

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 N° 73-27
BOGOTÁ 8, C

Teléfono: (57-1) 347.3611
Telefax: (57-1) 211.8650
(57-1) 700.4814
7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00008-0000

Fecha: 2010-09-07 17:07:16 Dep. 2020 DIR.NULVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06128572
Asunto : Solicitud de patente para: **AGENTE QUE FORMA
OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE
CONTIENE TRITERPENO Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN
OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO**
Solicitante : BIRKEN GMBH
Clase : A61K 009/006, A61K 035/078, A61K 047/006
Fecha solicitud: 22 de diciembre 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. **5569** notificado por fijación en lista del 30 de abril de 2010.

2. Mediante memorial radicado el día 27 de julio de 2010 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **5569**.

3. Mediante oficio No. **5569** 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 Reivindicaciones

Señala el Examinador que la reivindicación 1 no es concisa por cuanto no menciona específicamente los componentes de oleogel al que se refiere.

112

De otro lado, se menciona que el método de la reivindicación 16 no especifica las etapas o pasos del mismo, con sus respectivas variables.

3.2 Nivel inventivo

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

- D1: US 2003/0087789 - EMULSION CONTAINING A PLANT EXTRACT, METHOD FOR PRODUCING SAID EMULSION AND FOR OBTAINING A PLANT EXTRACT
- D2: WO 98/34603 - USE OF BETULIN AND ANALOGS THEREOF TO TREAT HERPESVIRUS INFECTION
- D3: US 2001/0038878 - FAT BLENDS WITH CRYSTAL MODIFIERS
- D4: WO 01/03712 - COMPOSITION CONTAINING EXTRACTS OF BUTYROSPERMUM PARKII AND THE USE AS MEDICAMENT OR DIETARY SUPPLEMENT

De acuerdo con los argumentos del Examinador, estos documentos mencionan varias formulaciones de oleogeles que comprenden un líquido no polar como por ejemplo aceite vegetal y por lo menos un triterpeno, tal como se menciona en la presente solicitud.

Afirma el Examinador que para la persona medianamente versada en la materia es obvio que el tamaño de partícula debe presentarse de acuerdo con la formulación requerida.

En vista de lo anterior el Examinador afirma que la presente invención resulta obvia a la luz de las enseñanzas de dichos documentos.

4. Respuesta a las objeciones

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

113
114**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 13 reivindicaciones.

Así, siguiendo las observaciones del Examinador, se ha incluido el contenido de las reivindicaciones 13 y 15 en la reivindicación 1 para presentar el producto de manera más clara y concisa. Adicionalmente se ha adicionado que el triterpeno comprende un componente seleccionado entre betulina, lupeol, ácido botulínico o ácido oleanólico, de acuerdo con la descripción, página 3, líneas 6 a 10.

En vista de lo anterior, la nueva reivindicación 1 define el oleogel por sus respectivos componentes y proporciones.

De otro lado, con el fin de evitar repetición de materia, se han eliminado las reivindicaciones 13 y 15.

Igualmente, se han eliminado las reivindicaciones 16 a 30, relacionadas con el método para la producción del oleogel.

En vista de las anteriores modificaciones consideramos que el pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones de la Decisión 486 en cuanto a claridad y concisión. Por lo tanto las objeciones formuladas por el Examinador en este sentido se ven superadas. Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

CAVELIER

ABOGADOS

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aportan un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos la reconsideración de la objeción, con base en los argumentos que se presentan a continuación:

Anterioridad D1: US 2003/0087789

Este documento revela una emulsión que comprende triterpenos, en donde estos últimos actúan como emulsionantes (ver párrafo [0037]). D1 sin embargo, no enseña un oleogel que comprende un líquido no polar y un triterpeno altamente dispersado que actúa como agente formador de oleogel.

Adicionalmente y en vista de las enseñanzas de este documento, no sería obvio considerar un triterpeno altamente dispersado como agente formador de oleogel, teniendo en cuenta que en general, los emulsificantes no tienen propiedades de formación de gel.

