente soportada por las enseñanzas de la descripción, así como por los ejemplos de formulaciones 1 a 3 de las páginas 18 y 19.

En especial, las nuevas reivindicaciones 2 a 4 definen los rangos de concentración por peso para cada uno de los ingredientes activos de la formulación reivindicada, es decir de la abamectina y del cimiazol de acuerdo a la reivindicación 1.

8.1.3. Por último, de acuerdo con las observaciones del Examinador, deseamos aclarar que las anteriores reivindicaciones 2 y 6 a 13 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio.

Por consiguiente, consideramos que con la modificación efectuada se debe tener por superada la objeción formulada con base en materia no patentable.

8.2. Novedad

El Examinador cita las anterioridades D1 a D4 y manifiesta que dichos documentos afectan la novedad de la presente invención, dado que la combinación reclamada en la presente solicitud es igual a las formulaciones descritas en las anterioridades citadas. A este respecto, deseamos realizar las siguientes aclaraciones:

8.2.1. El pliego reivindicatorio reclama un producto de unción dorsal puntual que comprende una combinación entre una lactona macrocíclica y una amidina para el tratamiento de animales, caracterizada porque la lactona macrocíclica es abamectina y la amidina es cimiazol.

8.2.2. Por su parte, el documento D1 no menciona el cimiazol como una posible amidina. La composición reclamada en dicho documento solo comprende como base emamectina, la cual es combinada con 185 posibles aditivos sin especificar cuál compuesto debe ser usado en combinación con la emamectina con el fin de mejorar la actividad antiparasitaria en el tratamiento de animales.

8.2.3. Con respecto al documento D2, deseamos aclarar que las enseñanzas de dicho documento difieren de la presente invención en cuanto a que el mismo no revela la combinación de lactonas macrocíclicas, compuestos presentes en la combinación que se reclama en la presente solicitud. Por lo tanto, esta anterioridad no contiene el producto reclamado dentro del pliego reivindicatorio y por ende, no puede ser considerada como una anterioridad válida.

8.2.4. Por otro lado, el documento D3 reclama la combinación de varios compuestos activos para uso en agricultura; sin embargo, ninguna de las combinaciones descritas en el documento incluye cimiazol, y por consiguiente no sugiere la presente invención. Lo que es más, aunque la formulación 5 reclama la combinación entre lactonas macrocíclicas y abamectina, dicha formulación contiene grandes cantidades de xilenos como solvente, los cuales no son aceptables en formulaciones para uso veterinario por su alto grado de toxicidad.

8.2.5. Por último, con relación al documento citado D4, resulta necesario poner de presente que las amidas reivindicadas en dicho documento corresponden a compuestos nicotinoides, específicamente Imidacloprid, el cual pertenece a una clase de sustancia completamente diferente a la del cimiazol.

Al estudiar las formulaciones reivindicadas y compararlas con respecto al producto de la presente invención, se puede observar que los compuestos reclamados por las anterioridades no incluyen cimiazol, y por lo tanto, no describen específicamente la combinación de abamectina y cimiazol según la presente solicitud. Con base a los estudios realizados, el cimiazol, adicional a su eficacia como agente antiparasitario, presenta la ventaja que evita la somnolencia y letargo de los animales tratados con el

producto, a diferencia del Amitraz, sustancia usualmente usada en los productos antiparasitarios conocidos en el estado del arte.

De esta manera, teniendo en cuenta que un documento del estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invención cuando describe o revela explícitamente todas las características técnicas de la misma, es claro que los documentos D1, D2, D3 y D4 no son anterioridades validas capaces de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas del compuesto reivindicado.

9. Conclusiones:

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

10. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por seis (06) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: **BAYER/ANIMAL HEALTH GMBH**
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania

Dirección: 51368 Leverkusen,
Alemania

Domicilio: Leverkusen,
Alemania

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**
Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35
Teléfono: 347 36 11
Fax: 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com
Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 06.093.626

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por _____
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ** FIRMA: Luiz Clemencia de Páez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Formulaci3n que contiene una combinaci3n de una lactona macroc3clica y una amidina, caracterizada porque la lactona macroc3clica es abamectina y la amidina es cimiazol.
2. Formulaci3n de acuerdo a la reivindicaci3n 1, caracterizada porque contiene 0,5 a 90% por peso de cada uno de los ingredientes activos de la formulaci3n.
3. Formulaci3n de acuerdo a las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque contiene 5 a 90% por peso de cada uno de los ingredientes activos de la formulaci3n.
4. Formulaci3n de acuerdo a la reivindicaci3n 1, caracterizada porque contiene 10 ppm a 25% por peso de cada uno de los ingredientes activos de la formulaci3n.
5. Formulaci3n de acuerdo a la reivindicaci3n 1, caracterizada porque contiene 0,01 a 5% por peso de abamectina y 1 a 20% por peso de cimiazol.
6. Composici3n caracterizada porque contiene la formulaci3n de acuerdo a las reivindicaciones precedentes y como solventes una mezcla de alcohol de 1 a 4 3tomos de carbonos, con un 3ster de 3cido graso alif3tico de C₁₂₋₁₈, un 3cido y aceite de parafina.