

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Abogados Consul

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-058523- -00006-0000

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Ciudad

Fecha: 2012-12-21 16:27:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 058.523

TÍTULO: “AGENTES QUE CONTIENEN N-FENILPIRAZOL Y CARBONATOS CICLICOS ALIFATICOS”

SOLICITANTE: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.042 del 14 de agosto de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH** dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.095 del 14 de agosto de 2012.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de la reivindicación 6 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la Reivindicación 6 de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La Reivindicación 1 presenta las siguientes inconsistencias:

- Al tratarse de una formulación o composición, no presenta en su totalidad las características esenciales de una reivindicación de este tipo, se sugiere incluir las proporciones de los compuestos en la composición.*
- Los términos “carbonato cíclico alifático”, “poliéter cíclico o aciclico alifático”, abarcan una gran variedad de compuestos con estas características estructurales, por lo que no se es conciso, se sugiere, modificar estos términos por unos que hagan referencia a compuestos químicos más específicos, por ejemplo los probados en los ejemplos”.*

“En la reivindicación 2, el término “uno o varios” es impreciso, lo cual no permite distinguir entre el estado de la técnica y la invención, se sugiere eliminarlo e indicar la cantidad específica de esteres de un alcohol di o trihidroxilico”.

“Las reivindicaciones 3 - 5 presenta características esenciales que se deben incluir en la reivindicación 1, se sugiere realizar las modificaciones necesarias”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta:

La Reivindicación 1 se modificó en primer lugar mediante su limitación con con la materia objeto de la Reivindicación 2, es decir, se ha especificado que el agente de la reivindicación 1 además de los elementos previos a la

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

modificación contiene **“un éster de un alcohol di o trihidroxílico con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono”**.

Asimismo se han **especificado y limitado los elementos de la composición** reivindicada de la siguiente forma:

- Los **N-fenilpirazoles** han sido limitados a los mencionados en la página 10 de la descripción de la invención.
- El **carbonato cíclico alifático** ha sido limitado a carbonato de etileno o carbonato de propileno, y
- El **poliéter cíclico o acíclico alifático** se ha especificado que es derivado de dioles de 8 átomos de carbono para limitar y clarificar su ámbito. La base para esta limitación se encuentra de la página 13, línea 25 a la página 14, línea 3 de la descripción de la invención.

Además, **se incluyeron los porcentajes en peso de cada uno de los componentes**, que estaban indicados en las **Reivindicaciones dependientes 3-5**.

Se eliminaron las Reivindicaciones 2-5.

Se incluyó una **nueva Reivindicación 2** en la que se especifica que el N-fenilpirazol se selecciona de entre piriprol, pirafluprol, 5-amino-4-trifluorometilsulfinil-1-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenil)-3-tiocarbamoilpirazol, Vaniliprol, Fipronilo, Etiprol, Acetoprol y 5-amino-1-(2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil)-4-(2-(trifluorometil)oxiran-2-il)-1H-pirazol-3-carbonitrilo. Esta **nueva Reivindicación 2** tiene base en la página 11 de la descripción.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **DOS (2) NUEVAS REIVINDICACIONES** en dos folios.

3. ANALISIS DE PATENTABILIDAD.

Nivel inventivo.

El Examinador objeta el **nivel inventivo** para las reivindicaciones 1, 3-5 con los documentos **D1 (US6395765)**, **D2 (US7025978)** porque:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1 consiste en el carbonato cíclico aromático el cual no se menciona en D1”.

“Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado ó una ventaja a la composición reclamada ya que no parecen presentar una menor absorción del N-fenilpirazol con las ya conocidas en el estado de la técnica”.

“Sin embargo, la utilización de un carbonato cíclico empleado como solvente, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a composiciones farmacéuticas y veterinarias de principios activos (abstract)”.