La idea principal de la presente invención radica en que el triterpeno altamente dispersado puede ser empleado como agente formador de oleogel, es decir, que el oleogel se forma empleando un líquido no

CAVELIER

ABOGADOS

polar y un triterpeno altamente dispersado. Esto no se enseña en D1 y tampoco resulta obvio a la luz de sus enseñanzas.

Anterioridad D2: WO 98/34603

Este documento revela un método terapéutico para tratar el virus del herpes. El método incluye la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de betulina o un derivado (ver resumen). Este documento también revela un medicamento que incluye betulina o un derivado, el cual puede presentarse en forma de loción, gel o polvo (ver página 15, líneas 20 a 26). El gel que se menciona en la página 15, línea 23 puede ser un hidrogel, el cual está basado en agua o un oleogel, basado en aceite.

En D2 no se enseña o sugiere que el gel es un oleogel. Adicionalmente, este documento tampoco enseña que la betulina o sus derivados actúen como agentes formadores de oleogel. La betulina o sus derivados en D2 constituyen una sustancia farmacéuticamente activa. Generalmente, los medicamentos que se presentan en forma de gel, emplean como agentes formadores de gel, sílice altamente dispersada.

Por su parte, el inventor de la presente solicitud encontró que los triterpenos altamente dispersados, los cuales son sustancias farmacéuticamente activas, pueden actuar como agentes formadores de oleogel cuando tienen tamaños de partícula menores a 50µm. Esto no se enseña en D2 ni tampoco resulta obvio a la luz de sus enseñanzas.

Anterioridad D3: US 2001/0038878

Este documento revela composiciones grasas, las cuales comprenden ácido ursólico y ácido oleanólico. Sin embargo D3 no enseña que el ácido oleanólico y el ácido ursólico se encuentran en forma de polvo ni que los mismos poseen tamaño de partícula menor a 50µm. Adicionalmente D3 enseña mezclas grasas pero no oleogeles.

Los oleogeles son composiciones específicas con comportamiento tixotrópico, el cual no resulta aplicable a las mezclas grasas reveladas en D3.

116
117

Anterioridad D4: WO 01/03712

De la misma manera que D2, este documento enseña una composición farmacéutica en forma de gel (ver reivindicación 9). Sin embargo, D4 no enseña que el gel se encuentra en forma de oleogel y que el agente formador del mismo es un triterpeno altamente dispersado con un tamaño de partícula menor a 50µm.

En vista de todo lo anterior, consideramos que ninguna de las anterioridades citadas o sus combinaciones podrían afectar el nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que la persona medianamente versada en la materia no encuentra enseñanzas o sugerencias claras que lo lleven de manera obvia a la solución técnica reivindicada.

En este sentido y contrario a lo que afirma el Examinador, consideramos que el tamaño de partícula sí constituye una característica técnica válida y la cual resulta relevante en la presente solicitud, toda vez que de ello depende la capacidad de agente formador de gel de los triterpenos del oleogel reivindicado.

Por lo tanto, la presente solicitud es inventiva a la luz del arte previo, ya que la persona medianamente versada en la materia tuvo que emplear habilidad inventiva para llegar a la solución técnica reivindicada.

Finalmente, deseamos poner de presente, que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre la misma 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.

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.

CAVELIER

ABOGADOS

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones
- Recibo por concepto de tres (3) reivindicaciones adicionales a la décima por valor de \$78.000

Señora Directora,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-15695-841-001-1

JMS\JMS\ID-177834\WPC15695

8/ No. M-2010-177834\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: BIRKEN GMBH Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Streifflingsweg 11, 75223 Niefern-Oschelbronn, Alemania Domicilio: Niefern-Oschelbronn, 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 <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>06.128.572</u>	
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. <u>10-72.095</u> Fecha: <u>30 de agosto de 2010</u> Comprobante de pago No. <u>10-72.096</u> Fecha: <u>30 de agosto de 2010</u> Comprobante de pago No. <u>10-72.097</u> Fecha: <u>30 de agosto de 2010</u>	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☒ Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$78.000.oo. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	

