

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-109728- -00012-0000

Fecha: 2011-03-31 16:26:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06109728
Asunto : Solicitud de patente para: **USO DE FORMULACIONES DE MELOXICAM EN MEDICINA VETERINARIA**
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
Clase : A61K 031/054, A61P 031/000
Fecha solicitud : 27 de octubre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **15380** notificado por fijación en lista del 26 de noviembre de 2010.

2. Mediante memorial radicado el día 17 de febrero de 2011 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **15380**.

3. Mediante oficio No. **15380** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 Análisis de patentabilidad

Nuevamente en esta oportunidad se ha objetado la novedad y el nivel inventivo de la solicitud en vista de los documentos D1: WO 03/049733 y D2: WO 01/97813.

Afirma el Examinador que los documentos D1 y D2 enseñan composiciones de meloxicam con uno o más vehículos o aditivos adecuados, tal como se establece en las reivindicaciones de la presente solicitud, de manera que se ve afectada la novedad del pliego reivindicatorio.

De otro lado se menciona que una persona medianamente versada en la materia, motivada por las sugerencias de D1 y D2, lograría el objeto de esta solicitud: formulaciones de meloxicam, de manera obvia.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Así siguiendo las observaciones del Examinador y con el ánimo de diferenciar mejor el objeto reivindicado frente al arte previo se ha modificado la reivindicación 1 de la siguiente manera:

1. Una formulación a base de aceite que contiene meloxicam o una sal de meloxicam farmacológicamente aceptable de una base orgánica o inorgánica, un aceite vegetal seleccionados del grupo que consiste de aceite de semilla de grano, aceite de sésamo y aceite de cacahuete, uno o más vehículos y uno o más aditivos adecuados seleccionados del grupo que consiste de antioxidantes, espesadores, emulsionantes, agentes formadores de espuma y gases propulsores.

Las anteriores modificaciones están basadas en la anterior reivindicación 6 y en la página 8 de la descripción (ver "Aditivos Preferidos de los Sistemas Aceitosos"). Teniendo en cuenta estas modificaciones, se han eliminado las reivindicaciones 3, 6, 8 y 9. Por su parte, se ha modificado la reivindicación 4, para que se encuentre de acuerdo con la nueva reivindicación 1. Las reivindicaciones restantes han sido reenumeradas y las dependencias corregidas.

Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio, el cual resulta claro, conciso, debidamente soportado en la descripción, de conformidad con las disposiciones de la Decisión 486.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente de su artículo 16, se considera que una invención es novedosa cuando provee al menos una diferencia técnica con respecto al estado del arte más cercano.

Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, la reivindicación 1 ha sido modificada para señalar cuáles son los aceites vegetales que conforman el sistema oleoso de la formulación y los aditivos adecuados específicos.

Los documentos del arte previo citados por el Examinador no revelan una formulación como la reivindicada. Específicamente D2 hace referencia a una solución acuosa libre de ciclodextrina (ver página 3, líneas 1 a 6) y D1 se relaciona con un sistema acuoso (ver página 3, segundo párrafo).

La presente invención, tal como se reivindica hace referencia a una formulación a base de aceite que contiene meloxicam o una sal de meloxicam farmacológicamente aceptable de una base orgánica o inorgánica, aceites vegetales seleccionados del grupo que consiste de aceite de semilla de grano, aceite de sésamo y aceite de cacahuete y uno o más aditivos adecuados seleccionados del grupo que consiste de antioxidantes, espesadores, emulsionantes, agentes formadores de espuma y gases propulsores.

Las características técnicas esenciales de la presente solicitud no son entonces anticipadas por ninguno de los documentos D1 y D2. Por lo que la formulación reivindicada resulta novedosa a la luz de dichas anterioridades.

4.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente del artículo 18, se considera que una invención resulta inventiva cuando no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo, para una persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad. Lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda (Ver proceso 13-IP-2010).

