

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

Señor(a)
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE CUERPOS MOLDEADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN A ANIMALES**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/060805

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de mayo de 2017.

PRIORIDAD: 12/05/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16169374.2.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 22 de abril de 2020, bajo el número NC2018/0012110, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2018/0012110 del 22 de abril de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar fármacos masticables que tengan buena palatabilidad y métodos para producirlos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un procedimiento para la producción de cuerpos moldeados para la administración a animales y cuerpos.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 11 no es clara porque menciona que los ingredientes incluidos en la mezcla en polvo de manera amplia, pero en la reivindicación 1 ya se han limitado dichos ingredientes en cada categoría. Se solicita eliminarla.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de mayo de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.



Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1296655	"Endoparasiticial agents for voluntary oral ingestion by animals"	02 de abril de 2003
D2	US20100003393	"Edible pet chew and method of making the same"	07 de enero de 2010

El documento D1¹ divulga medicamentos administrados por vía oral para animales, que estos últimos ingieren voluntariamente (por ejemplo, perros, gatos y caballos). La invención también se refiere a un método para producir dichos agentes y al uso de los mismos, en particular como endoparasitcidas (Resumen).

El documento D2² divulga un producto masticable comestible para mascotas que se compone de proteína fibrosa, polímero absorbente de agua, plastificante y agua. La composición masticable de mascotas proporciona excelentes propiedades de textura y una solubilidad mejorada en el estómago y el ambiente intestinal para mejorar la seguridad de las mascotas (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un procedimiento para la producción de cuerpos moldeados para la administración a animales, que comprende (...)”* (Radicado N° NC2018/0012110 del 22 de abril de 2020).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un procedimiento para la producción de cuerpos moldeados para la administración a animales, que comprende los siguientes pasos	Proceso para la preparación de artículos conformados extruidos a base de almidón (Reiv. 7)	Un método para preparar una composición para mascota masticable que comprende (Reiv. 14)
Proporcionar una mezcla de polvo de ingredientes sólidos del cuerpo moldeado	Proporcionar: sabores especiales, agentes corporales y medicamentos farmacéuticos para animales (Párr. [0010])	Proporcionar una mezcla de ingredientes: (Reiv. 14)
0,1-30% Sustancia farmacéuticamente activa: antiparasitaria	0,1-20% Compuesto activo: endoparasitarios Párr. [0088]	---
1-25% Aromatizante	10% Aroma de carne	1-10% Aromatizante

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/007646817/publication/EP1296655A1?q=pn%3DEP1296655B>
²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038512688/publication/US2010003393A1?q=pn%3DUS201003393A1>

Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

	Ejemplo 1	Ejemplo 1
1-20% Agente gelificante: carboximetilcelulosa, (...) pectinas, alginatos, agar-agar, carragenina y xantano	1-20% Celulosa y derivados: carboximetilcelulosa (Párr. [0093])	5-35% Proteína gelificante (...) pectinas, alginatos, agar, carragenina y goma de xantano (Párr. [0023])
5 - 60% ingrediente de relleno: Alcoholes de azúcar sólidos.	30-80% Almidón (Párr. [0090])	5-40% Plastificantes: Polialcoholes (sorbitol, manitol, maltitol) (Párr. [0026])
Mezclar la mezcla de polvo obtenida en el paso a) con un primer líquido Fv: agua	Mezclar los ingredientes con Agua	Mezclar con: agua
Fv a solidos: 0,01-1	5/80=0,06 (Ejemplo 2)	8,3/72=0,115 (Ejemplo 1, 2)
Mezclar la mezcla pre-hinchada obtenida en el paso b) con al menos un segundo líquido Fk: glicerina	Mezclar los ingredientes con glicerina	Mezclar con: Glicerina líquida
F2 > F1	Glicerina>Agua 15%>5% (Ejemplo 2)	Glicerina>Agua 25-15%>15%-5% (Ejemplo 1)
Fk a sólidos: 0,1 a 2,	15/80=0,18 (Ejemplo 2)	15,8/72=0,219 (ejemplo 4)
Moldeo de la mezcla hinchada obtenida en el paso c) para formar los cuerpos moldeados	Moldear la mezcla, extrusión (Ejemplo 1)	Moldear la composición masticable para mascotas termoplástica (Reiv. 14)
Cuerpos moldeados: Almidón-menos de 5% en peso	Almidón 30-80% Párr. [0090]	Composición masticable para mascotas: Almidón-inferior a 5% en peso (Parr. [0027])

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un proceso para la preparación de artículos conformados extruidos a base de almidón que comprende aromas específicos, agentes y compuestos farmacéuticos activos para animales, obtenibles mezclando los materiales de partida y procesando la mezcla. (Resumen, Reiv 1,7).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el divulgado de D1 consiste en la presencia de ingredientes de relleno que incluyen alcoholes de azúcar sólidos en vez de almidon.

