

Marcas – Patentes
 Modelos – Diseños
 Nombres Comerciales – Enseñas
 Propiedad Intelectual
 Registros en el Exterior
 Registros Sanitarios INVIMA – ICA
 Acciones Judiciales – Administrativas
 Derecho Comercial – Industrial
 Asesoría – Contratos – Otros
 Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. – Colombia
 Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31
 Of. 202
 Tels. (571) 2444096 – 3690624
 (571) 2444938 – 3687752
 Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
 E-mail: mde@mdeaw.com
mdeawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marc

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 16-005863- -00004-0000

Fecha: 2016-02-25 15:51:14 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
 Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act: 444 RESPUESTA RQUE Folios: 7

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Ciudad

GL

REFERENCIA: Expediente No. 16-005.863
TÍTULO: “COMBINACIÓN SINERGÍSTICA DE
 PARACETAMOL/CELECOXIB PARA EL TRATAMIENTO DE
 DOLOR INFLAMATORIO”
SOLICITANTE: MORE PHARMA CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.
TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FORMA OFICIO N°672

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad
MORE PHARMA CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V., dentro del término legal y luego de
 haber solicitado prórroga para dar respuesta al oficio de la referencia, presento respuesta a
 la acción oficial notificada mediante el oficio No. 672 del 02 de febrero de 2016, en los
 siguientes términos:

Petitorio

- El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un tratamiento lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Es necesario que el título defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

En respuesta a este requerimiento, nos permitimos modificar el título de la solicitud de patente de la siguiente manera:

**“UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE PARACETAMOL Y
 CELECOXIB”**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Descripción

- La descripción está enfocada hacia la administración de una combinación de fármacos lo que corresponde a un método de tratamiento, lo cual no es patentable según la legislación aplicable. No se observa sustento para una composición específica.

Con respecto a esta afirmación, el solicitante desea indicar que la descripción de la solicitud (Página 7, líneas 19 a 27, Página 8, líneas 1 a 27, Página 9, líneas 1 a 9) si menciona las composiciones farmacéuticas que comprenden la combinación de paracetamol y celecoxib a unas cantidades específicas y que dicha combinación puede estar incorporada en un vehículo adecuado para lograr distintas formas farmacéuticas para su posterior administración; entre las formas farmacéuticas mencionadas en la descripción se encuentran: jarabes, polvo para suspensión, elixir, tabletas, comprimidos, cápsulas de gelatina blanda, de gelatina dura, suspensiones acuosas u oleosas, polvos dispersables, etc.

Respetuosamente se hace un llamado al examinador sobre el hecho que la descripción no está enfocada en la administración de una combinación de fármacos; la solicitud trata sobre composiciones farmacéuticas que comprenden combinaciones de paracetamol y celecoxib presentes a unas cantidades específicas y donde dichas combinaciones se incorporan en distintas formas farmacéuticas. Por lo tanto, las composiciones están suficientemente soportadas en la descripción.

Reivindicaciones de uso

- El uso de la reivindicación 9 no es patentable.

La reivindicación 9 ha sido retirada del pliego reivindicatorio.

Excepción de la Patentabilidad

- El objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 8 no es patentable toda vez que hace referencia a un método de tratamiento.

Las reivindicaciones 1 y 2 han sido modificadas, en donde se define la composición

3

3

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

farmacéutica en función de sus principios activos paracetamol y celecoxib y en las cantidades específicas en que se encuentran en tal composición. Esta modificación está soportada por la descripción, Página 7, líneas 19 a 27, Página 8, líneas 1 a 27, Página 9, líneas 1 a 9.

De otro lado, la reivindicación 8 ha sido retirada del capítulo reivindicatorio modificado.

Se ruega, por tanto, sea reconsiderada y retirada esta objeción.

