

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.      S.      D.

Referencia:            Expediente No. NC2020/0016054

Asunto:                Solicitud de patente para: COMPOSICIONES PARA ANIMALES, Y SUS USOS

Solicitante:            BASF SE.

Fecha de solicitud:    31 de enero de 2023

### **RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 1592 notificado el 01 de febrero de 2023 y para el cual se solicitó prórroga el 27 de abril de 2023.

#### **I.            MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

En respuesta al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, conformado por 3 Reivindicaciones, en donde todas las Reivindicaciones 4, 5 y 9, referidas a “*composiciones*”, y las Reivindicaciones 6 a 8, referidas a un “*método*”, han sido eliminadas. Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representado no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

#### **II.          EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD**

No obstante, los contundentes argumentos y enmiendas presentados en nuestra anterior respuesta, en la acción oficial pendiente la Sra. Examinadora objetó la claridad, sustento en la descripción y actividad inventiva del pliego reivindicatorio.

En consecuencia, en un claro esfuerzo del Solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas y así agilizar la resolución favorable del presente caso, en el nuevo pliego reivindicatorio las **Reivindicaciones 4, 5 y 9**, referidas a “*composiciones*”, y las **Reivindicaciones 6 a 8**, referidas a un “*método*”, han sido eliminadas. Nos reservamos el derecho de incluir la materia eliminada en una o más solicitudes divisionales.

Por otra parte, en relación a las expresiones “*y/o*” y “*cantidades sinérgicas*” nos permitimos señalar que las mismas son suficientemente claras para la persona del oficio de nivel medio y de ningún modo implican una generalización que permita avanzar más allá de la invención, por lo cual una limitación en este sentido no le permitiría abarcar todas las modificaciones, equivalentes y usos de lo que ha descrito y lo privaría injustificadamente de una recompensa justa por la divulgación de su invención. Respetuosamente nos permitimos manifestar que la única restricción con respecto a la amplitud de las reivindicaciones que un Solicitante puede obtener se relaciona específicamente con el estado de la técnica (novedad y actividad inventiva) y no con suposiciones que carezcan de un fundamento sólido del estado de la técnica y de los requisitos legales precisos para la patentabilidad.

Más aun, en relación con la expresión “*cantidades sinérgicas*” nos permitimos señalar que es un término estándar en las reivindicaciones de patentes concedidas, es clara para la persona del oficio de nivel medio y se explica en particular en la descripción y mediante los límites de composición adicionales en la reivindicación 1. Por lo tanto, la persona del oficio de nivel medio entiende el objeto de todas las reivindicaciones sin ambigüedades. Por otra parte, la expresión “*y/o*” permite que sean reivindicadas opciones que en su conjunto representan una generalización razonable que de ningún modo permiten avanzar más allá de la invención descrita por el Solicitante.

No obstante, lo anterior, en un nuevo esfuerzo del Solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas y así agilizar la resolución favorable del presente caso, en la nueva reivindicación 1 ha sido eliminada la opción (a) que incluye la expresión “*cantidades sinérgicas*”. Adicionalmente, la expresión “*y/o*” ha sido reemplazada por “*o*” en las nuevas reivindicaciones 1 y 2.

### **III. ESTADO DE LA TÉCNICA**

El Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la evaluación de la presente solicitud:

| No. | Documento    | Título                                                                                                                                                | Fecha de Publicación     |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D1  | WO2010106488 | <i>"COMPOSITIONS CONTAINING C1 TO C7 ORGANIC ACID MONOGLYCERIDES AND GLYCEROL, THEIR PREPARATION AND USE AS ANTIBACTERIALS AND ANTI-MOULD AGENTS"</i> | 23 de septiembre de 2010 |
| D3  | CN106173265  | <i>"Feed additive enteric coating formic acid and preparation method thereof as well as feed"</i>                                                     | 7 de diciembre de 2016   |

**IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO**

La Sra. Examinadora considera que las **Reivindicaciones 1 a 3 y 6 a 8** no serían inventivas frente a los documentos **D1**: WO2010106488 y **D3**: CN106173265.

Al respecto, nos permitimos manifestar que el documento **D1**: WO2010106488 no menciona en absoluto la adición de ácido fórmico. Sin embargo, la presente solicitud describe que la adición de ácido fórmico provee un efecto sinérgico y superaditivo a la eficacia de las composiciones de monoglicéridos de ácido butírico para la salud animal.

El documento **D3**, por otra parte, está completamente desprovisto de cualquier especificación acerca del agregado de monoglicéridos de ácido butírico.

Ninguno de estos documentos sugiere la adición del componente respectivamente "faltante". Y, al contrario de lo que afirma la Sra. Examinadora de manera infundada, no había un conocimiento general o "trabajo de rutina" disponible a la fecha efectiva de la presente solicitud que hubiera llevado a un experto medio en el arte a considerar la combinación de monoglicéridos de ácido butírico y ácido fórmico.

Por lo tanto, sostenemos respetuosamente nuestra posición de que la combinación de los documentos **D1** y **D3** es completamente el resultado de una mirada en retrospectiva. En consecuencia, concluimos que el objeto tal como se reivindica en el nuevo pliego reivindicatorio es inventivo.

Finalmente, dejamos constancia de la absoluta disposición del Solicitante de presentar toda aquella enmienda, argumento y/o información técnica adicional que la Sra. Examinadora eventualmente pudiera llegar a considerar necesarios una vez analizada la presente respuesta. En este sentido, nos permitimos informar a la Sra. Examinadora que el Solicitante ha recopilado datos experimentales como prueba adicional, adjuntos a este memorial, en donde se

demuestra que las composiciones reivindicadas actúan sinérgicamente. Lo cual hace más evidente el nivel inventivo de la presente invención

**V. PETICIÓN**

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

**VI. ANEXOS**

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 3 Reivindicaciones;
2. Evidencia Adicional: Datos de composición sinérgica; y
3. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias.

Señor Director,

**ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI**

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-16452-0841-0217-8  
DRS\DRS\ID-309974\WPC16452  
No. M-2023-309974\DRS