

Señora

María José Lamus Becerra

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invención denominada **Método para Controlar Coccidiosis en Aves de Corral.**

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 3749 del 1 de abril de 2020.

Expediente No. NC2019/0001047

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de los señores **Werner Krull y Elie Barbour**, doy respuesta al Oficio No. 3749 del 1 de abril de 2020, bajo los siguientes términos:

1. Requisitos de Patentabilidad:

El Examinador considera que las reivindicaciones 1 a 3 no son patentables porque no se refieren a una única composición, sino que se refieren a una combinación de composiciones independientes, las cuales se aplican en diferentes etapas del método reivindicado.

En este aspecto, el Solicitante respetuosamente discrepa y pide al Examinador que considere la reivindicación independiente 1 como un kit (“kit of parts”) que consiste en una combinación del producto A + el producto B y que resulta en un efecto inesperado o sorprendente que no es de conocimiento común; puesto que dicho efecto sólo se logra cuando el producto A y el B se utilizan en combinación. Este kit” se encuentra en conformidad con el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad andina, ya que éste último recita lo siguiente en la página 78:

“La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.”

En particular, tal y como se discute en más detalle a continuación (en la discusión de D2 bajo actividad inventiva) en vista del estado de la técnica citado, el efecto del coccidiostático es inesperadamente superior cuando se usa en combinación con el desinfectante frente al uso individual del mismo.

Además, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad andina no indica que una combinación de elementos A y B no puedan ser protegidos, por ejemplo, como un kit.

El Solicitante quisiera dirigir la atención del Examinador a otras jurisdicciones tales como la EPO, en particular sobre la jurisprudencia europea de patentes T9/81, en donde se reconoció la patentabilidad de una preparación en forma de un “kit of parts”, en el cual los compuestos activos individuales representan compuestos terapéuticos conocidos cuando los mismos se encuentran separados físicamente, mientras que el uso conjunto de esos compuestos, ya sea simultáneo, separado o secuencialmente, resulta en un efecto nuevo e inesperado que no puede obtenerse por cada uno de los compuestos independientemente.

En vista de esto, el Solicitante pide respetuosamente al Examinador reconsiderar su posición y reconocer la patentabilidad de las reivindicaciones de producto 1-3.

2. Reivindicaciones:

- Se ha enmendado la reivindicación 1 cancelando los términos: “dicho derivado de fenol”, “dicho desinfectante”, “dichos disolventes orgánicos”, “dichos ácidos orgánicos/inorgánicos en dicho desinfectante”, “dicho tensioactivo aniónico en dicho desinfectante”, “dicho extracto acuoso de Salvia libanotica dentro del coccidiostático”, “dicho coccidiostático” y “dicho aceite de menta”.
- Se ha enmendado la reivindicación 4 incorporando las características de las reivindicaciones 6 y 11 anteriormente presentadas y especificando que el método que reivindica no es un método terapéutico. Además, se ha enmendado la reivindicación 4 cancelando los términos: “dicho derivado de fenol”, “dicho desinfectante”, “dichos disolventes orgánicos”, “dichos ácidos orgánicos/inorgánicos en dicho desinfectante”, “dicho tensioactivo aniónico en dicho desinfectante”, “dicho extracto acuoso de Salvia libanotica dentro del coccidiostático”, “dicho coccidiostático” y “dicho aceite de menta”.
- Se ha enmendado la reivindicación 5 eliminando la expresión “al menos”.

- Se han cancelado las reivindicaciones 6, 7 y 11 anteriormente presentadas y, por consiguiente, se han reenumerado el resto de reivindicaciones y dependencias.
- Se ha enmendado la nueva reivindicación 7 (que se corresponde con la reivindicación 9 anteriormente presentada) cancelando el término “preferiblemente” y, así mismo, las características preferidas que le siguen a dicho término.
- El Examinador objeta que la amplia variedad de componentes que definen el desinfectante no permite establecer el alcance real del contenido que se pretende proteger en la solicitud presente.