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 que tiene un tamaño de partícula promedio menor a 50 μm como un 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 botulínico 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,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 72,095
FECHA : AGOSTO 30 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00008-0000

Fecha: 2010-09-07 17:07:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	325663435	30/08/2010	20,391,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50003-01-01 SOLICITUDES	111 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
	TOTAL :	26,000.00

SOM: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CASH APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: J 5695- 841- 001-1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 72,096
FECHA : AGOSTO 30 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00008-0000

Fecha: 2010-09-07 17:07:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062794387	325663435	30/08/2010	20,351,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	*** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
	TOTAL :	26,000.00

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

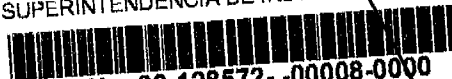
COLO: 15695-841-001-4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 72,097
FECHA : AGOSTO 30 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00008-0000

Fecha: 2010-09-07 17:07:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	325663435	30/08/2010	20,351,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		*** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
		TOTAL :	\$ 26,000.00

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: 15695-841-001-1.

125

~~126~~

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
Luz Clemencia de Páez
Apoderada

ASUNTO

Radicación 06 128572
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio
Folios 003

05847

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/EP2005/006710

Fecha de Presentación Internal. 21/06/2005

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 13 - 27
- 1.2. Rta Solicitante: Folios 112 - 118
- 1.3. Reivindicaciones: Folios 121 - 122
- 1.4. Prioridad: Presentada en Alemania el 22.06.04, bajo el número 102004030044.5

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Agente que forma oleogel que contiene triterpeno, oleogel que contiene triterpeno y método para producir un oleogel que contiene triterpeno".

Según las reivindicaciones 1-13 se refiere a un oleogel que comprende entre 80-99% de un aceite y entre 1-20% de un triterpeno altamente dispersado con un tamaño de partícula menor a 50 µm.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de oleogeles que se calcinen sin formar cenizas.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona las composiciones reivindicadas.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 9/06

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Los términos "aceite vegetal", "aceite mineral", "aceite animal", "aceite sintético", "cera" de la reivindicación 1 son muy amplios y pueden comprender compuestos que no se encuentran revelados en la descripción.
- El término "ácido botulínico" parece que se encuentra mal escrito,

4. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 22.06.04, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 20030087789	"Emulsión que contiene un extracto de planta, método para producirla y para obtener el extracto de la planta"	08.05.03

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1. Novedad (artículo 18 D486)

- La publicación D1 enseña la fabricación de geles (párrafo 55) que contienen una dispersión de un triterpeno en aceite (párrafo 49), en donde el tamaño de partícula del triterpeno es menos de 40 μm , preferiblemente entre 2-32 μm (párrafo 39). Dentro de los triterpenos se menciona la betulina, ácido betulínico y ácido oleanólico y su concentración dentro de la composición es de 2-10% (párrafo 40).
- La presente solicitud reivindica un oleogel que comprende:
 - 1-20% de triterpeno con tamaño de partícula <50 μm
 - 80-99% de un aceite

Comparando elemento por elemento, se observa que todos los elementos característicos de la presente solicitud ya fueron revelados en D1, ya que dicho documento revela igualmente dispersiones que comprenden triterpenos en aceites con un tamaño de partícula menor a 50 μm , tal como se ha ido explicando. Finalmente, se le dice al solicitante que lo que

127

128

se está reclamando como novedoso es el nuevo uso de los triterpenos como formadores de gel, lo cual, según el art. 21 de la D.486 no es patentable.

6. Conclusión:

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

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	US 20030087789	1-13	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 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


José Luis Salazar López
Director de Nuevas Creaciones (c)

01 ABR. 2011

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TECNICO No. 0926	EXAMINADOR TECNICO Código No.202024
-------------------------------------	---