

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

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00010-0000

Fecha: 2011-06-28 15:38:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06.128.572

Asunto : Solicitud de Patente para:

**AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS,
OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA
PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS**

Solicitante : BIRKEN GMBH

Clase : A61K 009/006, A61K 035/078, A61K 047/006

Fecha de Solicitud : 22 de Diciembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 05847 notificado por fijación en lista el 01 de Abril de 2011.

2. Mediante el Oficio No. 05847 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.

3. De la solicitud de patente

El Examinador considera que los términos "aceite vegetal", "aceite mineral", "aceite animal", "aceite sintético" y "cera" son muy amplios, y pueden comprender compuesto que no se encuentran revelados en la descripción. Así mismo, expresa que el término "ácido botulínico" se encuentra mal escrito.

4. Novedad

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado la anterioridad:

- D1: US 2003/0087789, "Emulsión que contiene un extracto de planta, método para producirla y para obtener el extracto de la planta"

Y considera que todos los elementos reclamados en las reivindicaciones 1 a 13 fueron divulgados por dicho antecedente.

5. Respuesta a las objeciones

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

5.1. Modificación a una Solicitud en Trámite

De conformidad con lo establecido en los artículos 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, presentando la siguientes modificaciones:

5.1.1. Se ha corregido el término "ácido botulínico" por "ácido betulínico" en la reivindicación 1, puesto que este se encontraba mal escrito.

5.1.2. De la misma manera, dicha reivindicación ahora especifica que el triterpeno altamente dispersado es el único agente formador de oleogel.

5.1.3. Por otro lado, el Examinador menciona que los términos "aceite vegetal", "aceite mineral", "aceite animal", "aceite sintético" y "cera" son muy amplios. Sin embargo, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo y solicitamos la reconsideración de la objeción, puesto que el termino "líquido no-polar" se define de manera clara y concisa por los términos aceite vegetal, aceite mineral, aceite animal, aceite sintético y cera, ya que estos términos técnicos son ampliamente conocidos en el campo de las sustancias farmacéuticas, especialmente en su aplicación como oleogeles. En este sentido, los líquidos no-polares comprenden materiales lípidos derivados de plantas (aceites vegetales), de fuentes no-vegetales (aceites minerales), de animales (aceites animales), o que consisten de compuestos químicos fabricados artificialmente (aceites sintéticos). Así mismo, es ampliamente conocido que las ceras corresponden a compuestos químicos que se muestran como plásticos a temperatura ambiente.

Con base en lo anterior, consideramos que los términos utilizados para la definición de los líquidos no polares son claros para una persona medianamente versada en la materia.

5.1.4. Consideramos entonces que las modificaciones introducidas al capítulo reivindicatorio y las aclaraciones hechas dan respuesta a las diferentes objeciones formuladas por el Examinador, de manera que las mismas se ven superadas. Solicitamos atentamente tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta, el cual cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

5.2. Argumentos a favor de la Novedad

El Examinador cita el documento D1 y manifiesta que este afecta la novedad de la presente invención, ya que reclama los oleogeles reivindicados en la presente solicitud.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo y con las conclusiones derivadas del mismo y solicitamos la reconsideración de la objeción, con base en los siguientes argumentos:

El documento US 2003/0087789 enseña, específicamente en los párrafos [0054] y [0055], formulaciones cosméticas y farmacéuticas o médicas en diferentes formas, como lociones, cremas, geles, polvos, shampoo, etc. Dichas formulaciones poseen un triterpeno como sustancia activa farmacéutica o cosmética, sin embargo, requieren de aditivos adicionales, como por ejemplo, un formador de oleogel.

Si bien es cierto que el documento citado hace referencia a un gel compuesto por triterpenos, dicho documento no especifica la clase de gel descrito, sea un oleogel (gel a base de aceite) o un hidrogel (gel a base de agua). De la misma forma, dicha anterioridad no indica que el triterpeno altamente dispersado agregado sea el único agente formador del oleogel, así como el componente activo de la formulación, como es afirmado por la solicitud bajo estudio.

Por lo tanto, resulta claro que el oleogel reivindicado es diferente a las formulaciones cosméticas y farmacéuticas enseñadas en la anterioridad citada por su despacho. De esta manera, es posible concluir que la anterioridad citada no puede ser considerada como una anterioridad válida que afecte la novedad de la presente solicitud.

6. Conclusiones

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, 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.

7. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por trece (13) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-15695-841-001-1

 LLG\LLG\ID-195106\WPC15695
No. M-2011-195106\LLG



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: BIRKEN GMBH

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania.

Dirección: Streiflingsweg 11,
75223 Niefern-Öschelbronn,
Alemania

Domicilio: Niefern-Öschelbronn,
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: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 06.128.572

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 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 PAEZ FIRMA: Luz Clemencia de Paez

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

LLG

Reivindicaciones

1. Un oleogel que comprende:
 - un líquido no polar que tiene una fracción entre 80 y 99% en peso, con base en el peso total del gel, dicho líquido no polar es seleccionado del grupo que consiste en aceite vegetal, aceite animal, aceite mineral, aceite sintético, cera o parafina;
 - por lo menos un triterpeno altamente dispersado con un tamaño de partícula promedio menor a 50 μm como único agente formador de oleogel en una fracción entre 1% en peso y 20% en peso, con base en el peso total del gel, dicho triterpeno es seleccionado del grupo que consiste de betulina, lupeol, ácido betulínico o ácido oleanólico.
2. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 1,
donde el tamaño de partícula promedio del al menos un triterpeno es menor a 10 μm .
3. El oleogel de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2,
donde la fracción de aglomerados secundarios del al menos un triterpeno es menor a 20% en peso.
4. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
donde el al menos un triterpeno tiene una distribución de tamaño de partícula homogénea.
5. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
donde el área de superficie específica del al menos un triterpeno está entre 1 m^2/g y 500 m^2/g .
6. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 5,
donde el área de superficie específica del al menos un triterpeno está entre 10 m^2/g y 100 m^2/g .
7. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 6,
donde el área de superficie específica del al menos un triterpeno está entre 20 m^2/g y 50 m^2/g .
8. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
donde la fracción del al menos un triterpeno altamente dispersado es mayor a 80% en peso.
9. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 8,

donde la fracción del al menos un triterpeno altamente dispersado es mayor a 90% en peso.

10. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,
donde el al menos un triterpeno tiene una fracción de más de 80% en peso de betulina.
11. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10,
donde la fracción del agente formador de oleogel está entre 3% en peso y 15% en peso.
12. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 11,
donde la fracción de líquido no polar está entre 88% en peso y 94% en peso y la fracción del agente formador de oleogel está entre 6% en peso y 12% en peso.
13. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12,
donde el aceite es uno de los siguientes aceites vegetales: aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de almendra o una mezcla de los mismos.