

von Bila • de la Pava • Bertoletti

A B O G A D O S

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Delegatura de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Expediente N° : NC2018/0006405
Asunto : PATENTE DE INVENCIÓN PCT
Título : FORMULACIÓN CON ACCIÓN REPELENTE A INSECTOS PARA
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES.
Titular : IPEL ITIBANYL PRODUCTOS ESPECIAL LTDA.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO EXAMEN DE FONDO
Oficio 1155 del 22 de enero de 2020

MAURICIO BERTOLETTI LAGUADO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, portador de la tarjeta profesional número 49.342, en mi condición de apoderado de la sociedad **IPEL ITIBANYL PRODUCTOS ESPECIAL LTDA.**, con domicilio en Rodovia Edgard Maximo Zambotto, Km 72,5 Nova Trieste 12340-000 Jarinu 12340-000 Brasil, por medio del presente documento me permito contestar en tiempo el Oficio 1155 del 22 de enero de 2020, proferido dentro del asunto en referencia en los siguientes términos:

Presentación de una solicitud de modificación de la solicitud en curso

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio estudiado en el Oficio 1155 estaba inicialmente compuesto por 3 reivindicaciones, se solicita amablemente al Examinador considerar que el presente capítulo reivindicatorio modificado con **2** reivindicaciones para su estudio en el trámite, las cuales no aumentan el alcance inicialmente reivindicado por la solicitud original.

Las correcciones a las reivindicaciones están completamente sustentadas por la Solicitud original y, en consecuencia, no se extienden más allá de la misma.

COLOMBIA
Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertolotti

A B O G A D O S

De la solicitud de patente

De acuerdo con la objeción sobre el uso de la reivindicación 3, el cual no es patentable; por favor observe el nuevo capítulo reivindicatorio, en el cual se ha eliminado la reivindicación 3 y donde las reivindicaciones 1 y 2, se refiere específicamente a la formulación de un aditivo repelente sintético probióticos de uso industrial contra insectos rastreros y voladores.

Adicionalmente, en cuanto a la amable sugerencia presentada en el oficio 1155, que menciona: *“...Ahora bien, de la descripción se desprende que la formulación o producto reivindicado tiene otros componentes que podrían ser características técnicas esenciales y que no han sido incluidos en el pliego reivindicatorio. Se llama la atención del solicitante nuevamente, frente a que la reivindicación debe definir el producto de interés por medio de sus componentes y las proporciones de combinación que en conjunto colaboren a solucionar el problema técnica planteado. Se le sugiere al solicitante que incluya dichos componentes”* se han incluido los componentes esenciales de la invención teniendo en cuenta lo divulgado por la descripción:

“La composición comprende los siguientes componentes: permetrina o cipermetrina, glicol, aceite de ricino hidrogenado y / o aceite esencial de citronela, alcohol, tensioactivos aniónicos etoxilados / propoxilados, especialmente dodecilbenzenosulfonato calcio y / o éter de polietilénpropileno monobutilglicol. (...)”

“Composición de aditivo repelente, llamada composición 1, que contiene:

Componente	% em peso	Ordem de adição
Permetrina / Cipermetrina	45,0 – 60,0	5
Glicol (propilenoglicol / dipropilenoglicol)	8,0 – 12,0	1
Óleo de mamona hidrogenado 40 EO	10,0 – 15,0	4
Álcool Etoxilado Propoxilado	4,0 – 7,0	3
Dodecilbenzenosulfonato de cálcio e/ou Éter do Monobutilglicol Polietileno-Polipropileno	15,0 – 20,0	2

COLOMBIA

Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertolletti

A B O G A D O S

“A continuación se muestra una descripción de la composición aditiva con acción repelente, denominada composición 2, que contiene:

Componente	% em peso	Ordem de adição
Permetrina / Cipermetrina	40,0 – 50,0	5
Glicol (propilenoglicol / dipropilenoglicol)	8,0 – 12,0	1
Óleo Essencial de Citronela	10,0 – 12,0	6
Óleo de mamona hidrogenado 40 EO	10,0 – 15,0	4
Álcool Etoxilado Propoxilado	3,0 – 6,0	3
Dodecilbenzenosulfonato de cálcio e/ou Éter do Monobutilglicol Polietileno-Polipropileno	12,0 – 17,0	2

De esta forma, los componentes esenciales han sido incluidos en la parte caracterizante de la reivindicación 1 así:

“...CARACTERIZADA PORQUE contiene del 40 al 70% en peso de los aditivos permetrina y/o cipermetrina, 5 a 15% en peso de propilenglicol y / o dipropilenglicol, 5 a 20% en peso de aceite de ricino hidrogenado, 1 a 10% en peso de alcohol etoxilado propoxilado y 10 a 25% en peso de dodecilbencenosulfonato de calcio y / o éter polietileno-polipropileno monobutilglicol.”

