

P-2018/16281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0012110**

Solicitud de patente a nombre de **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, domiciliada en Leverkusen, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **955** notificado electrónicamente el 23 de enero de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones y Claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de trece (13) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuación:

1.1 Se han modificado el capítulo reivindicatorio definiendo los términos generales referidos por el examinador, con el fin de dar mayor claridad a la materia a proteger.

Adicionalmente, se ha modificado la reivindicación 1 incluyendo las características de las antiguas reivindicaciones 5, 6, 9 a 11 con el fin de dar mayor claridad a la presente invención.

En este respecto, el solicitante desea señalar respetuosamente que, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, puesto que los términos referidos como generales, a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el examinador debe saber, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente en que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no. Por lo tanto, se insiste nuevamente en que la objeción debe ser retirada.

1.2 Se ha eliminado la expresión "*opcionalmente*" del capítulo reivindicatorio de acuerdo con las sugerencias del examinador.

1.3 Se han eliminado los términos "*uno o más*", "*al menos*" y "*de hasta*" por ser de carácter impreciso, por lo cual se han definido unos rangos específicos para dichas características. Por tanto, se supera dicha objeción.

1.4 Se eliminó el término "*preferiblemente*" de las antiguas reivindicaciones 3, 4 y 7, incluyendo las características opcionales en las nuevas reivindicaciones 3 a 9.

1.5 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye trece (13) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones a las presentadas anteriormente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 del 2016.

3. Novedad

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 13 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos EP1296655 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas individualmente en el documento citado por el examinador.**

Ahora bien, la presente reivindicación 1 requiere dos pasos distintos, b) (para obtener una mezcla previamente hinchada) y c) proporcionar una mezcla hinchada. En cada uno de estos dos pasos se adiciona un cierto volumen de

líquido. El documento D1 describe en el Ejemplo 2 que se agregan agua y glicerina sin indicar que esto se realiza en dos pasos. En otras palabras, la frase respectiva en D1 no dice necesariamente que la glicerina se agrega después del agua, sino que también se pueden agregar al mismo tiempo o en orden inverso. Como la descripción no contiene ninguna pista con respecto a dos pasos de adición separados, se concluye que el ejemplo más bien dice que ambos solventes se agregan juntos, es decir, en un solo paso.

Además, se ha restringido a que *"los cuerpos moldeados contienen menos de 5% en peso de almidón o productos derivados del almidón"*, como se divulga, por ejemplo, en la página 13, líneas 12/13 de la Solicitud PCT. Esto distinguirá claramente la materia reclamada de D1 que se refiere a los productos a base de almidón (ver la reivindicación 1). Las composiciones que contengan no más del 5% de almidón no se considerarán "a base de almidón". En contraste, por ejemplo, en el Ejemplo 1 de D1 que comprende 55% de harina de trigo que a su vez comprende 60 a 70% de almidón, es decir, el Ejemplo 1 de D1 contiene 33 a 39% de almidón.

Los cuerpos moldeados con forma de almidón tienen ciertas propiedades únicas debido a su contenido de almidón. Por lo tanto, los cuerpos moldeados reclamados que sólo contienen bajas cantidades de almidón se distinguen claramente.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el capítulo reivindicatorio presentado, **dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte**.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 13, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.
- Recibo por concepto de examen de patentabilidad.

Señora Directora,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un procedimiento para la producción de cuerpos moldeados para la administración a animales, que comprende los siguientes pasos:
 - a) Proporcionar una mezcla de polvo de ingredientes sólidos que comprende
entre 0,1 y 30% en peso de una sustancia farmacéuticamente activa seleccionada de una sustancia antiparasitaria, acaricida, insecticida, antimicrobiano, antibiótica y antihelmíntica;
entre 1 y 25% en peso de un aromatizante;
entre 1 y 20% en peso de un agente gelificante seleccionado del grupo que consiste en carboximetilcelulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, ácidos poliacrílicos, pectinas, alginatos, agar-agar, carragenina y xantano; y
entre 5 y 60% en peso de un ingrediente de relleno seleccionado del grupo que consiste en alcoholes de azúcar sólidos y sales inorgánicas de calcio, magnesio, sodio o potasio;
del cuerpo moldeado,
 - b) Mezclar la mezcla de polvo obtenida en el paso a) con un primer líquido F_v seleccionado de agua, glicerina o mezclas de agua y glicerina, con un volumen F_1 en donde la relación en peso del primer líquido F_v con respecto a los ingredientes sólidos en la mezcla de polvo está en el rango de 0,01 a 1, obteniéndose una mezcla pre-hinchada,
 - c) Mezclar la mezcla pre-hinchada obtenida en el paso b) con un segundo líquido F_k seleccionado de agua, glicerina y mezclas de agua y glicerina, con un volumen F_2 donde $F_2 > F_1$ y donde la relación en peso del segundo líquido F_k con respecto a los ingredientes sólidos en la mezcla de polvo está en el rango de 0,1 a 2, obteniéndose una mezcla hinchada,

- d) Moldeo de la mezcla hinchada obtenida en el paso c) para formar los cuerpos moldeados,
en donde los cuerpos moldeados contienen menos de 5% en peso de almidón o productos derivados del almidón, excluyendo el valor 0.
2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el antihelmíntico es praziquantel.
3. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que la relación de la etapa b) entre el primer líquido F_v y los ingredientes sólidos en la mezcla de polvo está en el rango de 0,1 a 0,8.
4. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que dicha relación es de 0,3 a 0,7.
5. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la relación del paso c) entre el segundo líquido F_k y los ingredientes sólidos en la mezcla en polvo está en el rango de 0,2 a 1,5.
6. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicha relación es de 0,6 a 1,3.
7. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la relación en volumen es de F_2 a $F_1 > 1,1$.
8. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dicha relación es de 1,2 a 5.
9. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 8, en el que dicha relación es de 1,5 a 3.

10. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el período entre la adición del líquido de pre-hinchado F_v en el paso b) y el líquido de hinchado F_k en el paso c) (hinchamiento preliminar) está entre 0 y 300 segundos, excluyendo el valor 0 segundos.

11. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que los ingredientes comprenden:

- a) una sustancia farmacéuticamente activa,
- b) un agente aromatizante,
- c) un agente gelificante,
- d) un ingrediente de relleno,
- e) un líquido seleccionado del grupo de líquidos F_v y F_k .

12. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el procedimiento se lleva a cabo en una extrusora.

13. Cuerpos moldeados, obtenidos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que contienen:

- a) una sustancia farmacéuticamente activa,
- b) un agente aromatizante,
- c) un agente gelificante,
- d) un ingrediente de relleno,
- e) un líquido seleccionado del grupo de líquidos F_v y F_k .



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0012110
Recibo: 20-27476
Fecha: 22/04/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 393268
CUS: 606516411

Patente PCT
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE CUERPOS MOLDEADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN A ANIMALES

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,133,000	\$ 1,133,000
TOTAL					\$ 1,133,000