

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-**MELINTA THERAPEUTICS, INC.**- Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS CON AGENTES EFERVESCENTES**”.-Clase **A61K** **31/045**.-Expediente número **NC2016/0006106**.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Enero 12, 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **286** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REIVINDICACIONES.**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada, en donde se ha incorporado la estructura química y el nombre IUPAC de la delafloxacina de acuerdo a la reivindicación 4. Dicha modificación tiene sustento en el párrafo [103] del documento PCT.

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 2 y 3:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 5 y 6 actualmente presentadas, en donde se ha modificado la redacción de las mismas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 4 a 6:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 7 a 9 actualmente presentadas, en donde se ha modificado la redacción de las mismas con el fin de proteger realizaciones de la composición farmacéutica de la solicitud.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 7 a 13:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 10 a 16 actualmente presentadas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 14 a 16:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 23, 24 y 28 actualmente presentadas, en donde se ha modificado la redacción de las mismas con el fin de proteger realizaciones de la composición farmacéutica de la solicitud.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 17 a 19:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 36, 37-38 y 39 actualmente presentadas, en donde se ha modificado la redacción de las mismas con el fin de proteger un comprimido que comprende la composición farmacéutica de la solicitud.

De acuerdo a lo anterior, me permito mencionar que las **reivindicaciones 2 a 4, 17 a 22, 25 a 27, 29 a 35 y 40 a 50 han sido eliminadas** del capítulo reivindicatorio modificado. Adicionalmente, me permito señalar que la numeración y dependencia fue ajustada según los cambios anteriores.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 19 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. **Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- ✓ *"Las reivindicaciones 1 17 18 uno no es clara porque no define la estructura química del derivado de ácido quinolona carboxílico ni la estructura química de la gente efervescente que hacen parte de la composición. Se sugiere al solicitante proporcionar*

las estructuras químicas y los nombres IUPAC de los compuestos que comprende la composición.”

Frente al anterior señalamiento, en primer lugar me permito indicar que las reivindicaciones 17 y 18 fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto. De manera adicional, tal y como se evidencia en el numeral 3.1 del presente memorial, la nueva reivindicación 1 ha sido modificada de tal manera que define la estructura química del derivado de ácido quinolona carboxílico, el nombre IUPAC del mismo y el grupo del cual se puede seleccionar el agente efervescente.

En consecuencia, solicito cordialmente que la anterior objeción sea retirada.

- ✓ *"Las reivindicaciones 29 y 30 no son claras porque pretenden caracterizar la composición por un resultado alcanzar entendido como la tolerabilidad gastrointestinal, los efectos secundarios gastrointestinales o la resistencia bacteriana.”*

Además señala:

"Las reivindicaciones 42 a 44 no son claras por qué se refieren a una composición pero ésta no se define en términos de sus componentes y proporciones, sino por el método de administración sugerido para las mismas. Se sugiere a la solicitante proporcionar las características esenciales propias de una composición y evitar la referencia a la administración de la composición que puede llegar a ser asociada a un método de tratamiento.”

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que de acuerdo a lo expuesto en el numeral 3.1, las reivindicaciones 29, 30 y 42 a 44 fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito que la anterior objeción sea retirada.

- ✓ *"Las reivindicaciones 35 a 41 no son claras porque pretenden caracterizar la composición por su forma farmacéutica. Se sugiere al solicitante modificar la redacción de la reivindicación para que el encabezado se refiera a la forma farmacéutica o modificar las características esenciales para que correspondan con el encabezado de composición.”*

Frente al anterior señalamiento, en primer lugar me permito indicar que las reivindicaciones 35, 40 y 41 fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto. De manera adicional, tal y como se evidencia en el numeral 3.1 del presente memorial, las nuevas reivindicaciones 17 a 19 han sido modificadas en su redacción, de tal manera que

ahora reclaman un comprimido que comprende la composición farmacéutica reclamada con todas y cada una de sus características esenciales.

Así pues, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS O SEGUNDOS USOS.**

Por otra parte, el Señor Examinador establece que el uso encontrado en la reivindicación 50 no es patentable, de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486/2000.

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que cualquier referencia a usos ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1. En consecuencia, solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

5. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Ahora bien, el Señor Examinador indica que el objeto de las reivindicaciones 44 a 49 no es patentable en vista del literal (d) del Artículo 20 de la Decisión Andina 486 de 2000 debido a que se relaciona con métodos de tratamiento.

Sobre este particular, me permito señalar que las reivindicaciones 44 a 49 han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto a este memorial. Por lo tanto, me permito solicitar amablemente que la objeción a este respecto sea retirada.

6. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el pago por las reivindicaciones adicionales **11 a 19** que comprenden el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar Copia de las páginas **53 a 57** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **19 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

LLOREDA·CAMACHO & CO

Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C. Tel: +57 (1) 3264270 – 6069700 Fax +57 (1) 6069701

8. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
9. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**
notificacionespatentes@lloredacamacho.com