

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Expediente) : **2017-NC2017/0011974**
Respuesta Oficio : **452**
Nuestra Ref. : **1073-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante NEVER + SAS según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

1. De la solicitud de patente

1.1 Modificaciones no aceptadas



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

El examinador no acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al oficio 1983, argumentando que las mismas constituyen una ampliación de la materia originalmente reivindicada.

Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante presenta un capítulo reivindicatorio corregido en el cual se hacen las siguientes correcciones:

- Se elimina la reivindicación 1 inicial;
- Se corrige la reivindicación 3 inicial, ahora reivindicación 2, para incluir los valores reclamados en la reivindicación 4 inicial.
- Se elimina la reivindicación 4 inicial.

1.1. Reivindicaciones

- El examinador argumenta que el preámbulo de las reivindicaciones no es claro y sugiere corregirlo. Con el fin de subsanar la objeción del examinador, el solicitante presenta un capítulo reivindicatorio corregido en el cual se corrige el preámbulo de las reivindicaciones de acuerdo con la sugerencia del examinador.
- El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 2 y 4, argumentando que los rangos de las concentraciones allí reclamados no corresponden con los rangos de las concentraciones reclamados en las reivindicaciones de las que dependen, a saber, las reivindicaciones 1 y 3. Con el fin de subsanar la objeción presentada por el examinador, el solicitante presenta un capítulo reivindicatorio corregido en el cual se hacen las siguientes correcciones:



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

- Se elimina la reivindicación 1 inicial;
- Se corrige la reivindicación 3 inicial, ahora reivindicación 2, para incluir los valores reclamados en la reivindicación 4 inicial.
- Se elimina la reivindicación 4 inicial.

1.2. Descripción

El examinador objeta la descripción por emplear las unidades de Ha para referirse a áreas, requiriendo al solicitante que las sustituya por la unidad de m², establecida por el Sistema Internacional de Medidas. Para el solicitante no es claro exactamente en qué se basa el examinador para seguir rechazando el uso de la Hectárea, toda vez que ya se le proporcionó información adecuada que sustenta el hecho que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ente regente del Sistema Internacional, acepta la Hectárea como una medida de área.

El solicitante respetuosamente le recuerda al examinador que los acuerdos supranacionales, como el que rige el sistema de pesos y medidas en Colombia, tienen prelación por sobre cualquier ley o norma nacional, como lo es la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. En vista de lo anterior, no existe ninguna razón normativa legal que sustente dicho requerimiento, además que los valores reportados en la tabla 1 son tan pequeños que si se pasaran a una escala por m² los mismos quedarían insignificantes, en detrimento de la claridad de la solicitud.

Sin embargo, se hace la conversión de las unidades en la tabla 1 de la página 11 de L/Ha, g/Ha por L/m², g/m² respectivamente como lo sugiere el examinador.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

2. Determinación del estado de la técnica.

2.1. Falta de nivel inventivo.

El examinador objeta el nivel inventivo de la solicitud, argumentando lo siguiente:

“El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición para tratar distintos organismos nocivos, entre ellos garrapatas, que comprende: 5 a 6% de ácido acetilsalicílico, y 10 a 11% de azufre (Pág. 3. Col. 1).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D2 consiste en emplear un glicol y un solvente orgánico.

No hay efecto asociado a incluir un glicol y un solvente orgánico en la composición.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D2 con el fin de obtener una composición insecticida alternativa?

