

CAVELIER

ABO

EDIFI
CARRERA
BOGOTÁ

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Señora Directora
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128575- -00007-0000

Fecha: 2010-09-13 16:59:58 Dep. 2020 DIR.NULVASC
Tra 11 PATENTE/II Eje. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPULSTARLOUL Folios: 10

47 3611
11 8650
30 4814
75 7743

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06.128.575
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: **"ELEMENTOS MOLDEADOS
SÓLIDOS CON CONTENIDO EN PRINCIPIO ACTIVO PARA USO
EXTERNO CONTRA PARÁSITOS EN ANIMALES"**
Solicitante : BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
Clase : A01N 025/034, A01N 047/022, A01N 051/000, A01N 053/000
Fecha de solicitud : Diciembre 22 de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, de acuerdo con la sustitución del poder otorgado por el doctor EMILIO FERRERO a mi favor, me refiero al Oficio No. 7880 notificado por fijación en lista del 18 de junio de 2010.

2. Mediante el Oficio No. 7880 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 siguiente manera:

3. Claridad del capítulo reivindicatorio:

Con relación a las objeciones realizadas por su Despacho al capítulo reivindicatorio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por cinco (5) reivindicaciones en el cual se especificó los componentes del producto reivindicado con el fin de diferenciarlo aún más del estado del arte y se eliminó la reivindicación 6 objetada por su Despacho.

Deseamos poner de presente, que a pesar de eliminar materia del pliego descriptivo y reivindicatorio, 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, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

De esta manera se ha limitado el objeto de protección solicitado permitiendo al Examinador entender la invención y compararla frente al estado del arte, esto es, superando las objeciones por claridad, por lo cual respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

4. NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

Ese Despacho manifiesta que la presente invención carece de novedad y nivel inventivo en vista de las enseñanzas de los documentos D1 (DE2519126), D2 (US4536388), D3 (FR2746585), D4 (WO0249436) y D5 (EP0537998) con lo cual estamos en desacuerdo por las siguientes razones:

De acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio, se puede observar que las anterioridades citadas por su Despacho y específicamente el documento D1 no enseñan elementos moldeados sólidos basados en una matriz de poliolefina que contiene ácido triglicérido caprílico/cáprico y/o un propilenglicol dicaprilato/dicaprato. Por lo tanto, al tener en cuenta que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, 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 citados por su Despacho no son anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada.

Por otro lado, queremos poner de presente que el objetivo de la invención de mi representada es poder reemplazar los esteres ftálicos comúnmente utilizados con ingredientes que tienen una mejor toxicología y compatibilidad ambiental. Sin embargo, hay varios factores que determinan cuando un compuesto es un buen reemplazo de los esteres ftálicos. Los factores más relevantes son la compatibilidad con la matriz poliolefina y la actividad que incluye la actividad de largo término en los elementos moldeados resultantes.

94
93

En primer lugar, fue sorprendente que los componentes esteres que se presentan tuvieran una estabilidad térmica excelente sobre los 200oC que permite la composición y el moldeo a elevadas temperaturas durante el proceso de producción.

Además, los esteres tienen una buena e inesperada resistencia química, aún contra ácidos como el ácido clorhídrico que se forma por ejemplo durante el moldeo a elevadas temperaturas con una matriz PVC. Esta estabilidad ácida es inusual para un compuesto éster orgánico.

Más aún, tal y como se explicó en la parte introductoria del capítulo descriptivo en la página 2, fue sorprendente que relativamente la matriz no polar y los esteres polares fueran compatibles. No se observa una desmezcla o separación de fase y las propiedades fisicoquímicas de los elementos resultantes son muy buenas.

Finalmente, mi representada ha notado que al reemplazar los ésteres ftálicos con los nuevos esteres se observan aún resultados en el mejoramiento de la actividad a largo plazo contra garrapatas. Los ejemplos B y C de la presente solicitud muestran que los collares de acuerdo con la solicitud en referencia tienen una actividad excelente contra garrapatas por un periodo de cinco a seis meses.

