

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COLC

Teléfono: (57) 311 111 111

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128575-00010-0000

Fecha: 2011-10-12 16:28:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

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**

Fecha de Solicitud : 22 de Diciembre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 09299 notificado por fijación en lista el 09 de Junio de 2011.

2. Mediante memorial radicado el día 05 de septiembre de 2011 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. 09299.

3. Mediante el Oficio No. 09299 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.

4. De la solicitud de patente

El Examinador considera que el objeto de la solicitud no está definido correctamente, ya que la definición de los elementos moldeados puede contener cualquier compuesto activo entre neocotinoides y piretroides; y a su vez los auxiliares y los aditivos no se encuentran definidos.

5. Nivel Inventivo

De acuerdo con el Examinador, proveer los elementos moldeados sólidos basados en una matriz de poliolefina reclamados en la presente solicitud, resulta evidente para el técnico medio en la materia, partiendo de los cuerpos moldeados divulgados en el documento D1, y la oferta comercial existente

de triglicéridos, teniendo en cuenta que el producto es utilizado en animales y debe presentar propiedades de inocuidad.

6. 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 aclaraciones y argumentos:

6.1. 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 5 reivindicaciones, como se observa a continuación:

6.1.1. Inicialmente, se desea poner de presente que la reivindicación 1 ha sido modificada para limitar la definición de los compuestos de los elementos sólidos, específicamente de los neocotinoides y piretroides como ingrediente activo, así como de los plastificantes adicionales. Así mismo, las proporciones en peso de los compuestos fueron especificadas para definir con mayor claridad los elementos reclamados.

Sustento de la anterior modificación puede encontrarse en las líneas 17 de la página 5 hasta la línea 3 de la página 6, así como en las páginas 14 y 15 de la memoria descriptiva.

6.1.2. Por consiguiente, consideramos que con las modificaciones efectuadas se debe tener por superadas las objeciones formuladas con base a la no claridad del capítulo reivindicatorio.

6.2. Argumento a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

Siguiendo los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486, se tiene que una invención resulta inventiva cuando no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo, para una persona medianamente versada en la materia. Partiendo de lo anterior, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

Así las cosas, se entiende que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe evaluar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más próximo), una persona versada

en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los efectos mejorados obtenidos por dicha invención.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi representada considera que las reivindicaciones de la presente solicitud son inventivas frente al documento D1 citado por su Despacho, como se demuestra a continuación:

6.2.1. Si bien es cierto que el documento D1 (DE 25 19 126) menciona el uso de triglicéridos como una de varias alternativas, las opciones son tan numerosas que dicho documento no proporciona indicio alguno que permita a un experto en la materia determinar cuales triglicéridos específicos se deben utilizar en los elementos moldeados sólidos de acuerdo a la invención. Lo que es más, al describir en mayor detalle otros tipos de plastificantes, y al no incluir ejemplos de formulaciones usando triglicéridos, un experto en la materia entendería que los plastificantes mencionados corresponde a las modalidades preferidas, y no se vería motivado a incluir triglicéridos al preparar los elementos moldeados reclamados.

6.2.2. Por otro lado, y como prueba de los resultados sorprendente y mejorados alcanzados por los elementos reivindicados en la presente solicitud, se desea llamar la atención del Señor Examinador al los experimentos presentados en los ejemplos A-C, puesto que estos demuestran la excelente actividad del producto frente a las pulgas, garrapatas y garrapatas australianas durante un periodo de entre 5 a 6 meses.

Así mismo, se trae a colación una vez más los datos experimentales presentados a su Despacho mediante radicado **No. 06-128575-000007-0000** del 13 de Septiembre de 2010, como respuesta al Oficio **No. 07880**, notificado por fijación en lista del 18 de Junio de 2010. Dichos datos muestran que la composición según la presente invención presenta claras ventajas sobre las composiciones similares que utilizan plastificantes estándar, específicamente con relación a mejoras en la migración de ingredientes activos y en la concentración superficial, independiente de la naturaleza del ingrediente activo (sustancias lipofílicas o polar).

En consecuencia, los elementos sólidos según la invención involucran un nivel inventivo, sin resultar evidentes para un experto en el arte. En vista de lo anterior, se considera que el documento D1 resulta insuficiente para que la persona medianamente versada en la materia pueda deducir de manera obvia todas las características de la presente invención, ya que estos no presentan indicios suficientes para utilizar los triglicéridos especificados en la presente solicitud, o alcanzar los resultados relacionados con las mejoras en la migración de ingredientes activos y en la concentración superficial.

Dado lo anterior, consideramos que la anterioridad citada por el Examinador no puede ser considerada una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la presente invención.

7. Conclusiones

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.

8. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio, compuesto por cinco (5) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


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

COLO-14033-841-031-3

• COLO-16874-843-006-8

LLGILLGID-202522\WPC16874

No. M-2011-202522\LLG



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 HEALT 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: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>	
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 \$118.000, 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 que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.	

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: Luz Clemencia de Paez

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

LLG

REIVINDICACIONES

1. Elementos moldeados sólidos basados en una matriz de poliolefina, que comprenden:
 - 1 a 25% en peso de un ácido triglicérido caprílico/cáprico o un propilenglicol dicaprilato/dicaprato;
 - 1 a 30% en peso de un neonicotinoide seleccionado del grupo compuesto de imidacloprid, AKD 1022, tiacloprid, acetamiprid, nitenpiram (Ti 304), clotianidina (Ti 435), tiametoxam y dinotefurano; o un piretroide seleccionado del grupo compuesto de ciflutrin, β ciflutrin y flumetrin; o una combinación de ambos; y
 - 5 a 50% en peso de un plastificantes seleccionado de ésteres fosfóricos, ésteres adípicos, como adipato de diisobutilo y de n-butilo, ésteres del ácido aceláico, ésteres del ácido maleico, ésteres del ácido ricinoleico, ésteres del ácido mirístico, ésteres del ácido palmítico, ésteres del ácido oleico, ésteres del ácido sebácico, ésteres del ácido esteárico, ésteres del ácido trimelítico, poliésteres lineales complejos, plastificantes poliméricos y aceites de semilla de soja epoxidados.
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.