En este aspecto, el Solicitante respetuosamente discrepa y expone que el desinfectante, en particular, está definido por una combinación específica de componentes que se presentan en determinadas concentraciones, es decir, un derivado de fenol, disolventes orgánicos, ácidos orgánicos/inorgánicos y un agente tensioactivo. Esta definición es estrecha y específica. La invención reside en la combinación específica de tales características.

Una persona experta en la materia conoce este tipo de componentes y no necesita ninguna definición adicional en las reivindicaciones. Para apoyar esta afirmación, el Solicitante además señala a otras oficinas de patentes, tales como la EPO, la USPTO y el IMPI, las cuales han concedido las correspondientes solicitudes de patentes paralelas a la presente solicitud con los mismos términos.

- El Examinador considera que la reivindicación 4 carece de claridad porque no presenta todas las características técnicas que definen un método. Además, el Examinador objeta esta reivindicación 4 por contener expresiones tales como “disolventes”, “ácidos orgánicos”, “dicho aceite de menta estando presente en dicho cocidiostático”, etc. y sugiere que se debería indicar en esta reivindicación que el método reivindicado no es un método terapéutico.

Para solventar esta objeción, la reivindicación 4 ha sido enmendada incorporando las características técnicas de las reivindicaciones 6 y 11 anteriormente presentadas y especificando que el método reivindicado no es un método terapéutico. Además, se han eliminado las expresiones objetadas.

- Con respecto a los términos presuntamente amplios (“disolventes”, “ácidos orgánicos/inorgánicos”, etc.), el Solicitante hace referencia de nuevo a lo que se ha discutido en el primer punto.

- El Examinador plantea también objeciones por falta de claridad para las reivindicaciones 5 y 9 anteriormente presentadas ya que éstas contienen las expresiones “al menos” y “preferiblemente”, respectivamente.

Para solventar estas objeciones de claridad, la expresión “al menos” se ha cancelado en la reivindicación 5. Así mismo, el término “preferiblemente” y sus características técnicas asociadas también se han cancelado en la nueva reivindicación 6 (que se corresponde con la reivindicación 9 anteriormente presentada).

- El Examinador plantea objeciones con respecto a la reivindicación 7 anteriormente presentada, por referirse a un proceso para obtener el extracto de Salvia libanotica, y con respecto a la reivindicación 8 anteriormente presentada, por referirse a la reivindicación 7 objetada. Estas objeciones se consideran subsanadas con la cancelación en el nuevo capítulo reivindicatorio de la reivindicación 7 anteriormente presentada.

3. **Examen de Patentabilidad:**

El Examinador considera que el contenido de la presente invención no presenta actividad inventiva en vista del estado de la técnica más cercano D1 (US2008221222) en combinación con las enseñanzas de D2 (JPH0746963).

En este aspecto, el Solicitante desea señalar que la nueva reivindicación 4, que se refiere a un método para potenciar el crecimiento de los pollos, ahora especifica que el desinfectante y el coccidiostático deben aplicarse de una manera específica.

D1 se refiere a un desinfectante que está compuesto por una combinación de fenoles biocidas y, en su caso, derivados de fenol y un queratolítico; en donde dicho desinfectante es particularmente adecuado para el control de protozoos parásitos, incluidas sus formas persistentes. Sin embargo, D1 no proporciona ninguna información sobre cómo debería aplicarse el desinfectante reivindicado, ni mucho menos que deba aplicarse a un área donde los pollos se crecerán tal y como se reivindica en la presente solicitud. D1 investiga la eficiencia del desinfectante reivindicado contra los ooquistes esporulados (es decir, los portadores de los esporozoitos unicelulares infecciosos) una vez que los pollos han sido infectados, pero no realiza ningún experimento de campo en una zona donde se cultivarían los pollos.