Se adjunta al presente memorial datos que muestra que en los elementos moldeados sólidos de la presente solicitud, la migración de ingredientes activos se mejora. Se prueban collares en base PVC (100% por peso). En adición de los ingredientes mencionados en el anexo, los collares contienen 0,8% por peso de ácido esteárico. Los cuatro collares de acuerdo con la presente invención contienen propilenglicol dicaprilato/dicaprato ó triglicérido caprílico/cáprico. En dos collares se combinaron con di-n-butiladipato mientras que los otros dos collares contenían solamente los compuestos mencionados en las reivindicaciones. Como collar de comparación se utilizó el VTLOE 6-0-0, el cual contiene plastificantes ftálicos estándar. Los datos muestran que en los collares de acuerdo con la presente invención la migración de ingredientes activos se mejora en todos los casos. Esta mejora fue sorprendente per se y además se debe tener en cuenta que dicha mejora se obtuvo para dos ingredientes activos muy diferentes: flumetrín que es lipofílico, mientras que el propoxur es polar.

95
94

Por lo anterior, para una persona versada en la materia no era claro cómo los esteres utilizados resultarían deteriorando las propiedades físicas y la actividad a largo plazo. De hecho, mi representada encontró sorprendentemente buenas propiedades físicas con una excelente y aún mejorada actividad a largo plazo contra garrapatas.

La solución aportada por la presente invención no estaba entonces sugerida en el estado del arte previo y no era derivable de manera obvia del conocimiento de un técnico medio, razón por la cual la presente invención posee nivel inventivo frente a los documentos citados como anterioridad por su Despacho.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente y con la modificación realizada al capítulo reivindicatorio, las objeciones por novedad y nivel inventivo que hizo su Despacho quedan subsanadas.

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.

5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por cinco (5) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Datos comparativos
- Copia autenticada de la sustitución del poder otorgado por el Doctor EMILIO FERRERO, a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para proseguir con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante

Señora Directora,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. No. 23.555

COLO-16874-843-006-8
COLO-14033-841-031-3
LMA\LMA\ID-178274\WPC16874
No. M-2010-178274\LMA

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 PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 35.456.344 TP 23.555
4	Número de expediente: <u>06.128.575</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 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 \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Copia auténtica de la Sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor EMILIO FERRERO.	
8	NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: <i>Luz Clemencia de Paez</i> C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555	

LMA

CAVELIER
ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

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

TELEFONO: (57) (1) 347-1611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

Poder conferido el : 04/03/2009

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

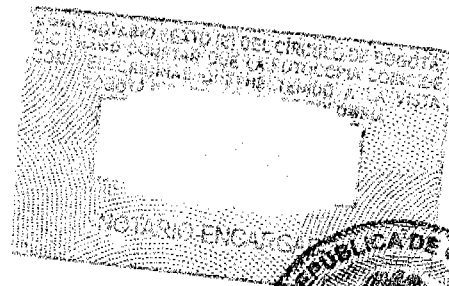
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



6

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **03 NOV 2009**
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA, D.C.
Comparado (en) *Enrique Quintero*
Williamson de la Cruz
de la Cruz de la Cruz

Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.
438219 T/191919
85456344 T/23555

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(u) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Enrique Quintero
Luz Clemencia Sotelo



98
99

CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Elementos moldeados sólidos basados en una matriz de poliolefina que contienen:

- Un ácido triglicérido caprílico/cáprico o un propilenglicol dicaprilato/dicaprato
- Un compuesto activo seleccionado entre neonicotinoides y piretroides.
- Así como, dado el caso, sustancias auxiliares y aditivos adicionales.

2. Elementos moldeados sólidos de acuerdo con la reivindicación 1 basados en una matriz de resina de polivinilo.

3. Elementos moldeados sólidos de acuerdo con la reivindicación 1 basados en una matriz de poli(cloruro de vinilo).

4. Elementos moldeados sólidos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto activo es imidacloprid.

5. Elementos moldeados sólidos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto activo es flumetrin.

LMAILMAID-178275WPC16874

Improvement of Kiltix [Flumethrin + Propoxur (2.25 + 10.0 %)] Collars

Influence of the plasticizers Miglyol 840 and Miglyol 812 on migration of the
actives (Propoxur / Flumethrin) through the Kiltix Collars

