

CAVELIER

ABOGAD

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SI
CARRERA 4 No.
BOGOTÁ 8, COL



No. 06-127739-00007-0000

Fecha: 2010-08-17 16:20:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR 3
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 467

Referencia : Expediente No. 06.127.739
Asunto : Solicitud de Patente para **COMPOSICIÓN FARMACÉUTICO QUE CONTIENE MELOXICAM O UNA SAL DE MOLOXICAM FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH**
Fecha de Solicitud: 22 de febrero de 2005

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **4862** notificado por fijación en lista del 9 de abril de 2010. Para atender a la mencionada providencia solicité un plazo de treinta (30) días mediante memorial radicado el 25 de junio de 2010.

2. Mediante el Oficio No. **4862** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 Claridad de la solicitud:

El Examinador recomienda ajustar el titulo de la solicitud de acuerdo a lo que se desea proteger en la misma. Adicionalmente afirma que no es claro cuando en la reivindicación 1 se hace referencia a "vehículos con eficacia analgésica" y que el Solicitante deberá aclarar lo anterior.

CAVELIER

ABOGADOS

2.2 Novedad:

385
234
234

Su Despacho afirma que:

"Teniendo en cuenta el objeto de la invención y la materia descrita en la anterioridad D1, esta dependencia se permite señalar que para la reivindicación 1 y sus dependientes; no es nueva la composición farmacéutica, que contiene Meloxicam o una sal de Meloxicam."

3. Modificación a una solicitud en trámite:

Con el objeto de atender las anteriores observaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 9 reivindicaciones.

Atiendo las observaciones de la manera siguiente:

- La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente con el fin de aclarar que la composición farmacéutica revelada tiene un efecto analgésico debido al contenido de meloxicam y cuáles son específicamente los vehículos seleccionados.
- Para los anteriores efectos, el contenido de la reivindicación 5 ha sido incluido en la reivindicación 1 modificada, razón por la cual la misma ha sido eliminada formalmente del nuevo pliego.

Adicionalmente, deseamos aclarar que el título de la solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

"COMPOSICIÓN FARMACÉUTICO QUE CONTIENE MELOXICAM O UNA SAL DE MOLOXICAM FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE".

CAVELIER

ABOGADOS

3.1 Argumentos a favor de la Novedad de la presente invención:

386
235
235

En primer lugar, establece el *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención* establece que "para determinar la novedad de la invención se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan **explícitamente** todas las características técnicas esenciales de la invención". Además, "si existe aunque sea una característica, aunque sea banal, que no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva".

A partir de la definición de novedad y de la cita anterior del Manual que especifica la manera cómo debe adelantarse dicho estudio, respetuosamente solicitamos al señor Examinador tener en cuenta que el documento D1, citado por ese Despacho como estado del arte más cercano, no contiene todas las características técnicas esenciales de la presente invención bien sea en términos de su estructura o de su función, como lo veremos a continuación:

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el Examinador afirma que al comparar la materia objeto de la presente solicitud con la anterioridad D1, las características técnicas esenciales de la composición de meloxicam reivindicada no son novedosas, deseamos poner de presente que mi Representada no se encuentra de acuerdo con el Examinador, y deseamos llamar la atención del Examinador en cuanto a que la composición de meloxicam de la presente invención, puede ser un sistema acuoso u oleoso (Ver Página 10, líneas 3 a 14; Página 11, líneas 10 a 13; Página 14, líneas 3 a 12), mientras que en D1 solo se describen sistemas acuosos.

Por lo tanto, siendo claro que el objeto de la anterioridad citada y el de la presente invención es diferente no es posible concluir que la primera sea una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de ésta última y por ende se puede concluir que la composición acá reivindicada es novedosa a la luz de D1.

387
236
236

Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues tanto la descripción como las reivindicaciones se presentan de una forma clara y en consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podría llevar a cabo la presente invención. A pesar que las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el Oficio No. **4862** se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

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.

4. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,

Luiz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555

CC. 35.456.444 de Usaquén

COLO-04484-841-010-4

DVF\DVF\ID-176266\WPCL4484

No. M-2010-176266\DVF

388
237
23x

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 PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>06.127.739</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 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. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada 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, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, 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 PAEZ FIRMA:

Luz Clemencia De Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23 555

DVF

389
238
238

REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica que tiene un efecto analgésico y que contiene meloxicam o una sal de meloxicam farmacológicamente aceptable de una base orgánica o inorgánica y uno o más vehículos seleccionados de aceite o una mezcla de aceite y agua.
2. Composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el contenido de meloxicam o sal de meloxicam está en una concentración de 10-30 mg/ml.
3. Composición farmacéutica de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque una administración sencilla de la composición médica veterinaria es suficiente para el tratamiento de enfermedades inflamatorias dolorosas.
4. Composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3 precedentes, que corresponde a un intervalo de dosificación de 0,2 a 1,0 mg de sustancia activa/kg de peso corporal.
5. Composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4 precedentes, caracterizada porque están presentes uno o más aditivos adecuados.
6. Composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5 precedentes, caracterizada porque contiene o consiste esencialmente en sal de meloxicam, agua,

3971
340
240

opcionalmente uno o más aditivos seleccionados del grupo que consiste en tampones, solubilizantes, conservantes y, opcionalmente, espesantes.

7. Composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6 precedentes, caracterizada porque contiene o consiste esencialmente en meloxicam, meglumina, agua, un polietilenglicol, un copolímero de polietilenopolioxipropileno, etanol, glicina y, opcionalmente, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico y AEDT disódico.

8. Composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5 precedentes, caracterizada porque contiene o consiste esencialmente en meloxicam, uno o más aceites, opcionalmente uno o más antioxidantes y, opcionalmente, uno o más espesantes.

9. Composición farmacéutica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8 precedentes, caracterizada porque la composición médica veterinaria se prepara para la administración por vía parenteral o intramamaria.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

✓ Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

ASUNTO	Radicación	06-127739
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	04 16445

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Sol. Internacional	PCT/EP2005/006276
Fecha de Presentación Internal.	Junio 11 de 2005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | |
|------|----------------------------|--|-----------------------------|
| 1.1. | Descripción: | Folios: 49 a 76 | como se radicó inicialmente |
| 1.2. | Reivindicaciones: | Folios: 77 a 78 | como se radicó inicialmente |
| | | Folios: 176 a 177 | modificadas |
| | | Folios: 239 a 240 | modificadas |
| 1.3. | Prioridad: | DE No. 10 2004 0 30409.2 del 23 de Junio de 2004 | |
| 1.4. | Oposición: | Procaps S.A. | Folios: 87 a 158 |
| | | Respuesta a Opositor | Folios: 166 a 220 |
| 1.4. | Respuesta del solicitante: | A Primer Art. 45 | Folios: 233 a 240 |

2. Objeto de la invención

Título: "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE MELOXICAM O UNA SAL DE MELOXICAM FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLE".
Modificado folio 234.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un nuevo uso de Meloxicam, en el proporcionar una composición farmacéutica de éste para el tratamiento de enfermedades inflamatorias dolorosas, para ser usado particularmente en mastitis suave y moderada.

Exp. 2006 127739

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio presenta una composición farmacéutica que contiene Meloxicam o una sal de Meloxicam.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: A61K 31/5415

3. De la solicitud de Patente

3.1 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- ✓ Reivindicación 1; desea proteger una composición farmacéutica que contiene uno o más vehículos seleccionados de aceite o una mezcla de aceite y agua; de lo cual no hay soporte en el capítulo descriptivo; además que lo ejemplificado valida es métodos de tratamiento
- ✓ Reivindicaciones 2, 3, 4 y 9; desean proteger una composición farmacéutica, la cual no se encuentra definida por sus características técnicas esenciales, sino por resultados a alcanzar, método de tratamiento y vías de administración.

Por consiguiente es necesario que el solicitante concrete la materia reclamada de la composición farmacéutica del Meloxicam, haciendo una razonable generalización de lo ejemplificado, en este caso sistema acuoso.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

- Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: Junio 23 de 2004

Teniendo en cuenta la fecha indicada se consultó las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha
D1	WO 01/197813	HIGHLY CONCENTRATED STABLE MELOXICAM SOLUTIONS	Diciembre 27 de 2001 Publicación

D1, se refiere a una solución acuosa de Meloxicam, para administrarse por vía oral o parenteral, que contiene una sal de Meloxicam farmacológicamente compatible de una base orgánica o inorgánica y uno o más coadyuvantes adecuados (folio 142, resumen).

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1 Novedad (artículo16 D486)

- Reivindicación 1: Composición farmacéutica que contiene Meloxicam o una sal de Meloxicam

CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA SOLICITUD COLOMBIANA No. 06-127739	D1 = WO 01/197813
Composición farmacéutica que contiene: - Meloxicam o una sal de Meloxicam - Con base orgánica e inorgánica - Y vehículos	Solución acuosa administrable vía oral o parenteral que contiene: - Meloxicam o una sal de Meloxicam - Con base orgánica e inorgánica - Y coadyuvantes adecuados Folio 157, reivindicación 1.

D1 divulga una solución acuosa de Meloxicam o una sal de Meloxicam.

Las características esenciales de la composición que se encuentran descritas en la reivindicación 1, había sido divulgados previamente en D1, es decir: (a) Meloxicam o una sal de Meloxicam, (b) la Con base orgánica e inorgánica y (c) coadyuvantes adecuados. (folio 157 reivindicación 1). Por lo tanto la composición farmacéutica de la reivindicación 1 no es nueva.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

En folios 233 a 240, el solicitante da respuesta al concepto técnico No. 835, así:

- (1) Hace referencia a las objeciones del examinador, dadas para el capítulo reivindicatorio anterior, y realiza las modificaciones, restringe el capítulo reivindicatorio (de 11 reivindicaciones, paso a 9 reivindicaciones)

SIC: De acuerdo a lo anterior, esta oficina acepta el nuevo capítulo reivindicatorio (folios 239-240).

Novedad: dice el solicitante:

- (2) Folio 235, "... la composición de Meloxicam de la presente invención, puede ser un sistema acuoso u oleoso, ... mientras que en D1 solo se describen sistemas acuosos"

SIC: Es cierto, D1 enseña un sistema acuoso de Meloxicam (folio 157, reivindicación 1); por lo tanto D1 afecta la novedad del sistema acuoso que presenta la solicitud. Además de acuerdo a lo reivindicado por el solicitante en su ultimo capítulo reivindicatorio anexo (folio 239, reivindicación 1) no esta reivindicando la solución acuosa de Meloxicam.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 01/197813	1 a 10	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única No. 10 de 2001.



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 23 DIC. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 4177	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202080
---------------------------	---