

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. 12778, NOTIFICADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 45 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 junto con la respuesta al examen de forma del 29 de junio del 2016. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se han modificado las reivindicaciones para hacer referencia a un kit que comprende dos unidades, una primera unidad con el Compuesto 63 y una segunda unidad con el AINE que se encuentra soportado en la página 36 líneas 13 a 15 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador señala que las Reivindicaciones 1 a 4 reclaman materia no patentable puesto que están dirigidas a métodos de tratamiento.

b- Respecto a las objeciones de las Reivindicaciones 1 a 4 difiero respetuosamente de la opinión del Examinador puesto que las reivindicaciones hacen referencia a un producto de combinación, es decir a un producto *per se*, que comprende un ligando sigma concreto y un AINE seleccionado de un grupo de compuestos.

Adicionalmente, en el Capítulo Descriptivo (página 36, líneas 4 a 24) se explica que la combinación reclamada puede formar parte de una misma composición o puede formar parte de dos unidades, cada una con uno de los componentes. Estos hechos evidenciarían que la combinación se refiere a un producto *per se* en lugar de un método de tratamiento como afirma el Examinador.

No obstante, con el ánimo de facilitar el trámite, se han modificado las reivindicaciones para hacer referencia explícita a un kit. Por lo tanto, queda claro que las reivindicaciones actuales están dirigidas a un producto y no a un método de tratamiento, lo cual se encuentra dentro de las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento**, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

3. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Comprobante de pago correspondiente a la tasa de examen adicional.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un kit que comprende una combinación sinérgica de dos unidades en la que:
 - la primera unidad 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
 - la segunda unidad comprende 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, acetaminofeno, 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. Kit según la Reivindicación 1, en la que el AINE se selecciona del grupo que consiste en paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib y metamizol.
3. Kit 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. Kit 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.