No se evidencia un efecto asociado al incluir ingredientes de relleno que incluyen alcoholes de azúcar sólidos entre los ingredientes a ser mezclados.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método, alternativo?

Sin embargo, el incluir ingredientes de relleno que incluyen alcoholes de azúcar sólidos para obtener el método, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a Un

Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

método para preparar una composición para mascota masticable, donde se utilizan polialcoholes como sorbitol, manitol y maltitol como ingredientes a ser mezclados, y en consecuencia las omposición masticable para mascotas continúen almidón en una cantidad inferior a 5% en peso (Párr. [0026, 27]).

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

Adicionalmente, el documento D1 menciona (...) 5% de agua y 15% de glicerol (Ejemplo1, 2); (...) 45% maicena, 10% sacarosa, 10% sabor a hígado (Ejemplo 2); ingredientes activos farmacéuticos (Párr. [0008]); aromatizantes (Párr. [0059], (...)) Los humectantes y plastificantes utilizados son agua, glicerol, propilenglicol, polietilenglicoles y polipropilenglicol (Párr. [0054]); antibióticos (Párr. [0047]); celulosa y sus derivados (Párr. [0053]); azúcares (Párr. [0052]); extrusora (Ejemplo 2), (...) praziquantel (Párr. [0086]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La patentabilidad de la reivindicación 13 también se ve afectada al considerar las enseñanzas de los documentos D1 y D2 ya que estos mencionan cuerpos moldeados extruidos y composiciones masticables para mascota producidas por dicho método (Reiv. 1, Ejemplos 1-3 de D1 y D2) junto con las características ya mencionadas en la tabla 1.

6. Conclusión con respecto a novedad nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1296655	1 a 13	Nivel Inventivo
D2	US20100003393	1 a 13	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que *“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. (...) se ha restringido a que “los cuerpos moldeados contienen menos de 5% en peso de almidón o productos derivados del almidón” (...) 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”*

Con respecto a los anteriores señalamientos, esta Oficina se permite resaltar que las objeciones de novedad frente a las enseñanzas de D1 se encuentran superadas, sin embargo dicho documento aun afecta el nivel invento de la solicitud de acuerdo con el análisis realizado en el numeral 5.1 del presente oficio. Adicionalmente, es pertinente

Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

aclarar que, si bien D1 no menciona de forma explícita que la mezcla de los ingrediente sólidos con el agua y la glicerina se debe realizar de forma separada y consecutiva, no se aprecia ninguna evidencia técnica a lo largo de la solicitud que permita concluir que dicho paso es determinante ya que el final se obtiene un producto de características similares, tanto en D1 como en D2, sin necesidad de mencionar subdividir la etapa de mezclado. Es más, al considerar que tanto D1 como D2 se refieren a una etapa de mezclado de dichos ingredientes, se podría concluir que el orden de mezclado no aporta características diferenciales al producto, o que efectivamente se pudo haber realizado de forma consecutiva sin evidenciar un cambio significativo que hiciera necesario nombrar de forma explícita la subdivisión de dicha etapa.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0012110		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2017/060805		5 de mayo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
12/05/2016				X					
Solicitante									
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-13
Palabras clave utilizadas	shaped article, animal, process, method, powder, active compound, starch, gelling agent, cellulose, filler, flavor agent, gel formers.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 9/00, A61K 47/38, A61K 47/02, A61K 47/10, A61K 47/26, A61K 47/36, A61K 9/14, A61K 31/00
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
Patbase	US2001043947	29/10/2002	-	-	Y
	US2004037869	26/02/2004	-	-	Y
	US20100003393	07/01/2010	1-13	Resumen, Reiv. 14, Ejem. 1-3, Párr. [0023,26,27]	Y
Orbit	EP1296655	02/04/2003	1-13	Resumen, Reiv. 7, Párr. [0010, 47, 52-54, 59], Ejem. 1, 2	Y
	EP0400910	05/12/1190	-	-	A
STN	EP1220656	10/07/2002	-	-	Y
	US2006222684	05/10/2006	-	-	Y
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		

Oficio N° 9078 de 28 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012110

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (24/06/2020)	
Examinador: Jessica Carolina Hernández Galeano	