

P-902

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-008212- -00011-0000
Fecha 2008-12-02 14:59 de 2020 NUEVAS CREACIONES
LIB. 11 PATENTES Y LIB. 378 FASENACIONALES
Art 449 RESPUESTA OPOSICION Folios 10

Re: Expediente No. **07.008.212**
Solicitud de patente a nombre de **ZAMBON GROUP S.P.A.**
Respuesta a la oposición presentada por **PROCAPS S.A.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **ZAMBON GROUP S.P.A.** doy respuesta al oficio No. 11284 notificado por fijación en lista el 5 de septiembre de 2008, por medio del cual se corrió traslado de la oposición presentada por la sociedad **PROCAPS S.A.**, contra la solicitud de patente de la referencia, correspondiente a la invención titulada *“Una composición farmacéutica que comprende gabapentina”*:

1. PRETENSION DE LA OPOSICIÓN:

Me opongo a la pretensión del escrito de oposiciones por cuanto, como se demuestra más adelante, la invención presentada por mi mandante cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

1.1 Argumentos presentados por el opositor en el acápite fundamentos de hechos.

El opositor argumenta que “[...] *antes de la fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud:*

- D1: WO2004014356 publicada el 19 de febrero de 2004.
- D2: US2004010035 publicada el 15 de enero de 2004.
- D3: US2004092522 publicada el 13 de mayo de 2004.”

Continúa el opositor argumentando que la solicitud carece de nivel inventivo porque la anterioridad D1 enseña formulaciones de gabapentina de estabilidad mejorada en adición con un compuesto básico tal como un hidróxido,

Clarke, Moxet & Co
COLOMBIA

2

preferiblemente una sal de hidróxido metálica, de un ácido labil, preferiblemente de una sal sódica, donde el uso de lubricantes es indicado.

Por otro lado, prosigue el oponente, la anterioridad D2 enseña la combinación de gabapentina con tricalcio fosfato en forma de polvo de relleno de cápsulas. Por último, el documento D3 enseña gabapentina y pregabalina para el tratamiento curativo, profiláctico o paliativo de dolor, en particular dolor neuropático, divulgando formulaciones de gabapentina sólida que incluyen carbonato de calcio y calcio fosfato dibásico, así como también excipientes y lubricantes.

Por lo tanto, concluye el opositor, la solicitud carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 a D3.

Al respecto el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, en el cual se corrige el capítulo reivindicatorio, eliminando la reivindicación 14 para superar la objeción presentada por excepciones a la patentabilidad.

En cuanto a esta modificación, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Para este efecto, me permito acompañar los recibos de pago Nos. 08-86,349, 08-86,408, 08-86,445 y 08-86,446 del 4 de noviembre de 2008, con los cuales queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a su capítulo reivindicatorio.

2. Por otro lado, respecto a los documentos citados, en primer lugar la anterioridad D1 hace una referencia general a composiciones de gabapentina sólida con estabilidad mejorada y un "compuesto básico" que puede ser la sal de un ácido débil. Sales de ácidos débiles hay muchas, de las cuales un gran número son aplicables a composiciones farmacéuticas y, como se puede apreciar, la anterioridad selecciona de manera específica las sales de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y fosfato de sodio tribásico.

Más aún, al parecer las composiciones preferidas de D1 son tabletas obtenidas por la compresión de un granulado, donde el "compuesto básico", que es supuesto estabilizante, se agrega a la solución aglutinante como un ingrediente empleado en el proceso de granulación en húmedo. Por el contrario, la

317

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

composición preferida del solicitante comprende cápsulas obtenidas por mezcla directa de los excipientes apropiados, en donde la sal de calcio de un ácido débil, en particular fosfato de calcio tribásico, tiene propiedades deslizantes óptimas las cuales permiten mejorar las características técnicas de toda la mezcla activa, de tal forma que el uso de las sales de calcio se relaciona tanto con la estabilidad de la gabapentina como con sus propiedades deslizantes.

Es nuestra opinión no existe indicación alguna en D1 que lleve al uso de una sal de calcio de un ácido débil (agente deslizante) y, en particular, a una sal de calcio en combinación con un lubricante específico seleccionado de aceite de ricino hidrogenado y behenato de glicerilo para estabilizar composiciones de gabapentina. Además, la información de D1 no le enseñaba al técnico con habilidad en la materia a seleccionar una sal de calcio específica con propiedades deslizantes ya que, como regla, no tiene ningún sentido agregar un agente deslizante en un proceso de granulación.

D2 y D3 no tienen nada que ver con el problema de estabilidad y se refieren a análogos GABA genéricos en combinación con uno o más ingredientes en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales o el dolor, respectivamente. D2, en el ejemplo 1, divulga una composición de cápsula que consiste de gabapentina, trimebutina, lactosa y fosfato de calcio tribásico como un portador inerte oral genérico no tóxico farmacéuticamente aceptable. En D3 el carbonato de calcio y el fosfato de calcio dibásico por un lado y el behenato de glicerilo por el otro, son indicados como excipientes/lubricante genéricos en una larga lista de posible alternativas.

En este caso estamos ante una solicitud cuya altura inventiva esta dada por la simplicidad de la solución propuesta y por la modificación hecha en contra de todo lo establecido en el campo previo al desarrollo de la invención. Cabe anotar que las anterioridades D2 y D3 no deben ser tenidas en cuenta poque su objeto no es el mismo de la presente solicitud y se relacionan con ella únicamente por mencionar compuestos químicos semejantes.

En consecuencia, solicito a ese despacho no tener presente la argumentación del opositor y continuar con el trámite administrativo en el presente caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824

Cód. 008

3

318

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 86,349
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-008212- -00011-0000

RECEIVED 12/02/14 09:30 Dep. DE INNOVACION
Cra. 11 PATENTES Y Ene. 378 ESENCIONALES
Art. 449 RESPUESTA POSICION Folios 10

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	95151114	31/10/2008	39,200,000.00

***** CONCEPTO *****

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	
83 INVOCACION DE UNA PRIORIDAD EN SI	71,000.00
TOTAL :	\$ 71,000.00

ON: SETENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

P-902
4

319

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 86,408
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2008

Superintendencia de Industria y Comercio
No. 07-008212-00011-0000
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODEY Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	95151114	31/10/2008	39,200,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		54 INFORMACION DETALLADA DE UN TRANI	23,000.00
		TOTAL :	\$ 23,000.00

ON: VEINTITRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

720

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

XIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 08 - 86,445
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2008

Superintendencia de Industria y Comercio
No. 07-008212-00011-0000
Bogotá, D.C., 12 de 14 de 2008
El presente documento es una copia de la certificación de excedente de pago de la tarifa de patente emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del proceso de pago de la tarifa de patente, conforme a lo establecido en el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil.

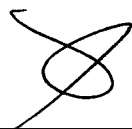
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODEST Y CA. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	95151114	31/10/2008	39,200,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00
		TOTAL :	\$ 5,000.00

ON: CINCO MIL PESOS



RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

321

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 08 - 86,446
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-008212-00011-0000

BOGOTA, 2008-12-02 14:00:00 - DEL 2009 NOVIEMBRE
16-11 PATENTE FYU - Eje 3.8 FASE NACIONAL
Act 448 RESOLUCION SUPLENTE Folios 10

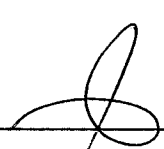
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754397	95151114	31/10/2008	39,200,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00
		TOTAL :	\$ 5,000.00

ON: CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.