En particular, el Examinador cita el párrafo [0004] de D1, que se refiere a cómo se depositan los ooquistes y pueden persistir en los edificios avícolas, y el párrafo [0071], que menciona que el desinfectante adecuado puede usarse en la cría de aves de corral. Sin embargo, D1 no proporciona ninguna información sobre cómo debería aplicarse el desinfectante

reivindicado, ni mucho menos que su aplicación sea para mejorar el crecimiento de los pollos como se afirma en la nueva reivindicación 4. Por tanto, cualquier persona experta en la materia, en vista de las enseñanzas de D1, debería diseñar y optimizar los experimentos para llegar al método de la presente invención y D1 no proporciona ninguna enseñanza al respecto.

Además, D1 no divulga un coccidiostático ni sugiere la necesidad de combinar el desinfectante reivindicado con un coccidiostático o cualquier otro agente adicional, que se administra directamente a los pollos, para controlar los protozoos parásitos de una manera más eficiente, ni mucho menos para mejorar el crecimiento de los pollos. Por tanto, el experto en la materia no estaría motivado por D1 para llegar a la combinación del desinfectante y el coccidiostático tal y cómo se reivindica en la presente invención.

Por otro lado, D2 se refiere a un alimento para ganado que contiene terpenos y/o aceites esenciales que a su vez contienen terpenos y pueden reducir varios síntomas de la coccidiosis en el ganado cuando se añaden a un alimento normal para ganado. D2 se ha clasificado como un documento relevante cuando se combina con D1. En particular, el Examinador considera que cualquier persona experta en la materia podría llegar al método de la reivindicación 4 incluyendo en el método de D1 las etapas de administrar un agente anticoccidioso que comprende, entre otros, aceite de eucalipto, salvia y menta, tal y como se menciona en D2.

Sin embargo, el Solicitante desea señalar que D2 divulga una larga lista de terpenos y aceites esenciales en la que se incluyen aceite de eucalipto, aceite de menta, y extracto de salvia, entre muchos otros ejemplos. Además, D2 no presenta ningún ejemplo en el que la combinación de estos componentes específicos se encuentre formando parte del agente anticoccidioso tal y como se divulga en la reivindicación 4 enmendada. D2 ni si quiera menciona la necesidad de usar un agente adicional con el que se combine el agente anticoccidioso que divulga, ni mucho menos un desinfectante, ni tampoco da una pista de la aplicación previa de cualquier otro agente adicional en una zona donde se crecerán los pollos. Por el contrario, D2 reivindica un alimento para ganado que contiene terpenos y aceites esenciales conteniendo a su vez terpenos que solventa el problema de la resistencia adquirida por el parásito a otros agentes anticoccidiosos convencionales. Por tanto, una persona experta en la materia estaría satisfecha con los resultados derivados del uso de los terpenos de acuerdo a D2 y no se sentiría motivada a buscar un agente adicional para utilizar en combinación, ni mucho menos para potenciar el crecimiento de los pollos tal y como se reivindica en la presente solicitud.

Además, la presente invención tampoco es obvia en vista de D2 ya que este documento estado de la técnica describe una concentración final de terpenos de 0.4% en el alimento para ganado (véase párrafo [0010] de D2), mientras que el coccidiostático de acuerdo a la reivindicación 4 enmendada se diluye en el agua de bebida en una tasa de dilución



significativamente más baja en el intervalo del 0,005% al 0,020%. Por tanto, la invención presente utiliza una concentración de coccidiostático significativamente más baja en comparación a las concentraciones utilizadas en D2. Esto, además, es una indicación del efecto superior del coccidiostático cuando se usa en combinación con el desinfectante frente al uso individual del mismo.

Finalmente, el Solicitante desea mencionar que todos los argumentos discutidos anteriormente en defensa de la patentabilidad de las reivindicaciones de método 4-8 se aplicarían igualmente a las reivindicaciones de producto 1-3 que divulgan la combinación del coccidiostático y el desinfectante.

En definitiva, ninguno de los documentos citados, D1 o D2, llevaría a un experto en la materia a la combinación o al método divulgado en la presente invención. Por consiguiente, rogamos al Examinador que reconsidere su posición y reconozca una actividad inventiva para la presente invención.

El solicitante considera subsanadas las objeciones con el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos ahora presentados.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.