

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - : Radicación : 01019802 00000003
BOGOTÁ 8, COLOMBIA Fecha (AND): 2003-10-29 17:11:13

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Folios: 2 3611
4995

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

TRÁMITE :002

EVENTO :001

ACTUACIÓN :538

Referencia : Expediente No. 01019802
Solicitante : MERCK PATENT GMBH
Asunto : Solicitud de patente para
NUEVO USO DE (R)-(-)-2-[5-(4-FLOROFENIL)-
3-PIRIDILMETIL-AMINOMETIL]-CROMANO Y DE
SUS SALES ACEPTABLES PARA USO FISIOLÓGICO
Fecha de Solicitud : 12 de marzo de 2001
Publicada en : Gaceta No. 527 del 30 de abril de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-72,247 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 29 OCT 2003
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 09266-801-028-0
MRE/DLM/ID-000331/WPCL9266

NIT. 860.041.367-3

97
100

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01019002 00000003
Fecha (AMB): 2003-10-29 17:11:13
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Folios: 2

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 72,247
FECHA : OCTUBRE 3 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534395	03/10/2003	2,747,760.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

09266-801-028-0

101.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-19802

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☐ **X** ☒

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado
MERCK PATENT GmbH**

Oficio N° 10140

REFERENCIA	Radicación	01 19802
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 19802, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 45 y 1 a 36 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 37 a 40.
- Las cláusulas 1 a 16 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 41 a 44.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad Europea EP00104531.9 de 10/03/2000 en los folios 60 a 77, junto con su traducción correspondiente en los folios 78 a 82.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1340, que se encuentra en el folio 86.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 03/07/2001 que se encuentra en los folios 87 a 96.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 29/10/2003, que se encuentra en los folios 99 y 100.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un **"Nuevo uso de (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano y sus sales aceptables para uso fisiológico"**

- **Reivindicaciones 1 a 10 y 16:**

Se reivindica el uso de (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridil-metilaminometil]-cromano o de una sal del mismo aceptable para uso fisiológico para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de las afecciones extrapiramidales en el movimiento, para el tratamiento de la enfermedad idiopática de Parkinson o de los síndromes de Parkinson, en los síndromes discrínicos y coreáticos, de los síndromes distónicos o de los síntomas extrapiramidales inducidos por los neurolepticos o de los temblores o de las afecciones extrapiramidales en el movimiento seleccionadas del grupo que consiste en el síndrome de Pilles de la Tourette, el gallsmo, el myoclonus, el síndrome de las piernas inquietas y la enfermedad de Wilson.

De igual forma se reivindica el uso de la molécula o una sal para uso fisiológico para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de los efectos colaterales adversos de las drogas contra el Parkinson en la enfermedad idiopática de Parkinson o en los síndromes de Parkinson.

Además se reivindica el uso de (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetilaminometil]-cromano o de una sal del mismo aceptable para uso fisiológico en combinación con al menos una droga contra el Parkinson para la preparación de una combinación medicinal usada para mejorar el efecto anti-Parkinson de dichas drogas contra el Parkinson.

- **Reivindicaciones 11 a 15:**

Se reivindica una composición farmacéutica que comprende como principios activos, i) (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano o una sal del mismo aceptable para uso fisiológico, y ii) al menos una droga contra el Parkinson, en combinación con uno o más excipientes aceptables para el uso farmacéutico.

De igual forma se reivindica una composición de acuerdo con la cláusula precedente para mejorar el efecto anti-parkinson de las drogas contra el Parkinson.

Y se reivindica la composición de acuerdo con la cláusula 11 en la que i) el principio activo toma la forma de clorhidrato y ii) la droga convencional contra el Parkinson es l-dopa. En particular se reivindica la composición en la que i) el principio activo toma la forma de clorhidrato y ii) la droga convencional contra el Parkinson es l-dopa combinada con benserazida o carbidopa.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: **A 61 P²⁸/16** de la **Clasificación Internacional de Patentes**.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

El artículo 30 de la Decisión 486 contempla que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

- Teniendo en cuenta el alcance de las cláusulas que hacen referencia a las composiciones farmacéuticas: 11 a 15, esta Dependencia se permite señalar el carácter general del lenguaje empleado para definir el segundo componente de la combinación farmacológica, el cual, según la

cláusula 11 puede ser cualquier fármaco que presente actividad contra la enfermedad de Parkinson.

- Ahora bien, siendo que el preámbulo de las reivindicaciones hace referencia a una composición farmacéutica, no es claro porqué se caracteriza solamente en términos de los componentes activos de la fórmula sin especificar las cantidades y proporciones de todos los elementos que la conforman, es decir de los excipientes.
- De otro lado, al no especificar los compuestos que pueden estar presentes en la composición, no se está haciendo claridad entorno al objeto real que constituye la invención, porque existen diversos fármacos anti-Parkinsonianos y por ende existirán tantas composiciones farmacéuticas como posibles principios activos que presenten la actividad en mención y se puedan combinar con (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano.
- La reivindicación 14 amplía además el alcance de las composiciones farmacológicas que se reclaman al incluir además del compuesto i) (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano; como segundo componente ii) un fármaco convencional contra el Parkinson como l-dopa y como tercer componente iii) benserazida. Así las cosas, se encuentran tres clases de composiciones farmacológicas diferentes, que cuentan con características particulares en atención a los principios activos que conforman la combinación farmacológica, es por ello que esta Dependencia requiere al interesado para que precise el objeto de su invención y señale con determinación cuáles son en definitiva los principios activos que forman parte de ella.

4. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

El art. 25 de la decisión 486 establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

Teniendo en cuenta que existen tantas composiciones farmacéuticas como posibles fármacos anti-Parkinsonianos son susceptibles de combinar con el principio activo: (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano, esta Dependencia señala que no existe un único concepto inventivo que sea extrapolable a todas las composiciones reclamadas.

Ahora bien, a la gran variedad de composiciones que contienen combinaciones farmacológicas se suma la composición reclamada en la cláusula 14, para la cual no basta con dos elementos activos sino que se incluye un tercero: benserazida, el cual no se había determinado en la cláusula independiente 11. Así las cosas, se reitera al interesado precisar un único concepto inventivo entorno a la composición que reclama, de tal suerte que sea posible efectuar la búsqueda del estado de la técnica más próximo a la invención reclamada.

5. ES UNA INVENCION:

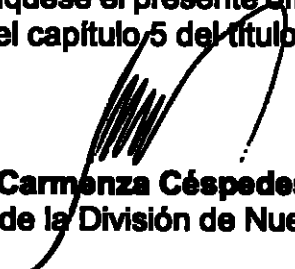
El artículo 14 contempla: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

Teniendo en cuenta el alcance del artículo 14 de la norma Andina, se objetan las cláusulas que contemplan el uso del producto farmacéutico (R)-(-)-2-[5-(4-florofenil)-3-piridilmetil-aminometil]-cromano, por cuanto el legislador Andino utilizó un lenguaje taxativo entorno a los objetos susceptibles de protección por patente de invención, al especificar que sólo se concede el privilegio de patente para invenciones de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, excluyendo de esta manera objetos diversos como aquellos que hacen referencia al USO de un producto o de un procedimiento.

En atención al alcance del artículo 14 se recomienda al interesado eliminar las cláusulas 1 a 10 y 16 porque no constituyen un objeto patentable.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


Álix Carmonza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 07. SET. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 01373	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

060906