Adicionalmente, la solicitud incluye lo siguiente:

La composición comprende los siguientes componentes: permetrina o cipermetrina, glicol, aceite de ricino hidrogenado y/o aceite esencial de citronela, alcohol tensioactivos aniónicos etoxilados/propoxilados, especialmente dodecilbencenosulfonato calcio y / o éter de polietilenpropilén monobutilglicol, que puede contener aceites esenciales (tales como aceite de neem, aceite de citronela y aceite de andiroba) potenciadores de la acción repelente. (Párrafo [0020], ejemplo 1 y 2 y reivindicaciones)

COLOMBIA

Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertolotti

A B O G A D O S

En consecuencia; por favor observe el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde la reivindicación 1 y 2 han sido modificadas incluyendo todos los componentes esenciales de la formulación, con lo cual la objeción presentada puede tenerse por subsanada.

En vista de que las objeciones formuladas han sido atendidas completamente y se han enmendado las faltas a la claridad en el capítulo modificado que adjunto al presente memorial, el nuevo juego de reivindicaciones es ahora claro, conciso y se encuentra enteramente sustentado en la descripción tal como establece el Art. 30 de la Decisión 486 de la CAN.

Sobre el examen de patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

Sobre la objeción a la novedad de acuerdo con el Art. 16 Decisión 486.

El oficio 1155 menciona que el documento D1 (US2003073667) anticipa el objeto de la presente invención ya que describe composiciones que contienen piretroides y / o piretrinas en el sistema solvente, estable a bajas temperaturas y superior a las formulaciones a base de solvente en general.

Por otra parte, menciona que el documento D2 (EP1638404) objeta igualmente la novedad de la invención al describir una composición parasitocida para uso tópico en animales domésticos que contiene permetrina como ingrediente activo con una concentración entre 50% y 90% en peso.

Sin embargo, de acuerdo con lo presentado en el capítulo reivindicatorio modificado, con respecto al documento D1, se ruega a el despacho de la SIC observar que los aditivos y vehículos incorporados en las formulaciones presentadas son diferentes.

La formulación presentada en el documento D1 difiere profundamente de la presente invención ya que utiliza vehículos que actúan como portadores del ingrediente activo, como los derivados de terpeno (especialmente d-limonene), que se clasifica en el PLC como inflamable, tóxico para el medio ambiente, irritante y sensibilizador de la piel, o éteres de glicol, que pueden clasificarse en el PLC como inflamables, causando somnolencia, vértigo y son potencialmente tóxicos para la reproducción. La presente invención, sin embargo, usa glicoles como vehículos, los cuales se encuentran clasificados como no peligrosos en el PLC.

Adicionalmente, la composición descrita en el documento D1 está diseñada para aplicación veterinaria (aplicación directamente sobre la piel de los animales para promover el control de ectoparásitos), mientras que la formulación de la presente invención tiene su uso exclusivamente industrial y está diseñada para presentar la eficacia y la estabilidad necesaria a ser incorporada en

COLOMBIA

Calle 113 N° 7-21, Of. 906

Teleport Business Park

Bogotá, D.C., Colombia

Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertoletti

A B O G A D O S

formulaciones acuosas y solventes de recubrimientos en estado húmedo (en lata), agregando una nueva funcionalidad a la película seca después de aplicación (película seca).

De acuerdo con lo anterior, es claro que la materia reivindicada difiere de lo enseñado en D1 y por lo tanto la solicitud cumple con el requisito de Novedad frente a D1.

Por su parte, el documento D2, al igual que el documento D1, describe una formulación dirigida a aplicación veterinaria (también directamente sobre la piel de los animales para el control de ectoparásitos) y con un vehículo separado. Como se observa en las reclamaciones de dicho documento, la formulación descrita en D2 usa de forma obligada el componente isopropilo miristato, un producto insoluble en agua, como vehículo y transportador lo cual difiere de las formulaciones incluidas en la presente invención. Aun así, la base de dicha diferencia consiste en la necesidad de estabilización de los componentes activos en la presente invención para permitir su compatibilidad con formulaciones acuosas, ampliando su gama de aplicaciones, lo que indiscutiblemente es una diferencia diametral con respecto a lo divulgado por D2.

En resumen, los siguientes aspectos de nuestra invención la hacen distinta de lo enseñado por D1 y D2:

- 1- Aplicación industrial en pinturas y recubrimientos húmedos, versus aplicación uso veterinario de las composiciones mencionadas anteriormente.
- 2- Agrega nueva funcionalidad al producto final después de su aplicación.
- 3- Diferencias cuantitativas y cualitativas en las composiciones (proporción de ingredientes tipos de vehículos y aditivos utilizados).
- 4- Vehículos con menor grado de toxicidad.
- 5- Compatibilidad con sistemas acuosos.

Por consiguiente, las reivindicaciones modificadas 1 y 2 son novedosas frente a lo divulgado por los documentos D1 y D2.

