

P-11507

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-086.863**

Solicitud de patente a nombre de **TEVA BRANDED
PHARMACEUTICAL PRODUCTS R&D, INC**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la Sociedad **TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS R&D, INC.**, domiciliada en Pensilvania, Estados Unidos, en respuesta al oficio No. **5015** notificado por fijación en lista el 3 de mayo de 2016, relacionado con el resultado de examen de forma, para cuya respuesta fue necesario solicitar una prórroga el 18 de julio de 2016, mediante la cual me permito manifestar ahora 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 pliego reivindicatorio que comprende un total de 16 reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 15 a 18 y por último, se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

En vista de que el actual pliego reivindicatorio excede las 10 reivindicaciones permitidas que se exigen de pago de tasa, se adjunta el comprobante de pago por concepto de 6 reivindicaciones adicionales.

2. Pago de Tasas

Su Despacho requiere que el solicitante pague la tasa correspondiente, por concepto de reivindicaciones adicionales después de la décima (10ma). En

respuesta a ello y tal y como se mencionó previamente, se adjunta a esta respuesta el comprobante de pago por 6 reivindicaciones adicionales, por un valor de \$ 198.000.

3. **Claridad del Capítulo Reivindicatorio**

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

3.1 Por el hecho de no haber pagado la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales después de la décima, su Despacho únicamente estudió las primeras 10 reivindicaciones, de las cuales concluyó que las reivindicaciones 1 y 2, hacen referencia a resultados a alcanzar, al hacer referencia a “*funciones pulmonares*” y adicionalmente indica que, en lo que se puede apreciar a simple vista, las reivindicaciones hacen referencia a métodos de tratamiento, lo cual no es materia patentable bajo esta legislación.

En dicho respecto, se le informa amablemente a este Despacho que las nuevas reivindicaciones 1 y 2, no contienen ninguna expresión que haga referencia a alguna función pulmonar, sin embargo y en este respecto, se le aclara al señor Examinador que el verdadero resultado a alcanzar que tiene como objetivo la presente invención, el cual no está consignado en el capítulo reivindicatorio, es reducir los efectos secundarios que produce el salmeterol, el cual es uno de los componentes que conforman a la composición farmacéutica o medicamento, que se encuentra dentro del inhalador reclamado. Por otro lado y en referencia a la posible reclamación de métodos de tratamientos, se informa que éstos han sido eliminados del actual pliego reivindicatorio, mediante la exclusión de las reivindicaciones 15 a 18.

Así las cosas, se desea dejar claro que la presente invención se dirige a un inhalador de polvo seco, el cual se define por los componentes que lo conforman y la interacción que éste presenta con la composición farmacéutica que contiene, la cual es la característica técnica esencial que hace novedoso al inhalador reclamado y lo diferencia de aquellos existentes en el estado previo de la técnica. En el desarrollo de esta invención, los inventores encontraron

que para el propósito de reducir los efectos secundarios del salmeterol, se requería simplemente de pequeñas dosis y de la sinergia encontrada entre los componentes que conforman a dicha composición farmacéutica.

Por último se le informa a este Despacho, que este pliego reivindicatorio que se presenta junto con esta respuesta, fue concedido por la oficina de Patentes y Marcas y de los Estados Unidos (USPTO), ente que reconoció la claridad y patentabilidad de la presente invención, la cual se adjunta para su conveniencia.

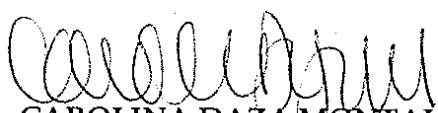
De este modo se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 16 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 5015 notificado por fijación en lista el 3 de mayo de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

4. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 16 reivindicaciones.
- Comprobante de pago por concepto de 6 reivindicaciones adicionales.
- Patente Estadounidense US 9,066,957 (B2).

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co