

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una composición farmacéutica que comprende:
 udenafilo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en una cantidad de 37,5 mg; y
 un excipiente farmacéuticamente aceptable.
2. La composición farmacéutica de la Reivindicación 1, en la que la composición farmacéutica es una tableta oral.
3. La composición farmacéutica de la Reivindicación 1, en la que la composición farmacéutica es una composición farmacéutica oral sólida o semisólida.
4. La composición farmacéutica de la Reivindicación 3, en donde la composición farmacéutica oral sólida o semisólida se selecciona de un grupo de composiciones farmacéuticas orales sólidas o semisólidas que consisten en una tableta, una cápsula, un gel, un líquido, una dispersión líquida, una pastilla, un polvo y una suspensión.
5. Una composición farmacéutica que comprende:
 udenafilo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en una cantidad de 75 mg; y
 un excipiente farmacéuticamente aceptable.
6. La composición farmacéutica de la Reivindicación 5, en la que la composición farmacéutica es una tableta oral.
7. La composición farmacéutica de la Reivindicación 5, en la que la composición farmacéutica es una composición farmacéutica oral sólida o semisólida.
8. La composición farmacéutica de la Reivindicación 7, en la que la composición farmacéutica oral sólida o semisólida se selecciona de un grupo de composiciones farmacéuticas orales sólidas o semisólidas que consisten en una tableta, una cápsula, un gel, un líquido, una dispersión líquida, una pastilla, un polvo y una suspensión.

9. Una composición farmacéutica que comprende:
 udenafile, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en una cantidad de 87.5 mg; y
 un excipiente farmacéuticamente aceptable.
10. La composición farmacéutica de la Reivindicación 9, en la que la composición farmacéutica es una tableta oral.
11. La composición farmacéutica de la Reivindicación 9, en la que la composición farmacéutica es una composición farmacéutica oral sólida o semisólida.
12. La composición farmacéutica de la Reivindicación 11, en la que la composición farmacéutica oral sólida o semisólida se selecciona de un grupo de composiciones farmacéuticas orales sólidas o semisólidas que consisten en una tableta, una cápsula, un gel, un líquido, una dispersión líquida, una pastilla, un polvo y una suspensión.
13. Una composición farmacéutica que comprende:
 udenafile, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en una cantidad de 125 mg; y
 un excipiente farmacéuticamente aceptable.
14. La composición farmacéutica de la Reivindicación 13, en la que la composición farmacéutica es una tableta oral.
15. La composición farmacéutica de la Reivindicación 13, en la que la composición farmacéutica es una composición farmacéutica oral sólida o semisólida.
16. La composición farmacéutica de la Reivindicación 15, en donde la composición farmacéutica oral sólida o semisólida se selecciona de un grupo de composiciones farmacéuticas orales sólidas o semisólidas que consisten en una tableta, una cápsula, un gel, un líquido, una dispersión líquida, una pastilla, un polvo y una suspensión.

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0000271

Asunto: Solicitud de patente para: UTILIZAN COMPOSICIONES DE
UDENAFILO

Solicitante: MEZZION PHARMA CO., LTD

Fecha de solicitud: 12 de enero de 2017

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 11819, notificado por fijación en lista el 04 de octubre de 2018, para el cual pedí una prórroga el 28 de diciembre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- I.1. Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 1 a 6;
- I.2. Se incluyen las nuevas Reivindicaciones 1, 5, 9 y 13 a composiciones farmacéuticas que comprenden udenafilo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el udenafilo o su sal está presente en una cantidad de 37.5, 75, 87.5 y 125 mg, respectivamente. Dicha modificación tiene soporte desde la página 50, línea 15 hasta la página 51, línea 8 del Capítulo Descriptivo.
- I.3. Se incluyen las nuevas Reivindicaciones 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 que están dirigidas a modalidades preferidas de la composición farmacéutica de las reivindicaciones independientes. Dichas reivindicaciones tienen soporte en la página 55, líneas 6 a 16 del Capítulo Descriptivo.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760
BARRANQUILLA, 080002 - COLOMBIA - Calle 64 No. 50 - 22, Oficina 201 - Teléfono: (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LAS MODIFICACIONES NO ACEPTADAS

El Examinador rechazó el Capítulo Reivindicatorio Modificado en respuesta el primer examen de fondo radicado el 16 de junio de 2018 porque éste, supuestamente, no hay sustento dentro de la Descripción para modificar las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, se adjunta un Capítulo Reivindicatorio Modificado que presenta soporte en las páginas 50, 51 y 55 del Capítulo Descriptivo. De hecho, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad del 2014 (Guía de la SIC) en la sección 2.2 relativa a modificaciones menciona explícitamente que:

*“Cuando la descripción menciona además de los métodos de tratamiento, los elementos generales que conforman las composiciones tales como los excipientes y principios activos, aunque no describa una composición específica, **entonces el examinador aceptará la modificación** del capítulo reivindicatorio de método de tratamiento a composición.”*
(Énfasis y negrilla fuera de texto)

En el presente caso, a pesar de que la Descripción está dirigida a un método de tratamiento, las composiciones actualmente reivindicadas están debidamente soportadas en la Descripción, por lo que dichas modificaciones deben ser aceptadas por el Examinador.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

El Examinador sostiene que el las Reivindicaciones 1 a 13 no son patentables al referirse a un método de tratamiento para tratar pacientes que han sido sometidos a cirugía de Fontán.

Considero superada dicha objeción ya que se eliminaron completamente las antiguas Reivindicaciones 1 a 13.

IV. PETICIÓN

IV.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

IV.2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

V. ENTREVISTA CON EXAMINADOR

Además de este memorial de respuesta he solicitado una entrevista en las oficinas de la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de discutir con el Examinador temas que considero de importancia para el trámite. Atentamente solicito no se resuelva este expediente hasta después de llevar a cabo dicha reunión.

VI. ANEXOS

- VI.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 16 reivindicaciones;
- VI.2. Recibo de pago por el estudio de 03 reivindicaciones adicionales;
- VI.3. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908