Sin embargo, el incluir un glicol y un solvente orgánico en composiciones insecticidas, ya está divulgado en el documento D1 que se refiere a una composición insecticida que puede estar en forma de líquido, polvo, aerosol, no aerosol, pomada, crema, loción y similares; que comprende: 5 a 20% ácido acetilsalicílico, 2% propilenglicol, y 3% aceites vegetales (Pág. 7; Tabla 2). Si bien las concentraciones enseñadas en D1 del glicol y el solvente no son las reclamadas



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

en la presente solicitud, modificar sus concentraciones corresponde a una variación de rutina que realiza sin mucho esfuerzo la persona del oficio normalmente versada en la materia, teniendo en cuenta que estos componentes son excipientes o ingredientes inertes que no presentan actividad pesticida por sí mismos, pero que hacen al producto formulado más seguro, fácil de manejar, aplicar y/o más efectivo; por lo tanto, variar las concentraciones de los excipientes o ingredientes inertes corresponde a una optimización de la composición insecticida realizada de manera rutinaria, que no otorga un efecto inesperado.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el glicol y el solvente orgánico del documento D1 en la composición de D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 señala que se pueden emplear agentes hidratantes seleccionados de glicerina, propilenglicol, 1,3 butilenglicol, dipropilenglicol, y similares; y un componente de aceite seleccionado de aceites vegetales, ácidos grasos superiores, parafina sólida, aceite de coco, aceite de semilla de soja, aceite de colza, aceite de linaza, aceite de salvado de arroz, aceite de pino, aceite de semilla de girasol, aceite de semilla de girasol, aceite de cártamo hidrogenado Aceite de coco hidrogenado, aceite de semilla de algodón hidrogenado, aceite de arenque hidrogenado, aceite de semilla de palma hidrogenado, entre otros (Pág. 5).

La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

Igualmente, las reivindicaciones 3 y 5 reclaman un insecticida base agua y una crema insecticida, cuyos componentes se encuentran presentes en el estado de la técnica citado (D2, Pág. 3. Col. 1; D1, Tabla 2); de tal forma que aplica el mismo análisis de patentabilidad, en el cual se indica la falta de nivel inventivo. Es importante destacar que variar la presentación de la composición insecticida no le otorga nivel inventivo a la misma, especialmente teniendo en cuenta que la combinación de los ingredientes activos ya se encuentra reportada en el estado de la técnica (D2, Rev. 1).

También, se resalta que el documento D2 enseña la desventaja de emplear elevadas concentraciones de azufre, ya que al interactuar con los álcalis, forma el anhídrido sulfuroso, que tiene un efecto irritante, por lo que es ideal emplear bajas concentraciones (Pág. 3, Col. 1); de tal forma que la persona normalmente versada en la materia se vería motivada a ensayar menores concentraciones de S que las enseñadas en D2.

Por otra parte, el documento D1 enseña que como antiséptico se puede emplear ácido benzoico, ácido dehidroacético, ésteres del ácido paraoxibenzoico, entre otros (Pág. 6). Además, el documento D2 señala que la composición comprende ácido acetilsalicílico 5.0% - 6.0%; óxido de zinc u óxido de magnesio 7.8% - 11.0%; azufre 10.0% - 11.0%, alquitrán 5.0% - 6.0%; creolina 2.5% - 3.0%; lanolina anhidra 17.5% - 19.0%; agua - 7.5% - 8.5%; trementina 2.0% - 2.5%; vaselina para completar 100% (Rev. 1).



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Las reivindicaciones dependientes 4 y 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a las composiciones de las reivindicaciones 3 y 5 por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

De la misma forma, se señala que los procesos para la obtención de un insecticida base solvente orgánico, base agua o crema, señalados en las reivindicaciones 7, 9 y 10 no tienen nivel inventivo porque las etapas de macerar, mezclar, adicionar y agitar; están sugeridas en el estado de la técnica (D1, Pág. 8; D2, Pág. 3, Col. 2) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por los métodos reivindicados.

La reivindicación dependiente 8 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la reivindicación 7, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.”

En respuesta a los argumentos presentados por el examinador, el solicitante declara que no está de acuerdo con las conclusiones planteadas y considera que el estudio es retrospectivo e interpretativo.