“En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia, incluiría el carbonato cíclico de D2 en el agente de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 3-5 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que no está de acuerdo con la opinión del Examinador Técnico de Patentes con respecto a la falta de **nivel inventivo**, por las siguientes razones:

El documento **D1 (US 6395765)** no menciona un **“carbono cíclico alifático”**.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

El documento **D2 (US7025978)** no menciona el **uso de ésteres de un alcohol di o trihidroxílico** con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono en composiciones para combatir parásitos. Tampoco **mencionan los porcentajes en peso especificados en la nueva reivindicación 1.**

Estas **características diferenciales** permiten obtener composiciones con una eficacia mejorada y más prolongada y mayor seguridad para el usuario y el animal.

Por tanto, el **problema que pretende solucionar la presente solicitud es como mejorar la eficacia y duración del efecto de composiciones para combatir parásitos a base de una combinación de un N-fenilpirazol**, un carbonato cíclico alifático, un poliéter cíclico o acíclico alifático y un éster de un alcohol di o trihidroxílico con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono.

Ninguno de los documentos del estado de la técnica citados por el Examinador sugiere que la **combinación de estos elementos en una composición para combatir parásitos a base de N-fenilpirazoles** como la de la presente invención proporcione el efecto anteriormente mencionado.

El documento **D2** menciona todo tipo de ingredientes activos así como varios solventes diferentes y otros ingredientes, por lo que ofrece una enorme variedad de realizaciones distintas y por tanto no guía al experto en la materia hacia la presente invención.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Ninguno de los documentos citados por el Examinador sugiere que la presencia de la combinación de un poliéter cíclico o acíclico derivado de dioles de 8 átomos de carbonos y un éster de un alcohol di o trihidroxílico con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono en una composición a base de un N-fenilpirazol como la de la presente invención proporcione una solución al problema anteriormente mencionado.

En este sentido, un experto en la materia a la luz del contenido del contenido **D1** no se hubiera visto motivado de ningún modo a la solución reivindicada ni siquiera a la luz del documento **D2** ya que estos ni siquiera mencionan ésteres de un alcohol di o trihidroxílico con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono. Además, hay que señalar que los **ejemplos de la presente solicitud** demuestran que el **agente reivindicado posee actividad** en un amplio espectro de parásitos como son pulgas y garrapatas tanto en perro como en gatos durante periodos de hasta 7 semanas.

Por lo tanto, los **Agentes para combatir parásitos en animales reivindicados en la presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante **no se derivan de manera evidente** de los documentos **D1 y D2** citados por el Examinador en su concepto, por lo cual los **Agentes para combatir parásitos** que se desean proteger tienen **NIVEL INVENTIVO**.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes:
Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **dos Nuevas Reivindicaciones (2)**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

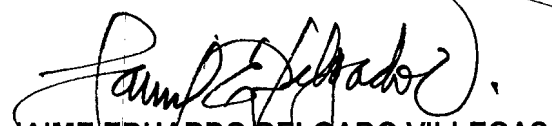
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

en dos folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 14.042 del 14 de agosto de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**AGENTES QUE CONTIENEN N-FENILPIRAZOL Y CARBONATOS CICLICOS ALIFATICOS**” a nombre de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 2 inclusive.

