

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante				
	Nombre:	CARLOS R. OLARTE GARCIA	Dirección Electrónica:	patents@olartemoure.com	
	Dirección:	patents@olartemoure.com	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.	
	Identificación:				
	☒ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE		☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT		
	Número:	79782747-			
2	Dato de la Creación				
	Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
	COMBINACIONES DE LIGANDO DE RECEPTORES SIGMA Y AINE.	000000		16084207	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación	RESPUESTA AL OFICIO No. 5017, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 018 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016 (EXAMEN DE FORMA) P2016/000018			
4	Anexos				

☒ Anexos



CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Una combinación sinérgica que comprende:
 - al menos un ligando sigma seleccionado entre 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo; y
 - al menos un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) seleccionado del grupo que consiste en paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dexketoprofeno, ácido mefenámico, piroxicam, meloxicam, flurbiprofeno, aceclofenaco, acemetacina, alclofenaco, amfenaco, bendazaco, bromfenaco, bumadizona, bufexamaco, diclofenaco, difenpiramida, etodolaco, felbinaco, fentiazaco, indometacina, ketorolaco, lonazolaco, oxametacina, proglumetacina, sulindaco, tolmetina, zomepiraco, celecoxib, cimicoxib, deracoxib, etoricoxib, firocoxib, lumiracoxib, mavacoxib, parecoxib, robenacoxib, rofecoxib, valdecoxib, ampirona, azapropazona, clofezona, kebusona, metamizol, mofebutazona, nifenazona, oxifenbutazona, fenazona, fenilbutazona, sulfinpirazona, suxibuzona y feprazona.
2. Combinación sinérgica según la reivindicación 1, en la que el AINE se selecciona del grupo que consiste en paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib y metamizol.
3. Combinación sinérgica según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo la combinación:
 - 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal de la misma y diclofenaco o celecoxib; o
 - 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal de la misma y metamizol; o
 - 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal de la misma e ibuprofeno o naproxeno; o
 - 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina o una sal de la misma y paracetamol.
4. Combinación sinérgica según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo la combinación:
 - clorhidrato de 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina y diclofenaco o celecoxib; o
 - clorhidrato de 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina y metamizol;
 - o

clorhidrato de 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina e ibuprofeno
o naproxeno; o
clorhidrato de 4-{2-[5-metil-1-(naftalen-2-il)-1H-pirazol-3-iloxi]etil}morfolina y
paracetamol.

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Arias
Guillermo Parra
Erika Jhiset Suárez
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana A. Campuzano
Viviana A. Salamanca
Daniel R. Durango

Barranquilla
Gina De Echeona
José J. Dangond

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. 16-084.207

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMBINACIONES DE LIGANDO DE RECEPTORES SIGMA Y AINE”

Solicitante: LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Nuestra Ref.: P2016/000018

RESPUESTA AL OFICIO No. 5017, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 018 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizaron los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2 a 9 y 13 a 16;
- se limita la combinación de la Reivindicación 1 al compuesto 63 de la antigua Reivindicación 8 como ligando sigma con al menos un AINE de acuerdo con la antigua Reivindicación 9.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- El Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial contiene 4 reivindicaciones, por lo que el pago de reivindicaciones adicionales ya no es necesario.

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones respecto a las reivindicaciones:

- las Reivindicaciones 1 a 10 y algunas reivindicaciones sobre la décima se consideran métodos de tratamiento no patentables a pesar de estar redactas como combinaciones;
- las composiciones farmacéuticas no se encuentran sustentadas en el Capítulo Descriptivo dado que solo menciona métodos de tratamiento para la reducción del dolor;
- los términos “*un ligando sigma*” y “*fármaco desinflamatorio no esteroideo*” no son concisos dado que puede representar compuestos que no están soportados en el Capítulo Descriptivo;
- las Reivindicaciones 1 a 10 no se encuentran soportadas en el Capítulo Descriptivo dado que solo se mencionan combinaciones del compuestos 63 con 6 diferentes aines. El sinergismo de estas combinaciones no se puede extrapolar a todas las combinaciones que se desean proteger.

b- i) En primer lugar, me permito reiterar que las Reivindicaciones 2 a 9 y 13 a 16 han sido completamente eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

ii) Ahora bien, considero que el Examinador se equivoca al considerar que la materia reclamada en la presente solicitud se refiere a métodos de tratamiento. La materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se refiere a una combinación de dos ingredientes *per se*, es decir un producto, sin representar de ninguna manera el uso intencionado. Por lo tanto, considero que la materia reclamada es patentable.

iii) Respecto a la falta de soporte de los términos “*un ligando sigma*” y “*fármaco desinflamatorio no esteroideo*” y de las Reivindicaciones 1 a 10 en general, se ha limitado la Reivindicación 1 al compuesto 63 de la antigua Reivindicación 8 como ligando sigma

con al menos un AINE de acuerdo con la antigua Reivindicación 9, de manera que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado es una clara generalización de lo ejemplificado en el Capítulo Descriptivo.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.