Lot. No.	Plasticizer amount total 29.6%					% Propoxur assay in the collar surface	% Flumethrin assay in the collar surface
	A %	B %	C %	D %	E %		
VTLOE 1-0-0*	8.2	----	----	19.1	2.3	10.5	1.6
VTLOE 2-0-0*	----	8.2	----	19.1	2.3	9.3	2.3
VTLOE 3-0-0*	29.6	----	----	----	----	18.9	6.0
VTLOE 4-0-0*	----	29.6	----	----	----	14.2	6.8
VTLOE 6-0-0**	----	----	8.2	19.1	2.3	3.6	1.0

* according to invention

** comparison example

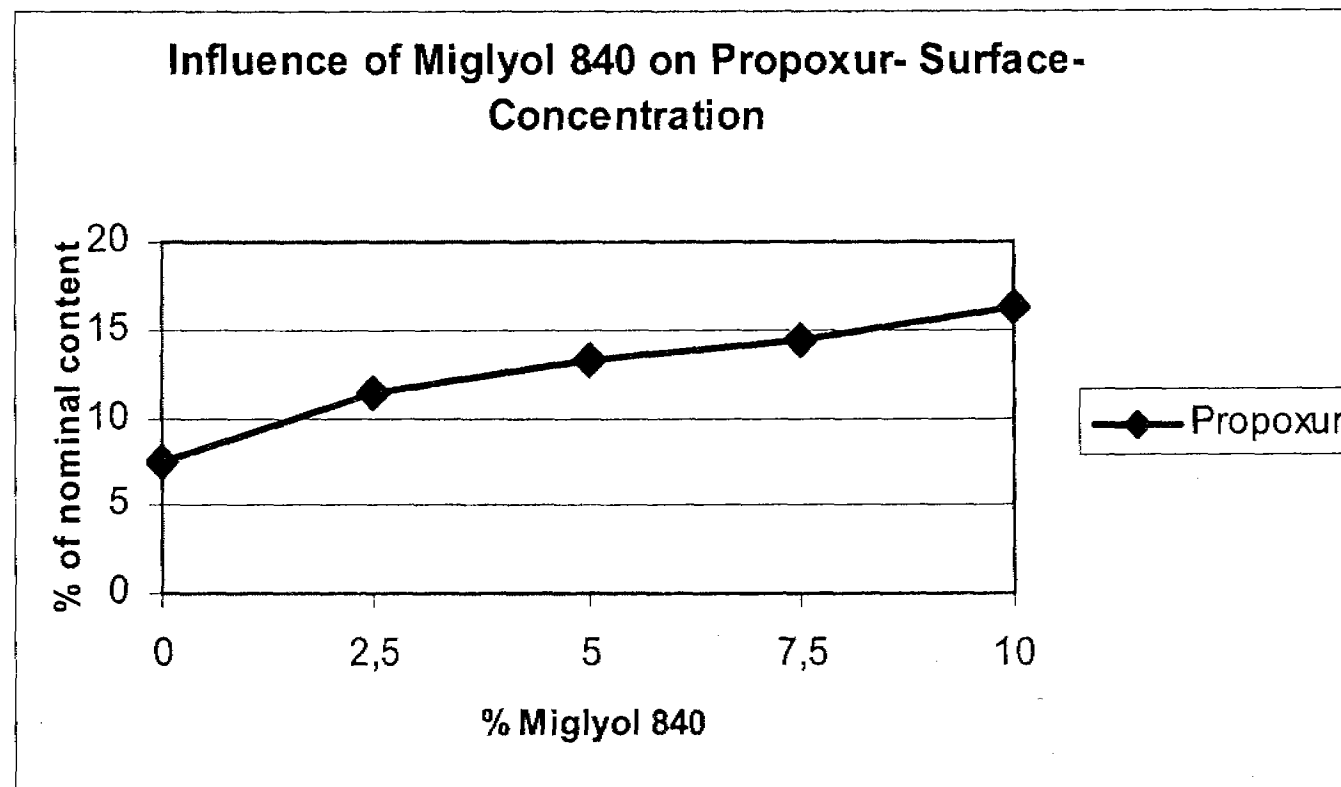
- A Miglyol 840 (propylene glycol dicaprylate/dicaprate)
- B Miglyol 812 (caprylic/capric acid triglyceride)
- C Bis (2-ethyhexyl)phtalate (also referred to as Di-octylphtalate)
- D Di n-butyladipate
- E Epoxidized soyabean oil