Consecuentemente, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

En este sentido, nos apartamos nuevamente de la opinión del Examinador respecto a la obviedad de la presente invención y consideramos que se está pasando por alto que la presente invención no sólo resulta no obvia sino que además aporta un efecto técnico inesperado y de relevancia en el campo tecnológico de la invención. Por lo tanto, solicitamos atentamente la reconsideración de la objeción por falta de nivel inventivo, en vista de lo siguiente:

El documento D1 revela soluciones acuosas que permiten una inyección sin el empleo de una aguja. D1 adicionalmente describe que los AINES tales como el meloxicam tiene un efecto anti-inflamatorio, el cual puede ser empleado para tratar mastitis aguda.

D2 por su parte, revela soluciones acuosas de meloxicam para administración oral o parenteral que resulta particularmente estable por la adición de EDTA y las cuales pueden ser empleadas para tratar mastitis aguda.

El problema técnico a ser resuelto por la presente solicitud es proveer una formulación que permita tratar efectivamente la mastitis aguda con una formulación efectiva que comprende AINES.

Tal como puede establecer una persona medianamente versada en la materia, ninguno de los documentos D1 ó D2 o su combinación provee enseñanzas o sugerencias claras sobre cómo sería posible modificar las soluciones acuosas de meloxicam para llegar a la formulación a base de aceite. Ahora bien, aunque ambas anterioridades revelan el uso de aceite de ricino, esto no equivale a formulaciones a base de aceite teniendo en cuenta que el aceite de ricino es adicionado como un solubilizante y las formulaciones finales son acuosas.

En contraste la formulación reivindicada es a base de aceite. Ninguna de las anterioridades citadas hace referencia a formulaciones a base de aceite y tampoco revela los aceites que hacen parte de la formulación reivindicada.

De otro lado, el ejemplo 4 de la descripción demuestra que la suspensión oleosa no causó irritación del tejido. Ninguno de los documentos D1 ó D2 comprende enseñanzas o sugerencias que estén dirigidas al empleo de una solución oleosa para aplicación intramaria.

Consecuentemente, la presente reivindicación 1 y sus dependientes gozan de nivel inventivo sobre los documentos D1 y D2 o su combinación.

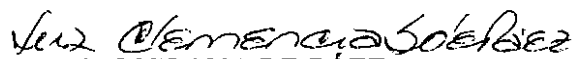
La persona medianamente versada en la materia no encuentra enseñanzas en los documentos D1 ó D2 que lo lleven a modificar las soluciones acuosas allí reveladas con el fin de producir una formulación a base de aceite como la que se reivindica. Por lo tanto, D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-04484-264-002-9

↙ COLO-04484-841-008-8

JMS\JMS\ID-189865\WPCL4484

No. M-2011-189865\JMS



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania.

Dirección: Binger Strasse 173,
55216 Ingelheim,
Alemania

Domicilio: Ingelheim,
Alemania

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70

E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 06.109.728

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____

7

Anexos

☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.

☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

FIRMA:



C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

JMS

3

REIVINDICACIONES

1. Una formulación a base de aceite que contiene meloxicam o una sal de meloxicam farmacológicamente aceptable de una base orgánica o inorgánica, un aceite vegetal seleccionado del grupo que consiste de aceite de semilla de grano, aceite de sésamo y aceite de cacahuete y uno o más aditivos adecuados seleccionados del grupo que consiste de antioxidantes, espesadores, emulsionantes, agentes formadores de espuma y gases propulsores.

2. Una formulación de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la cantidad de meloxicam o sal de meloxicam es de 1 a 20 mg/ml.

3. Una formulación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque está en forma de una emulsión o suspensión.

4. Una formulación de acuerdo con una de las anteriores reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la sal de meloxicam es la sal de sodio, potasio, amonio o meglumina.

5. Una formulación de acuerdo con una de las anteriores reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque tiene un valor de pH de 8,0 a 10.