Sobre la objeción al nivel inventivo según el Art. 18 Decisión 486

El Oficio 1155 incorpora el documento D3 (US2011123655) que se refiere a composiciones que contienen aceite de neem, aceite de citronela, romero, un insecticida en cantidades no tóxicas, un solvente o vehículo y su uso como repelente.

COLOMBIA
Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertoletti

A B O G A D O S

Con respecto a la reivindicación 1, menciona que el documento D3 es el más cercano a la invención porque revela una composición repelente de insectos que comprende aceite de neem y citronela, en cantidades entre 2 y 22%, asociado con un insecticida piretroide (permethrum).

Según la autoridad, lo que diferencia nuestra invención de la descrita en D3 es la alta concentración del piretroide, y que, por lo tanto, según la autoridad, nuestro invento no es más que una versión alternativa del producto descrito en D3.

Adicionalmente, la autoridad argumenta que las composiciones repelentes con altas concentraciones de los piretroides ya se conocen, como se describe en D2. En consecuencia, sugiere que cualquiera versado en el tema podría proponer una formulación con aditivos naturales, tal como en D3, y altas concentraciones de piretroides, según lo expuesto en D2 y derivar la invención.

Consideramos, sin embargo, que el simple hecho de que una formulación contenga un piretroide como ingrediente activo y, posiblemente, un aceite esencial como aditivo potenciador no interfiere en el aspecto inventivo de nuestra formulación, ya que, en relación con el producto descrito en D2, por ejemplo, tenemos una diferencia sustancial en la composición, tipo de aplicación, función y compatibilidad del producto, como se resaltó anteriormente en este documento.

En relación con el Documento D3, señalado por la autoridad como el más cercano a nuestra solicitud, se observa que describe una aplicación que consiste principalmente en aceites esenciales, vehículos y aditivos, con baja concentración de ingrediente activo. Dentro de los vehículos y estabilizadores mencionados en el documento D3 se encuentran: cera emulsionante, goma de xantano, aceite de parafina, aceite blanco, minerales, aceite de bebé, aceite vegetal, vaselina, aceite de canola, aceite de oliva, etc. Es decir, la composición del producto consiste básicamente en aceites y por lo tanto difiere completamente de la composición reivindicada en nuestra solicitud de patente, ya que no puede incorporarse fácilmente en formulaciones a base de agua, mientras que nuestra composición contiene vehículos y aditivos elegidos exactamente para habilitar este tipo de aplicación. Es importante además adicionar que el aceite de ricino hidrogenado en nuestra invención es un espesante, no un aditivo potenciador y que los aceites esenciales pueden o no estar presentes en la composición.

Así las cosas, la composición presentada en D3, está destinada exclusivamente para uso tópico, como la aplicación directa sobre la piel o el cabello de los humanos o sobre la piel y el pelaje de los animales o en superficies inanimadas por pulverización. Es decir, es un producto destinado a un consumidor final, hecho que se evidencia por la adición de compuestos aromáticos para hacer el producto más agradable, a diferencia de nuestro producto, diseñado únicamente para uso industrial.

COLOMBIA

Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925

von Bila • de la Pava • Bertoletti

A B O G A D O S

Como se describió anteriormente, nuestro producto tiene una composición ajustada para su incorporación en formulaciones de recubrimientos en estado húmedo, en lata, para agregar una nueva funcionalidad de película seca después de la aplicación, agregando repelencia a la película seca durante mucho tiempo períodos de tiempo.

En resumen, los siguientes aspectos de nuestra formulación son inventivos a la luz de los documentos citados:

- 1- Aplicación industrial en pinturas y recubrimientos húmedos, versus aplicación tópica en humanos o animales, o en superficies inanimadas.
- 2- Agrega una nueva funcionalidad al producto final después de su aplicación, mientras que el documento D3, por ejemplo, promueve un efecto más corto en la superficie inanimada, que puede perderse, por ejemplo, limpiando la superficie.
- 3- Diferencias cuantitativas y cualitativas en las composiciones (proporción de ingredientes tipos de vehículos y aditivos utilizados).
- 4- Compatibilidad con sistemas acuoso.

De esta forma, queda demostrado el criterio inventivo de la solicitud ya que un técnico versado en la materia no habría podido derivar de forma obvia las reivindicaciones 1 y 2 a partir de las enseñanzas reportadas.

Por lo tanto me permito solicitar al Despacho de la SIC el estudio del nuevo capítulo modificado adjunto en respuesta al Requerimiento 765 y con fundamento en el Art. 14 de la Decisión 486 conceda el privilegio de patente solicitado.

ANEXO

- Capítulo reivindicatorio modificado.

Señor Superintendente Delegado,



MAURICIO BERTOLETTI LAGUADO
C.C. N° 19.489.897 de Bogotá
T.P.A. N° 49.342 de C.S.J.

COLOMBIA

Calle 113 N° 7-21, Of. 906
Teleport Business Park
Bogotá, D.C., Colombia
Tel. +57(1) 6291904 - Fax +57(1) 6291925