

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0003784

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOSIS QUE COMPRENDE DIHIDROYODURO DE ETILENDIAMINA (EDDI)

Solicitante: GRUPO INDUSTRIAL PECUARIO, S.A. DE C.V.

Fecha de solicitud: 19 de abril de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 7801, notificado por fijación en lista el 26 de junio de 2018, estando en el plazo establecido para esto toda vez que solicité prórroga el 17 de agosto de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporté un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Las antiguas Reivindicaciones 2 – 4, 6, 8 – 10, 18 han sido eliminadas.
- Se sustituyó la expresión “(...) compuesto protector externo de especies acuáticas (...)” de las Reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 10 (antiguas Reivindicaciones 1, 5, 7, 11, 17) por la expresión “dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI)” o “EDDI” a fin de delimitar el objeto de la materia reclamada (ver página 8 del Capítulo Descriptivo).
- Se delimitó la concentración final de diyoduro de etilendiamina (EDDI) en la Reivindicación 10 (ver página 13 del Capítulo Descriptivo).

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Las reivindicaciones correspondientes, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, 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.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

De acuerdo al Examinador, las reivindicaciones no están debidamente soportadas en la descripción, ya que no hay evidencia de la acción de todas las composiciones reclamadas.

Por ello, el Examinador sugiere restringir el alcance de las reivindicaciones a una cantidad razonable de acuerdo a las composiciones que sí tienen soporte en la descripción.

Adicionalmente, según el Examinador las reivindicaciones 12-15 tampoco tienen soporte en la descripción ya que en los ejemplos no se menciona cual es el alimento utilizado, ni la presencia de ingredientes adicionales en la composición de alimento, ni el proceso de elaboración de la composición. En consecuencia, señala el Examinador que no se puede afirmar que con cualquier alimento se comportará de la misma manera la composición.

Respecto a estos dos puntos, el solicitante desea señalar que no está de acuerdo en enmendar las reivindicaciones conforme a lo probado en los ejemplos, ya que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad no señala que se deban probar todas y cada una de las modalidades descritas, lo cual evidentemente no sería una carga razonable para el solicitante al no contar éste con recursos ilimitados para realizar tal número de pruebas experimentales. En este sentido, es el Examinador quien tiene la carga de probar que los diversos compuestos mencionados en las reivindicaciones no funcionan en la composición o no tienen el efecto mencionado en la solicitud.

Asimismo, el solicitante considera que es gracias a las enseñanzas de la presente solicitud, que un técnico en la materia estará ahora motivado para probar los componentes descritos en ésta.

En cuanto a la objeción a la reivindicación 16, en la cual el Examinador sugiere especificar las formas de administración de la composición, ya que tal como se encuentra redactada esta reivindicación no es concisa, el solicitante considera que el Examinador está extralimitándose en su requerimiento, porque la descripción está hecha para un técnico en la materia, y en materia de acuicultura existe literatura tal como la que se anexa (Austin y Austin; Noga), que contiene esta información, por lo que no es necesario especificarle a un técnico en la materia cuales son las formas de administración de la composición reclamada.

De manera adicional, las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, 12-15, 17 y 18 no son concisas según la opinión del Examinador, ya que los términos tales como “compuesto protector externo de especies acuáticas”, “vehículo acuicolamente aceptable”, “compuestos o sustancias derivadas de Eucalyptus spp.”, etc. no especifican un compuesto específico por su nombre o fórmula química, sino su función o actividad, con lo cual se tendría un número indefinido de unidades que no están soportados en la descripción. Por ello, el Examinador sugiere definir estos compuestos por su nombre o fórmula química.

En este punto, el solicitante igualmente considera, de manera respetuosa, que el Examinador está extralimitándose en su objeción, pues existen diversos manuales de acuicultura que contienen información del tipo de componentes utilizados, por ejemplo, como alimentos naturales o complementarios. De hecho, contrario a la opinión del Examinador, estas reivindicaciones son concisas ya que no es esencial poner los nombres o fórmulas químicas de todos estos compuestos para entender el alcance de la materia reclamada. Por el contrario, si se pusieran los nombres conforme a lo requerido por el Examinador, la información sería interminable porque habría que poner la información contenida en un gran número de literatura y manuales de acuicultura.