Reivindicaciones

- Las reivindicaciones 1 y 2 reclamadas en la presente invención, no corresponden con las reivindicaciones 1 y 2 presentadas en fase internacional, por cuanto difieren en la cantidad de celecoxib reclamada. Se recuerda a la solicitante que estas modificaciones podrán presentarse una vez la solicitud haya entrado en fase nacional, cancelando la tasa correspondiente.
- Las reivindicaciones 1, 2 y 8 no son patentables, toda vez que al referirse a combinaciones sin definir las como composiciones farmacéuticas o kit de partes de acuerdo a la materia que se encuentre sustentada en la descripción, se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo a la legislación aplicable. Se requiere restringirse a las composiciones farmacéuticas y/o kit de partes que se encuentren sustentadas en la descripción.
- La reivindicación 9 indica el uso que puede darse a la combinación farmacéutica, lo cual no es una característica técnica que defina la invención.

En procura de superar las objeciones planteadas por ese Despacho y siguiendo las sugerencias del examinador, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones y en el cual se han efectuado las siguientes modificaciones:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para definir más claramente la composición farmacéutica que está caracterizada porque comprende específicamente entre 375 y 500 mg de paracetamol y entre 50 y 75 mg de

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

celecoxib; dichas composiciones y cantidades de los principios activos están suficientemente soportadas en la descripción (Páginas: 5 a 9).

- Las **reivindicaciones 2 a 6** han sido modificadas de acuerdo con la sugerencia del Examinador, es decir, se han definido como composiciones farmacéuticas las cuales están soportadas en la descripción (Páginas: 5 a 9).
- **Reivindicaciones 7 y 8:** se ha modificado la anterior reivindicación 7 y se ha incorporado una nueva reivindicación 8, en donde se están encabezando como un kit de partes que comprende la combinación de una composición de paracetamol y una composición de celecoxib, para su posterior administración en forma individual, separada, secuencial o en combinación; dichas composiciones se pueden encontrar en formas farmacéuticas sólidas o líquidas para administración oral, parenteral para inyección, por ejemplo, inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea; transdérmica, supositorios, polvos o pulverizaciones para inhalación y comprimidos bucales. Estas reivindicaciones están debidamente soportadas en la descripción (Páginas: 5 a 17, Figuras y Ensayos que evidencian la sinergia o efecto sinérgico entre los componentes).

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, así como la argumentación indicada en el presente escrito, se ruega sean reconsideradas y retiradas las objeciones emitidas por el Examinador.

En vista de las modificaciones efectuadas es evidente que los cambios efectuados cumplen con los lineamientos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486.

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.

85

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A No 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

PETICIÓN

Basándonos en los argumentos expuestos, consideramos que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de claridad. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a estudiar la patentabilidad de la invención según el capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

REIVINDICACIONES

1.- Una composición farmacéutica para el dolor inflamatorio, caracterizada porque comprende entre 375 y 500 mg de paracetamol y entre 50 y 75 mg de celecoxib.

2.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque el paracetamol está presente en una cantidad de 375 mg y el celecoxib en una cantidad de 50 mg.

3.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque se formula como una composición oral, rectal, intranasal, sublingual o inyectable de forma intravenosa, intramuscular o subcutánea.

4.- La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque dicha composición farmacéutica está formulada como un líquido, polvo suspensión o elixir.

5.- La composición de conformidad con la reivindicación 3, caracterizada además porque dicha composición farmacéutica está formulada como composición oral seleccionada de tabletas, comprimidos, cápsulas de gelatina blanda, cápsulas duras, jarabes, suspensiones acuosas u oleosas, polvos dispersibles o gránulos, emulsiones, formulaciones multiparticuladas y comprimidos bucales.

6.- La composición de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada además porque dicha composición farmacéutica está formulada en forma de tabletas.

7.- Un kit de partes farmacéutico que comprende (a) un medicamento que comprende entre 375 y 500 mg de paracetamol y (b) un medicamento que comprende entre 50 y 75 mg de celecoxib, en forma sólida o líquida.

8.- Un kit de partes farmacéutico de la reivindicación 7 que puede comprender dos o más tipos de administración (oral, parenteral para inyección, por ejemplo, inyección

77

intravenosa, intramuscular o subcutánea; transdérmica, supositorios, polvos o pulverizaciones para inhalación y comprimidos bucales).