

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
SERVICIOS LEGALES & PROFESIONALES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 No. 8A-85 Piso 10
BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
2 Radicacion : 01011530 00000003 Folios:
Fecha (AMD): 2003-09-19 09:14:01
ION Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PET
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 01.011.530

Solicitud de patente de invención titulada:
"METODO PARA REDUCIR O
ELIMINAR EL TABAQUISMO".

Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 526

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$335.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 41687 del año 2002.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$335.000 pesos
FT17/2001/000012 030918

85

94

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01011530 00000003 Folios:
Fecha (AMB): 2003-09-19 09:14:01
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAD/ 530 PETIC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 35,603
FECHA : MAYO 22 DE 2003

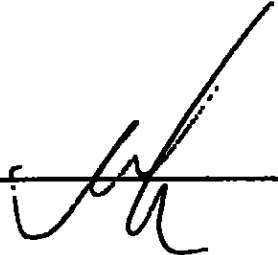
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PBO	Vr. PAGO
JULIAN ANDRES VARGAS	DEVOLUCION TASA			326	22/05/2003	335,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA ANO ANTR	335,000.00
	TOTAL :	\$ 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

95

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-11530

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 526, DE

FECHA 31 DE MARZO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 01 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 ☒ _____

96

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

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Carlos R. Olarte
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**

Oficio N° 7812

REFERENCIA	Radicación	01 11530
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 11530, 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 33 y 20 a 27 respectivamente.
- Las cláusulas 1 a 28 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 29 a 32.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1308, que se encuentra en el folio 38.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 11/06/2001 que se encuentra en los folios 39 a 89.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Estados Unidos US09/504,580 de 15/002/2000 en los folios 54 a 70, junto con su traducción correspondiente en los folios 71 a 88 que fue allegada con el memorial de fecha 11/06/2001.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 26/09/2003, que se encuentra en los folios 93 y 94.

2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a un ***"Método para reducir o eliminar el tabaquismo"***

- **Reivindicaciones 1, 3, 21 y 25:**

Se reivindica un método para reducir o eliminar gradualmente el hábito del uso del tabaco de un fumador, que comprende las etapas de:

- a) administrar una unidad de una fuente alternativa de nicotina una unidad de tiempo después de caminar, esperar una unidad de tiempo, y luego continuar el patrón normal de uso del tabaco del fumador durante un primer periodo de tiempo predeterminado;
- b) administrar una unidad de fuente alternativa de nicotina en unidades consecutivas de tiempo después de caminar, y luego continuar el patrón normal de uso del tabaco del fumador durante un periodo de tiempo predeterminado para definir un patrón modificado de uso del tabaco;

repetir la etapa (b) hasta que se alcance un nivel deseado de uso de dicha fuente alternativa de nicotina y un patrón modificado deseado de uso del tabaco; y mantener dicho nivel de uso de dicha fuente alternativa de nicotina y dicho patrón modificado de uso del tabaco.

En particular se reivindica el método en el que dicha unidad de tiempo es una hora y en el que el uso del tabaco es tabaquismo.

Además se reivindica el método en el que el uso del tabaco es el uso de una forma de tabaco sin humo.

- **Reivindicaciones 2, 4 a 6, 22 y 26:**

Se reclama un método según la cláusula 1, en el que dicho nivel deseado de uso de dicha fuente alternativa de nicotina es cero, y dicho patrón modificado deseado de uso del tabaco no usa tabaco, y que comprende además la etapa de disminuir gradualmente el número de unidades de fuente alternativa de nicotina usadas, sucesivamente:

- a) administrando una unidad de dicha fuente alternativa de nicotina cada una o dos unidades de tiempo durante un segundo periodo de tiempo predeterminado;
- b) administrando una unidad de dicha fuente alternativa de nicotina cada dos a cuatro unidades de tiempo durante un tercer periodo de tiempo predeterminado;
- c) administrando una unidad de dicha fuente alternativa de nicotina cada cuatro a ocho unidades de tiempo durante un cuarto periodo de tiempo predeterminado; y
- d) dejando de usar dicha fuente alternativa de nicotina.

En particular se reclama el método en el que dicho segundo periodo de tiempo predeterminado dura sustancialmente cinco semanas, el tercer periodo de tiempo predeterminado dura sustancialmente tres semanas, el cuarto periodo de tiempo predeterminado dura sustancialmente tres semanas.