Animal Health



Bayer HealthCare

Improvement of Kiltix [Flumethrin + Propoxur (2.25 + 10.0 %)] Collars



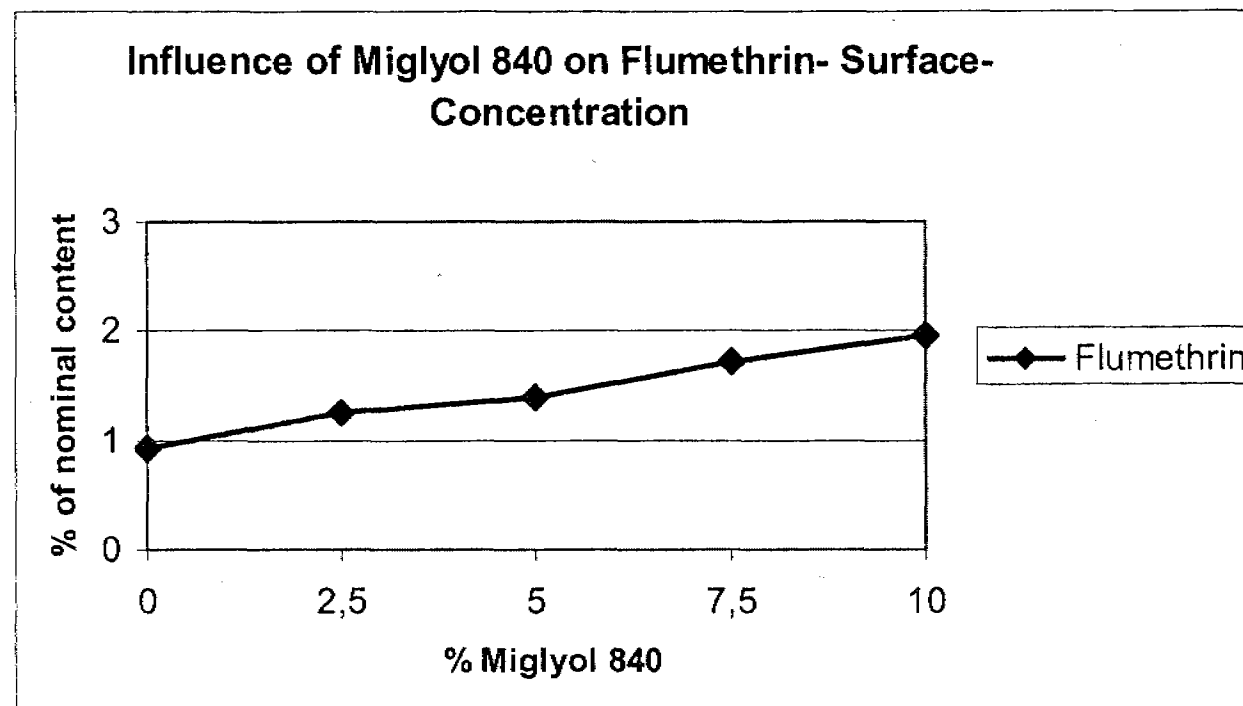
Animal Health



Bayer HealthCare

100

Improvement of Kiltix [Flumethrin + Propoxur (2.25 + 10.0 %)] Collars



Animal Health

102
101

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 2011-04-14

Abogada

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Solicitante: BAYER ANIMAL HEALTH GmbH

ASUNTO

Radicación 06-128575

Trámite 011

Evento 378

Actuación 430

Oficio

Folios 003

06-128575

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☒

Cap. II ☐

No. de solicitud internacional

PCT/EP2005/006565

Fecha de presentación internacional

2005-06-16

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 22 a 46 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 6): folios 47 a 48 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones 1 a 5, folio 98

Prioridad: Alemania, 10 2004 031325.3 de 2004-06-29

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Elementos moldeados sólidos con contenido en principio activo para uso externo contra parásitos en animales"

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: "elementos moldeados sólidos basados en una matriz de poliolefina que contienen: - un ácido triglicérido caprílico/cáprico o un propilenglicol dicaprilato/dicaprato; - un compuesto activo seleccionado entre neocotinoides y piretroides; - sustancias auxiliares y aditivos adicionales.