Por último, en las reivindicaciones 1, 7 y 15, las expresiones “por lo menos” y “uno o varios” con imprecisas según el Examinador, por lo que recomienda sustituirlas por un término preciso o rango concreto.

Al respecto, esta objeción ya no sería aplicable pues estos términos se han eliminado al enmendar las reivindicaciones.

III. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

El Examinador señala que la composición reclamada en las reivindicaciones 1-6 ya se había divulgado en el documento D1, y que no pueden protegerse por una nueva patente solo por el hecho de que tengan un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Al respecto, el solicitante desea manifestar de manera respetuosa que el documento D1 divulga una composición que está caracterizada porque comprende dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI), cianocobalamina y excipiente. Esta composición se encuentra en forma de polvo fino, por lo que es evidente que el excipiente utilizado debe ser también un polvo, mientras que el excipiente utilizado en la presente solicitud no se encuentra en forma de polvo.

A fin de hacer evidentes las diferencias entre la composición reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud y D1, dicha reivindicación 1 ha sido enmendada incorporando la materia de las reivindicaciones originales 4 y 6, de tal manera que la composición reclamada en la presente solicitud comprende EDDI y agua como vehículo acuícolumente aceptable, es decir que se trata de una composición nueva, no divulgada en el arte previo.

Asimismo, tal como lo señala el Examinador en la AOT, la composición de D1 es capaz de inducir la secreción de moco, licuarlo y provocar la broncodilatación en los pulmones de aves y cerdos, mientras que la composición de la presente solicitud se usa en especies acuáticas, que no tienen pulmones, por lo que el efecto de la composición en las últimas es diferente.

Con dicha enmienda es evidente que el documento D1 no anticipa la materia de la reivindicación 1, ni de la nueva reivindicación 2 (reivindicación original 5) dependiente de la misma.

IV. EN CUANTO AL TÍTULO DE LA SOLICITUD

Según el Examinador, el título de la solicitud como fue presentada (Composición para el tratamiento de ectoparasitosis) es muy amplio, por lo que sugiere incorporar al título los componentes de la formulación reclamada.

A fin de superar esta objeción, el solicitante está procediendo a enmendar el título a *“Composición para el tratamiento de ectoparasitosis que comprende dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI)”*.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Ficha de datos	Mucosol - Registro SAGARPA: Q-0258-026	Junio 2005
D2	ES2132382	<i>“A method for controlling macroinvertebrates”</i>	16 de agosto de 1999
D3	US5618574	<i>“Fish food”</i>	18 de abril de 1997

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que todas las características de la composición para acuicultura reclamada en la reivindicación 1 están anticipadas por el documento D1, el cual afecta además la novedad de las reivindicaciones 2-6.

Al respecto, el solicitante desea hacer notar al Examinador que las nuevas reivindicaciones 1 y 2 (reivindicaciones originales 1-6) son novedosas según los argumentos mencionados más arriba.

Asimismo, el Examinador señala que el baño de inmersión para especies acuáticas reclamado en la reivindicación 17 se encuentra anticipado por el documento D2, por lo que dicha reivindicación tampoco es novedosa. De la misma manera, la reivindicación dependiente 18 tampoco tiene novedad a la luz de D2.

En primer lugar, el solicitante desea manifestar que en el documento D2 en ningún momento se utiliza un tanque, tina o pecera para realizar el baño de inmersión. Adicionalmente, la nueva reivindicación 10 (reivindicación original 17) se ha enmendado a un intervalo de 101 a 400 ppm de EDDI respecto del total de agua, lo cual no se describe en D2, que solo utiliza EDDI a 80 y 100 ppm en los ejemplos 1 y 2.