En primer lugar, contrario a lo establecido por el examinador en la tabla 1 del oficio 452, el documento D2 no enseña un insecticida. Como se puede observar, el documento D2 indica en el resumen que allí se proporciona **un ungüento acaricida bactericida para tratar enfermedades de la piel de animales**, lo cual no equivale a un insecticida. De hecho, el documento D2 establece claramente que la formulación allí divulgada “... se utiliza para tratar animales con eccema, dermatitis, tricofitosis y otras enfermedades de la



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

piel", por lo que el técnico con habilidad en la materia no encontraría allí enseñanza o sugerencia alguna que lo lleve a suponer que dicha formulación tiene propiedades insecticidas, en el sentido estricto de la palabra.

De hecho, la referencia que hace D2 respecto a la eliminación de garrapatas adultas no tiene nada que ver con la formulación allí divulgada, sino con una formulación del arte previo, la cual tiene un gran contenido de azufre (20%).

Por su parte, el documento D1 se relaciona específicamente con composiciones que comprenden ácido acetilsalicílico para el control de pulgas y garrapatas. Dicho documento constituye una lista de mercado con todos los excipientes, vehículos y adyuvantes que pueden emplearse en este tipo de formulaciones, pero sin ofrecer ninguna enseñanza respecto a las ventajas técnicas que se pueden obtener del uso particular de alguno de ellos, tal como, por ejemplo, pero sin limitarse a, el propilenglicol. El técnico medio no encontraría en D1 motivación alguna para escoger el propilenglicol por encima de cualquiera de los otros glicoles allí mencionados, solo el estudio retrospectivo de la presente invención haría obvia la elección del propilenglicol.

De hecho, este argumento es válido para todos y cada uno de los ingredientes que tienen en común el documento D1 y la presente solicitud. Nada en D1 motivaría al técnico con habilidad en la materia a escoger uno de estos ingredientes por encima de los demás. Máxime cuando las reivindicaciones de D1 se limitan a recitar "Una composición para combatir pulgas y ácaros, que comprende ácido acetilsalicílico solo como un ingrediente activo o un ingrediente auxiliar que tiene la actividad de mejorar la piel y el cabello de un animal o ave típico.", sin mencionar la presencia de ningún otro tipo de compuesto activo, adyuvante, vehículo o excipiente, etc.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

En cuanto al argumento del examinador, respecto a que el técnico con habilidad en la materia se vería motivado a ensayar menores concentraciones de azufre, porque el documento D2 divulga que un alto contenido de azufre causa irritación de la piel, el solicitante considera que dicho argumento carece de fundamento técnico en el documento D2. Las enseñanzas de dicho documento no pueden extrapolarse a cualquier contenido de azufre, particularmente porque el documento D2 enseña un contenido muy específico de entre 10% y 11% de azufre, sin ofrecer evidencia alguna que la actividad acaricida y bactericida se extienda a cantidades menores a dicho rango.

De hecho, la combinación de los documentos D1 y D2 llevaría al técnico con habilidad en la materia a simplemente eliminar el azufre de la composición, ya que D1 ofrece amplia evidencia de que simplemente el ácido acetilsalicílico es suficiente para controlar la infestación por pulgas y garrapatas, en otras palabras, es el ácido acetilsalicílico el que presenta la actividad insecticida. Lo que el documento D2 le enseña al técnico con habilidad en la materia es que el azufre tiene actividad regenerativa, al secar las heridas de la piel y facilitar el crecimiento de nueva piel y folículos pilosos.

Por lo tanto, si se tratara, como lo dice el examinador, simplemente de desarrollar una composición alternativa a la formulación del documento D2, el técnico simplemente replicaría el documento D1, cosa que no sucede en la presente solicitud.

De otro lado, los documentos D1 y D2 se relacionan únicamente con formulaciones para el control de ácaros y pulgas en animales, nada en dichos documentos le permite al técnico con habilidad en la materia inferir de manera obvia una formulación para el



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

tratamiento de plantas, como es el caso de las composiciones reclamadas en la presente solicitud.