El problema planteado en esta solicitud es sustituir ftalatos, usados convencionalmente en productos moldeados con contenido insecticida, por sustancias de uso menos tóxicas que sean compatibles con el medio ambiente, tales como ésteres de ácidos grasos con alcoholes polifuncionales.

La invención se catalogó como A01N47/22, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

103
102

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El objeto de la solicitud no está bien definido como elementos moldeados ya que puede contener cualquier compuesto activo entre neocotinoides y piretroides, los cuales abarcan cientos de posibilidades. Así mismo, no se definen de ninguna manera los auxiliares y los aditivos, aparte de que son sólo opcionales. Por lo tanto, lo que queda de los elementos moldeados a base de una matriz de poliolefina, que ya existe en el estado de la técnica, es el uso de un triglicérido comercial de marca Miglyol 840 de la empresa Sasol/Witten.

Es decir, tal como se ha formulado el objeto de la solicitud, éste abarca un número infinito de posibilidades. Un número indefinido de posibilidades de neocotineoides y piretroides combinado con un número infinito de sustancias auxiliares y aditivas da lugar a un número aún más grande de posibilidades totalmente indefinidas que, no sobra decirlo, no tienen ningún soporte en la descripción, ni pueden tenerlo.

Todos los componentes están indefinidos, menos uno: el triglicérido de ácido caprílico/cáprico (octonoato-decanoato de propilenglicol que es Miglyol 840).

Cuando una composición es así de indefinida es porque en realidad se trata del uso de uno de los componentes, en este caso del Mygliol 840. Por lo tanto, o bien la solicitante define un único elemento moldeado con una sustancia concreta y con unos aditivos y auxiliares concretos, o bien el objeto de la solicitud deberá tratarse como una utilización de un producto comercial, obviamente conocido en el estado de la técnica.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

El objeto de la reivindicación 1 y dependientes es realmente el uso de Miglyol 840 porque los demás componentes están definidos solo como clases de compuestos o por su función (auxiliar o aditivo). Los usos no son patentables según la legislación vigente en Colombia, por lo cual no es procedente otorgar una patente de invención al objeto de la solicitud. En la propia descripción la solicitante afirma que su invento consiste en usar una sustancia menos tóxica que los ftalatos.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2004-06-29, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Tomando en cuenta la fecha para determinar el estado de la técnica se realizó una búsqueda en las bases de datos disponibles para esta Superintendencia de acuerdo con el objeto de la solicitud y se encontró el siguiente documento:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	DE 2519126	Insektizide Vorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung	1975-11-20

D1 había divulgado un elemento moldeado a base de poliolefina que contiene un compuesto activo y un plastificante que puede ser un triglicérido.

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

104
103

Los cuerpos moldeados de la solicitud se diferencian de los cuerpos moldeados divulgados en el documento D1 solo en que la matriz de poliolefina de la solicitud comprende un plastificante que es un triglicérido concreto de marca Miglyol 840, porque en la página 5 de D1, octavo renglón de abajo hacia arriba, folio 91 del expediente, se había divulgado que en calidad de plastificantes podían usarse triglicéridos en general. Por lo tanto, si bien D1 no divulgaba cuáles triglicéridos debían usarse, sí sugería el uso de triglicéridos lo cual para un técnico en la materia es evidente a partir de la oferta comercial existente tomando en cuenta que va dirigido a uso en animales y debe tener ciertas propiedades de inocuidad. Con respecto a la diazinona usada en D1, si bien este compuesto no es piretroide ni neocotinoide, la solicitante la había considerado como factible de uso en los elementos moldeados: véase folio 32 del expediente.

Por lo tanto, el objeto de la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	DE 2519126	1 a 6	Novedad y nivel inventivo

8. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO No. 1343	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
-------------------------------------	--