VII. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador indica que el documento D2 es el arte previo más cercano a la reivindicación 7, que reclama la composición de alimento para acuicultura, ya que divulga una composición para ser empleada en sistemas acuáticos que comprende 100 ppm de EDDI para prevenir el crecimiento de moluscos, crustáceos, esponjas, etc.

Según el Examinador, la diferencia entre la reivindicación 7 y D2 consiste en emplear una fuente de materia orgánica para la engorda de especies acuáticas.

Al respecto, el Examinador señala que no es posible evidenciar el efecto de emplear una fuente de materia orgánica, ya que no hay evidencia en la descripción que lo permita.

Por ello, el Examinador señala que el problema que pretende resolver la presente invención es modificar la composición de D2 para obtener una composición alternativa.

No obstante, D3 ya divulga el uso de una fuente de materia orgánica para engordar especies acuáticas, por lo que un técnico en la materia incluiría la fuente de materia

orgánica descrita en D3 para llegar al mismo resultado que en la presente solicitud, por lo que ésta se considera obvia de acuerdo con la opinión del Examinador.

Adicionalmente, el Examinador señala que las reivindicaciones dependientes 8-16 no mencionan tampoco características adicionales que se puedan considerar como inventivas.

En consecuencia, el Examinador concluye que las reivindicaciones originales 7-16 no son inventivas a la luz de los documentos citados.

En relación con esta objeción, el solicitante desea señalar que ninguno de los documentos citados describe o por lo menos sugiere que una composición de alimento que comprende de 100 a 600 ppm de EDDI respecto del total de la composición de alimento, y por lo menos una fuente de materia orgánica para la engorda de especies acuáticas, será útil en el tratamiento seguro y eficaz de ectoparasitosis en acuicultura, proporcionando protección de la dermis en animales de cultivos acuícolas que les ayude a prevenir infecciones secundarias y evitando el desgaste por el roce entre los mismos animales durante su transporte, de tal manera que se mejoren los parámetros productivos.

Conforme a lo anterior, la nueva reivindicación 3 (reivindicación original 7), así como las reivindicaciones dependientes de la misma, son inventivas a la luz del arte previo citado.

VIII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

IX. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones.
2. Recibo de pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Una composición para acuicultura, caracterizada porque comprende de 50% a 70% en peso de dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI), y agua.
2. La composición para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizada por que comprende de 50% a 60% en peso de EDDI.
3. Una composición de alimento para acuicultura caracterizada por que comprende:
 - a. de 100 a 600 ppm de dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI) respecto del total de la composición de alimento, y
 - b. por lo menos una fuente de materia orgánica para la engorda de especies acuáticas.
4. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada por que comprende de 200 a 500 ppm de EDDI respecto del total de la composición de alimento.
5. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada por que la fuente de materia orgánica para la engorda de especies acuáticas comprende alimentos naturales y/o alimentos complementarios.
6. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 5, caracterizada por que los alimentos naturales se seleccionan entre detrito, bacterias, plancton, gusanos, insectos, caracoles, plantas acuáticas y peces.
7. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 5, caracterizada por que los alimentos complementarios se seleccionan entre plantas terrestres, desperdicios de comida o productos derivados de la agricultura.

8. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada por que comprende uno o varios de harina de pescado, trigo y subproductos del trigo, harina de trigo, harina de carne, harina de plumas y vísceras, harina de maíz, harina de sorgo, sorgo, trigo, soya, gluten, maíz cocido, aceite de pescado, soya, vitaminas, minerales, cloruro de colina, ácido ascórbico, levadura de cerveza, metionina, o ácido fólico.
9. La composición de alimento para acuicultura, de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizada por que se encuentra en una forma útil para ser administrada como parte de la dieta normal de las especies acuáticas.
10. Un baño de inmersión para especies acuáticas caracterizado por que comprende un tanque, tina o pecera que contiene agua y una composición para acuicultura, de tal manera que la concentración final de dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI) en el baño de inmersión es de 101 ppm a 400 ppm respecto del total de agua.