En su respuesta a los argumentos del solicitante, el examinador afirma que “... *el capítulo reivindicatorio emplea el enlace gramatical “comprende”, el cual es de tipo abierto, por lo que se interpreta que las reivindicaciones incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación*”. Al respecto, el solicitante le recuerda al examinador lo establecido por el artículo 51 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.” (Negrita personal)

Así mismo, el Artículo 30 de la Decisión establece lo siguiente:

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”

Lo anterior significa que, contrario a lo establecido por el examinador, independiente de la manera en que estén redactadas las reivindicaciones, el alcance de la protección esta limitado a la materia expresamente divulgada por las mismas, no por lo que se quiera inferir en la descripción. De igual forma, las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas por la descripción y, en el caso que nos atañe, la descripción no hace mención alguna al óxido de cinc o el óxido de magnesio, sin mencionar algunos de los demás



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

elementos adicionales que se presentan en la formulación de D2, sobre los cuales dicha anterioridad establece claramente que:

“El objetivo de la invención es aumentar la eficacia profiláctica de la herramienta.

*El objeto se consigue porque **la formulación comprende además** ácido salicílico o acetilsalicílico o fenacetina, óxido de zinc u óxido de magnesio, alquitrán, Lysol o Besfenoln y creolina o ácido carbólico, lanolina anhidra, agua y trementina en la siguiente relación (en% en peso.):” (Negrita personal)*

Cuando D2 se refiere a “la herramienta”, está refiriéndose a *“Medios conocidos para el tratamiento de enfermedades de la piel de animales, que contienen azufre, jabón verde, carbonato de potasio y vaselina (Brains IE Sulphur, sus derivados y preparados. - En el libro. Farmacología. - M.: Publishing House of Agricultural Literature, 1954, p. 492 -503). **Esta herramienta** es tomada como un prototipo.”* (Negrita personal) Lo anterior significa que, al menos para el técnico con habilidad ordinaria en la materia, todos y cada uno de los ingredientes de la composición de D2 son esenciales y no, como pretende darlo a entender el examinador, son opcionales aquellos que no se incluyen en la presente solicitud.

Finalmente, el solicitante quiere enfatizar que los documentos seleccionados por el examinador para evaluar la altura inventiva de la presente solicitud no guardan ninguna relevancia, ya que solo el análisis retrospectivo de los mismos le permite al técnico medio concluir que el objeto de la presente solicitud se deriva de manera obvia de los mismos. Clara evidencia de dicho análisis retrospectivo es el hecho de que, enfrentado a los



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

argumentos técnicos presentados en respuesta al oficio 1983, el examinador cambia la relevancia de los documentos seleccionados para sustentar sus argumentos.

En el oficio 1983, el examinador considera que el documento D1 es el más cercano, pero en el presente oficio 452 el examinador, a pesar de que está evaluando el mismo capítulo reivindicatorio, sin sustento alguno de repente pasa a considerar que ahora el documento D2 es el más cercano. La única razón lógica que puede haber para este cambio es que el análisis retrospectivo solo queda justificado si se varía la preponderancia de la evidencia. Sin embargo, independiente de si el examinador considera que D1 o D2 es el más cercano a la invención, lo cierto es que ninguno de dichos documentos, ya sea tomados por separado o combinados, ofrece suficiente información y sustento técnico para motivar al técnico con habilidad en la materia a desarrollar una formulación como la que ahora se reclama. El documento D1 da una lista extensa de ingredientes, pero solo reclama la presencia de ácido acetilsalicílico, en tanto que el documento D2 ofrece una composición, pero indica que todos y cada uno de los ingredientes de la misma, y las cantidades reclamadas de estos, son esenciales para lograr el objeto que busca cumplirse con dicha composición.

Siendo así, la presente solicitud es claramente inventiva, ya que no se deriva de manera obvia del estado del arte citado por el examinador.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

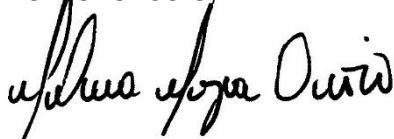
Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS:

- Reivindicaciones corregidas
- Memoria corregida.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJIA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com