



TM TAMAYO

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVA CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-143289- -00006-0000

Fecha: 2015-01-05 16:24:54 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 7

Ref.: Expediente No. 14-143289

Solicitante: RECRO PHARMA, INC

PATENTE DENOMINADA: COMPOSICIONES INTRANASALES DE
DEXMEDETOMIDINA Y METODOS DE USO DE ELLAS.

I. JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 9868640 de Pereira, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional N°.202.892 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la sociedad: RECRO PHARMA, INC., atentamente manifiesto a usted que dentro del término de traslado, señalado por su Despacho mediante el **oficio No. 13413** fijado en lista No. 42 de octubre 21 de 2014, doy respuesta a la oposición presentada por la sociedad LAFRANCOL SAS., contra la solicitud de registro de la patente radicada bajo el expediente 14-143289.

II. RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LA OPOSICIÓN.

Me opongo a las pretensiones de la oposición que ha formulado la sociedad LAFRANCOL SAS, por las razones que más adelante expondré.

Solicito a su Despacho que niegue todas las peticiones de la oposición y en su lugar se la declare infundada y se continúe con el examen de patentabilidad para



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Búfete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

la solicitud radicada bajo el expediente citado a nombre de mi representada la sociedad RECRO PHARMA INC.

III.- RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICION

a.- Antes de proceder a analizar los argumentos expuestos por el opositor, **ruego a su despacho tener en cuenta que se han presentado modificaciones al pliego reivindicatorio de la solicitud inicial**, en el cual se ha definido claramente el alcance de lo que se desea patentar, y que sea con estas nuevas reivindicaciones que se examine el alcance de la invención y los argumentos del opositor.

Se hace claridad que la anteriores cláusulas 1 a 23, dirigidas a un método de tratamiento fueron eliminadas. La materia descrita en la anterior cláusula 26 fue incluida en la nueva cláusula principal (anterior cláusula 24), eliminándose entonces dicha cláusula en el actual pliego reivindicatorio, por lo que con estas se superan los argumentos del opositor con respecto a lo manifestado por el opositor sobre las reivindicaciones.

b.- Con referencia a la falta de novedad y nivel inventivo planteada por la sociedad LAFRANCOL SAS, respecto del documento:

El documento citado del índice de Merck (The Merck Index), decimoquinta edición, 2013, página 533-534, venimos a manifestar que la presente invención es novedosa y presenta actividad inventiva frente al documento citado por el Oponente.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Con referencia a esta Oposición, el Solicitante manifiesta respetuosamente lo siguiente:

El Oponente afirma erróneamente que la materia reivindicada por el solicitante es anticipada y/o resulta evidente en vista del índice de Merck (The Merck Index), decimoquinta edición, 2013, página 533-534. El Solicitante manifiesta su desacuerdo.

Como cuestión preliminar, el Solicitante señala que la edición del Índice Merck utilizada en la Oposición tiene fecha de 2013. Una de las fechas de presentación del Solicitante, la fecha de presentación de la solicitud PCT equivalente, es el 11 de diciembre de 2012. Por lo tanto, no se entiende cómo puede presentarse una oposición sobre la base de una referencia que se ha publicado después de al menos una de las fechas de prioridad del solicitante.

En el caso que la referencia del "Índice Merk" fuera considerada como la arte previo legítimo, el Solicitante aporta los siguientes comentarios adicionales. El Índice Merk se limita a citar la dexmedetomidina como un compuesto. El Índice Merk no enseña ni sugiere un dispositivo de dosis medida que comprende la dexmedetomidina, y mucho menos en una cantidad como la expuesta en la reivindicación 24. De este modo, el Índice Merck claramente no anticipa la materia reivindicada. La oposición no explica por qué habría sido obvio tomar una cantidad de dexmedetomidina que proporciona analgesia, pero que lo hace sin sedación significativa y colocarla en un dispositivo de dosis medida, cuando el experto en el arte ni siquiera era consciente de que los efectos analgésicos y sedantes de la dexmedetomidina podrían ser separados.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

**TM TAMAYO**

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Por lo antes manifestado, su Despacho debe concluir que la solicitud de patente de invención denominada: "COMPOSICIONES INTRANASALES DE DEXMEDETOMIDINA Y METODOS DE USO DE ELLAS", es una invención que cumple con los requisitos consagrados en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la C.A.N. y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la mencionada Decisión.

IV. NOTIFICACIONES :

Mi Poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la .carrera 13 A No. 28-38, Bufete 230 Mz.2, de la ciudad de Bogotá D.C.

De la señora Jefe, atentamente,

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA

C.C. 9868640- de Pereira

T.P. No. 202.892 del Consejo S.J.

**COLOMBIA:**

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



No. 14-143289- -00005-0000

Fecha: 2015-01-05 16:22:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 12

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

RECRO PHARMA, INC.

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número EMPRESA EXTRANJERA

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
USA	PENNSYLVANIA	MALVERN
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA

Apellidos y Nombre

CC. No. 9868640

Documento de identificación

No.202.892 C.S. de la J

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio:		Ciudad:
Cra. 13 A No. 28-38 Ofc. 230		BOGOTÁ D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
consultas@tmtamayo.net	(57 1) 2435423	(57 1) 3419841

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Expediente No 14-143289

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
SE ADJUNTA NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO Y ACLARACIONES A
MODIFICACIONES

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

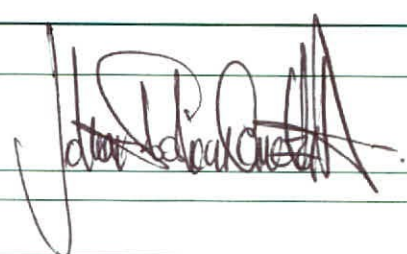
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA	
Nombre y apellidos	Firma
9868640- Pereira	202.892 del C. S de la J.
C.C	Tarjeta Profesional

EXPLICACIÓN A MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES

Acompañamos un nuevo pliego reivindicatorio, que incluyendo 33 reivindicaciones, en reemplazo del pliego anterior.

Las anteriores cláusulas 1 a 23, dirigidas a un método de tratamiento fueron eliminadas. La materia descrita en la anterior cláusula 26 fue incluida en la nueva cláusula principal (anterior cláusula 24), eliminándose entonces dicha cláusula en el actual pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones restantes fueron debidamente re-numeradas, corregidas sus dependencias, y caracterizadas.