Atentamente,

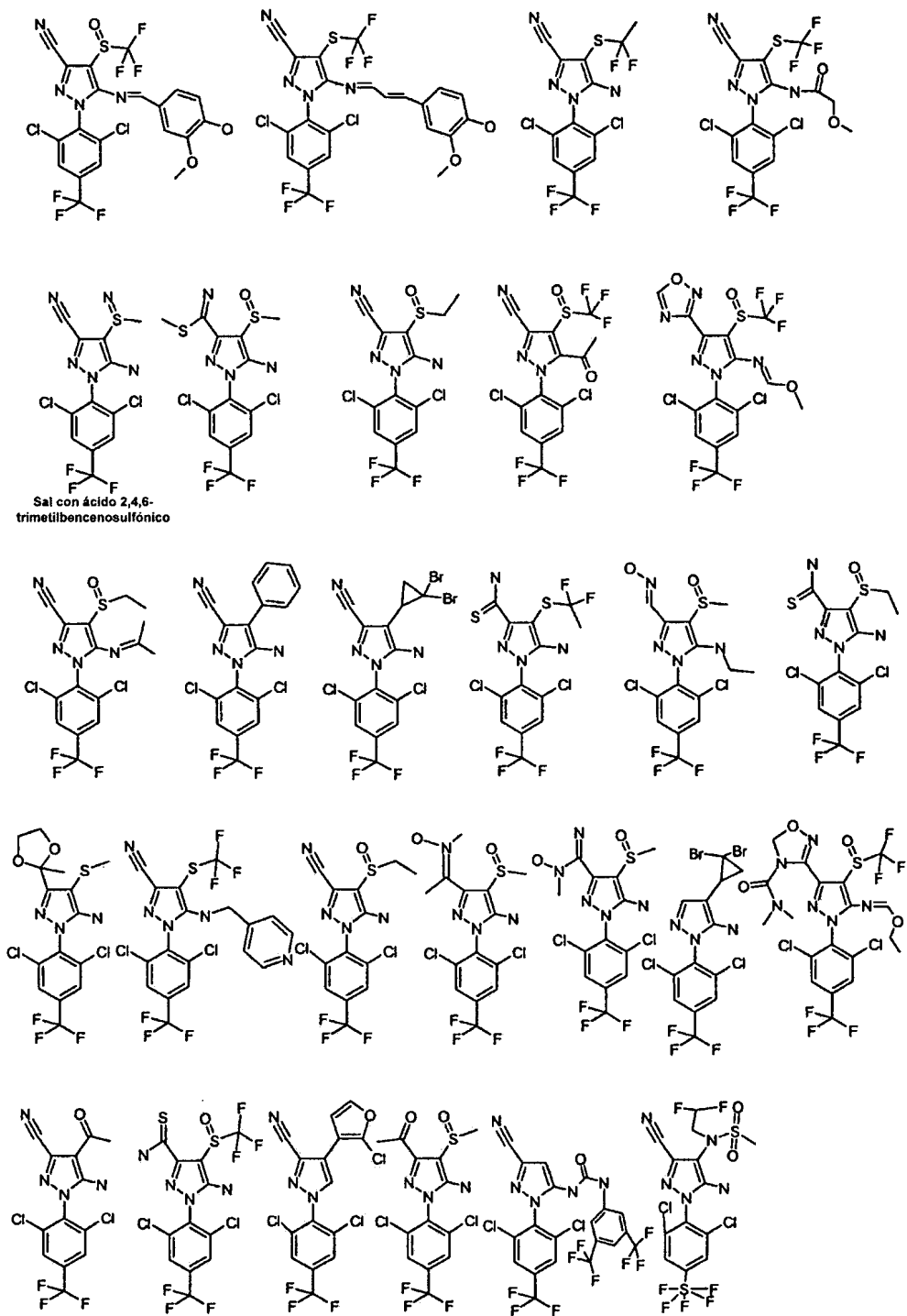


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (2) en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Agentes para combatir parásitos en animales que contienen del 1 al 27,5% en peso de un N-fenilpirazol seleccionado entre:



en una formulación que contiene:

- del 10 al 70% en peso de un carbonato cíclico alifático seleccionado de entre carbonato de etileno o carbonato de propileno,
- del 20 al 77,5% en peso de un poliéter cíclico o acíclico alifático derivado de dioles de 8 átomos de carbono,
- del 1 al 35% en peso de un éster de un alcohol di o trihidroxílico con hasta tres átomos de carbono con ácidos grasos orgánicos con 6 a 18 átomos de carbono.

2. Agentes según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** el N-fenilpirazol se selecciona entre piriprol, pirafluprol, 5-amino-4-trifluorometilsulfinil-1-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenil)-3-tiocarbamoilpirazol, Vaniliprol, Fipronilo, Etiprol, Acetoprol y 5-amino-1-(2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil)-4-(2-(trifluorometil)oxiran-2-il)-1H-pirazol-3-carbonitrilo.