Además se reivindica el método en el que el uso del tabaco es tabaquismo y en el que el uso del tabaco es el uso de una forma de tabaco sin humo.

- **Reivindicaciones 7 a 12:**

Se reclama el método de acuerdo con la cláusula 1 en el que dicha fuente alternativa es goma de mascar que contiene nicotina de 2 a 4 mg que se absorbe a través de las mucosas.

De igual forma se reivindica la fuente alternativa de nicotina que es un inhalador o una tableta para chupar que contiene nicotina o un nebulizador nasal de nicotina.

- **Reivindicación 13, 15, 19, 20, 23 y 27:**

Se reivindica un método para reducir o eliminar gradualmente el hábito del uso del tabaco de un fumador, que comprende las etapas de:

- a) administrar una unidad de goma de mascar que contiene nicotina una unidad de tiempo después de caminar, esperar una unidad de tiempo, y luego continuar el patrón normal de uso del tabaco del fumador durante un primer periodo de tiempo predeterminado;
- b) administrar una unidad de goma de mascar que contiene nicotina en unidades consecutivas de tiempo después de caminar, y luego continuar el patrón normal de uso del tabaco del fumador durante un periodo de tiempo predeterminado para definir un patrón modificado de uso del tabaco;

repetir la etapa (b) hasta que se alcance un nivel deseado de cero de uso de dicha goma de mascar que contiene nicotina, y un patrón modificado deseado de uso del tabaco; y mantener dicho nivel de uso de dicha goma de mascar que contiene nicotina y dicho patrón modificado de uso del tabaco.

En particular se reclama el método en el que dicha unidad de tiempo es una hora y en el que dicha goma de mascar que contiene nicotina en cantidades alrededor de 2 mg a alrededor de 4 mg, se absorbe a través de las mucosas.

Además se reivindica el método en el que el uso del tabaco es tabaquismo y en el que el uso del tabaco es el uso de una forma de tabaco sin humo.

- **Reivindicación 14, 16, 17, 18, 24 y 28:**

Se reclama protección para el método de la cláusula 13 en el que dicho nivel de uso de dicha goma de mascar que contiene nicotina es cero, y dicho patrón modificado deseado de uso del tabaco no usa tabaco, y que comprende además la etapa de disminuir gradualmente el número de unidades de fuente alternativa de nicotina usadas, sucesivamente:

- a) administrando una unidad de dicha goma de mascar que contiene nicotina cada una a dos unidades de tiempo durante un segundo periodo de tiempo predeterminado;
- b) administrando una unidad de dicha goma de mascar que contiene nicotina cada dos a cuatro unidades de tiempo durante un tercer periodo de tiempo predeterminado;
- c) administrando una unidad de dicha goma de mascar que contiene nicotina cada cuatro a ocho unidades de tiempo durante un cuarto periodo de tiempo predeterminado; y
- d) dejando de usar dicha goma de mascar que contiene nicotina.

En particular se reclama el método en el que dicho segundo periodo de tiempo predeterminado es una hora, en el que dicho segundo periodo de tiempo

predeterminado dura sustancialmente cinco semanas, en el que dicho tercer periodo de tiempo predeterminado dura sustancialmente tres semanas y en el que dicho cuarto periodo de tiempo predeterminado dura sustancialmente tres semanas.

Además se reivindica el método en el que el uso del tabaco es tabaquismo y en el que el uso del tabaco es el uso de una forma de tabaco sin humo.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: **A 61 P ²⁵/₂₈ // ²⁵/₃₄** de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD:

El artículo 20 en su literal (d) contempla: *"No serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales"*.

Al tenor del artículo 20 de la Decisión 486 es evidente que la materia objeto de la presente solicitud se encuentra contemplada dentro de las excepciones legales a la patentabilidad, teniendo en cuenta que comprende un "método terapéutico para el tratamiento de la adicción al tabaco" y en este sentido no es posible realizar el correspondiente examen definitivo que permita establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la norma Andina.

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 Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **21 JUL 2008**

CONCEPTO TÉCNICO Número 01117	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

91

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-11530

EDICTO No. 19035

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 30952 de 21-NOV-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "METODO PARA REDUCIR O ELIMINAR EL TABAQUISMO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham Corporation., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

21 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME RODRÍGUEZ ESPINOSA

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 04-DIC-2006

Esta edicto se desfilja hoy 18-DIC-2006 a las 4:30 p.m.

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 19035