



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- -00007-0000

Fecha: 2015-01-05 16:25:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 6

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. 13412** fijado en lista No. 42 de octubre 21 de 2014, doy respuesta a la oposición presentada por la sociedad PROCAPS S.A., 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 PROCAPS S.A., 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 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

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 PROCAPS S.A, respecto del documento:

D1: US 20110003823 publicada en 1 de junio de 2011, venimos a manifestar que la presente invención es novedosa y presenta actividad inventiva frente al documento citado por el Oponente.

El Oponente afirma erróneamente que la materia reivindicada por el Solicitante es anticipada y/o resulta evidente a la vista de la solicitud de patente de



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:

COI. 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

Estados Unidos N° 2011/0003823 (en adelante, "Horn"). Para salvar la objeción formulada en vista de esta referencia "Horns", se ha modificado la reivindicación principal para especificar, además, que la pulverización comprende gotitas que tienen un Dv90 de más de aproximadamente 60 micras, lo que encuentra sustento técnico en, por ejemplo, la página 12, líneas 16 -17 de la publicación PCT correspondiente. En contraste, la referencia "Horn" enseña que las gotitas tienen la mitad de ese tamaño.

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
CC. No. 9868640
No.202.892 C.S. de la J

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

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, sirvase 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

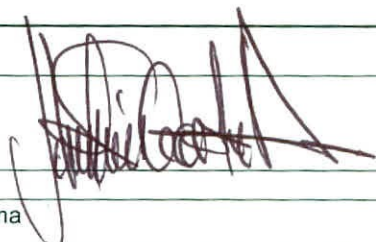
☐ Poder, si fuere el caso.

☒ 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.