

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. 07-058595- -00010-0000

Fecha: 2011-10-03 16:53:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **07.058.595**

Asunto : Solicitud de Patente para

**ESTABILIZACIÓN DE ESTERES DE GLUCOCORTICOIDES CON
ÁCIDOS**

Solicitante : **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**

Fecha de Solicitud : 08 de Junio de 2007

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **08757** notificado por fijación en lista del 27 de Mayo de 2011.

2. Mediante memorial radicado el día 05 de Agosto de 2011 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **08757**.

3. Mediante el Oficio No. **08757** 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.

4. **De la solicitud de patente**

El Examinador considera que la reivindicación 1 reclama muchas posibilidades en cuanto a las opciones de éster de glucocorticoide y ácido orgánico, lo cual le resta concisión a la solicitud y no limita el alcance de la invención.

5. **Novedad**

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado la anterioridad D1, correspondiente al documento JP 61-167614: "*Steroid-containing ointment*", y determina que el mencionado documento revela todos los elementos y características de las reivindicaciones 1 y dependientes.

6. 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:

6.1. Modificación a una Solicitud en Trámite

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 2 reivindicaciones.

6.1.1. De esta manera, la nueva reivindicación 1 se ha restringido a los preparados farmacéuticos fluidos no acuosos que comprende acetato de dexametasona, y un ácido seleccionado del grupo que consiste de ácido sórbico, ácido esteárico, ácido propiónico, en donde el ácido se encuentra a una concentración entre 0,01 y 10% (M/V).

6.1.2. Así mismo, la nueva reivindicación 2 define la modalidad preferente en la que como ácido se utiliza ácido sórbico.

Consideramos entonces que la restricción y modificaciones introducidas al capítulo reivindicatorio dan respuesta a las diferentes objeciones de concisión 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.

6.2. Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

El Examinador cita el documento D1, y manifiesta que este afecta la novedad de la presente invención, ya que reclama ungüentos que comprenden un corticoide esterificado, el cual se estabiliza por la presencia de glicoles. 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:

6.2.1. El documento D1 hace referencia a ungüentos, los cuales incluyen como solvente glicoles, tales como propilenglicol, polietilenglicol y 1,3-butilenglicol. Como es de conocimiento de una persona versada en la materia, dichos compuestos corresponden a solventes próticos, puesto que estos presentan dos grupos hidroxilo libres en ambas terminales de la molécula.

Por el contrario, la presente solicitud reclama preparados farmacéuticos fluidos no acuosos que comprende acetato de dexametasona, y un ácido seleccionado del grupo que consiste de ácido

sórbico, ácido esteárico, ácido propiónico. De esta manera, y teniendo en cuenta la restricción realizada a la presente solicitud, los preparados farmacéuticos reivindicados no usan solventes o dispersantes próticos. Lo que es más, el efecto estabilizante alcanzado por los ácidos en sistemas no próticos de acuerdo a la invención resulta sorprendente al disociarse en un protón y un anión, toda vez que dicho comportamiento no es esperado en sistemas no próticos.

Teniendo en cuenta que un documento del estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invención cuando describe o revela explícitamente todas las características técnicas de la misma, es claro que el documento D1 no es una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la presente invención por no revelar todas y cada una de las características técnicas de los preparados reivindicados.

7. Conclusiones

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.

8. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por dos (2) reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-14033-841-044-6
COLO-16874-843-013-4
LLG\LLG\ID-201913\WPC16874
No. M-2011-201913\LLG



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: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania.

Dirección: 51368 Leverkusen, Alemania

Domicilio: Leverkusen, 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: 07.058.595

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 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.

☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: Luz Clemencia de Paez
C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Preparados farmacéuticos fluidos no acuosos que comprende un éster de glucocorticoide y un ácido, en donde
 - el éster de glucocorticoide es acetato de dexametasona;
 - el ácido se selecciona del grupo que consiste de ácido sórbico, ácido esteárico, ácido propiónico; y
 - el ácido se utiliza a una concentración entre 0,01 y 10% (M/V).
2. Preparados según la reivindicación 1, caracterizados porque el ácido es ácido sórbico.