

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-123058- -00005-0000

Fecha: 2012-10-26 08:48:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 5

ASUNTO	Radicación	10-123058
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	005 19639

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Solicitud Internacional PCT/JP2009/000985
Fecha de Presentación Internacional 04 Marzo 2009

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 58 a 79	05/Octubre/2010
	Folios 102 a 103	28/Diciembre/2010
Reivindicaciones:	Folios 80 a 82	05/Octubre/2010
Dibujos:	Folios 84 a 89	05/Octubre/2010
Prioridad:	JP 2008-055284	05/Marzo/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio en los folios 102 a 103 ya que no amplían la materia inicialmente presentada, y sobre dicho capítulo se hace el examen de patentabilidad.

4. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Uso de un derivado del colestanol o un clatrato ciclodextrina

Expediente 10-123058 Primer Artículo 45

del mismo en combinación con un agente antitumoral para la quimioterapia contra el cáncer”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar agentes quimioterapéuticos derivados de colestanol que tienen menos efectos secundarios y una excelente eficiencia.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un agente quimioterapéutico contra el cáncer que incluye un derivado del colestanol representado en la fórmula 1 en donde G representa GlcNAc-Gal-, BlcNAc-Gal-Glc-, Fuc-Gal, Gal-Glc, Gal-, GlcNAc-.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 031/704

5. De la Solicitud de Patente

Título

Se sugiere al solicitante modificar el título de la solicitud, ya que el actual hace referencia a un uso, materia no patentable bajo el Art. 14 D486.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Se recuerda al solicitante que una reivindicación puede ser escrita de la forma: “Preámbulo-enlace gramatical-parte característica”. El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. El enlace gramatical puede ser del tipo: “caracterizado por”, “que comprende”, “que consiste en”, y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger¹.

El preámbulo de las reivindicaciones de la presente solicitud hacen referencia a un “*agente quimioterapéutico contra el cáncer*” dicho preámbulo no es claro, ya que parece referirse a un uso o un método de tratamiento, se sugiere modificar dicho preámbulo por “*la composición*”.

La reivindicación independiente 1 no es clara, ya que no especifica la estructura del segundo agente contra al cáncer. Dicha definición se hace necesaria en la reivindicación independiente, ya que la combinación de agentes quimioterapéuticos es conocida en el estado de la técnica. Además, el capítulo descriptivo solo da soporte a la combinación con cisplatino (ejemplo 1 folio 74), por lo cual se sugiere al solicitante restringir el alcance de la reivindicación a lo divulgado en la descripción.

La reivindicación 5 caracteriza el agente quimioterapéutico por ser “compuesto” sin embargo dicha expresión no es clara en el contexto, ya que el solicitante no define de que esta compuesto.

¹“Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad” expedido por la superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en <http://api.sic.gov.co/Biblioteca.html>
Expediente 10-123058 Primer Artículo 45

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 05/Marzo/2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2006193903	Glycoside-containing liposome	31/Agosto/2006
D2	WO2005118071	novel tetrahydropyridothiophenes	15/Diciembre/2005

D1 divulga un fármaco que puede maximizar el efecto de colestanol, el cual es útil como un agente anticancerígeno. Proporciona una composición liposómica que contiene un glicósido que presenta actividad antitumoral, un fosfolípido, y una sustancia de carga positiva; donde el glicósido se compone de GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, Fuc-Gal-, -Gal Glc-, o-Gal, y un compuesto hidrofóbico capaz de formar un liposoma Resumen).

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2006193903A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060831&DB=EPODOC&locale=en_EP

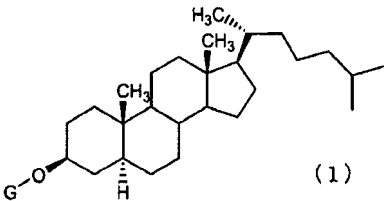
D2 divulga ejemplos de quimioterapéuticos conocidos contra el cáncer utilizados frecuentemente para la terapia de combinación (Pág. 153).

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005118071A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20051215&DB=EPODOC&locale=en_EP

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

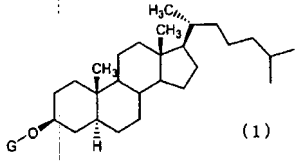
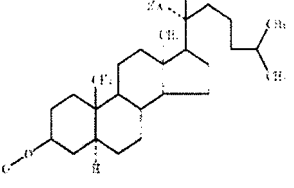
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un agente quimioterapéutico contra el cáncer que comprende, en combinación, un derivado del colestanol representado por la formula (1):



(en donde G representa GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal-, o GlcNAc-) o un compuesto de inclusión de ciclodextrina del mismo, y un agente contra el cáncer.”

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D5
Combinación		Combinación
Derivado del colestanol representado por la formula (1):  donde G representa GlcNAc-Gal-, GlcNAc-Gal-Glc-, Fuc-Gal-, Gal-Glc-, Gal-, o GlcNAc-	Derivado del colestanol representado por la formula:  donde G representa GlcNAc-Gal-, CilcNAc-Cial-Cilc-, Fuc-Gal-, Gal-Glc-, o Gal-	
Agente contra el cáncer		Agentes contra cáncer

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D1 divulga la obtención de un producto liposomal que tiene actividad antitumoral, y que tiene la formula 1 (pág. 1 párrafo 2) que es idéntica a la formula 1 de la presente solicitud. El documento divulga las composiciones farmacéuticas y sus posibles usos para el tratamiento de tumores (ejemplos 4, 5 y 6 párrafos 0065 a 0072)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el documento D1 consiste en que la invención hace referencia a un agente quimioterapéutico que comprende el compuesto de formula 1 y un agente contra el cáncer, pero el documento D1 no hace referencia a la combinación del compuesto de formula 1 con otros compuestos antitumorales.

El efecto que logra el incluir la combinación de agentes antitumorales es que hace más eficiente la terapia disminuyendo los efectos secundarios.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición divulgada en el documento D1 adicionando un agente quimioterapéutico extra para hacer mas eficiente el tratamiento antitumoral” (párrafo 0004 folio 60).

Sin embargo, la utilización de combinaciones de agentes quimioterapéuticos ya ha sido previamente divulgada en D2, que proporciona una lista de agentes contra cáncer que se usan en combinación con el fin de mejorar el tratamiento contra tumores (pág 153 segundo párrafo). El solicitante afirma que existe un efecto sinérgico cuando se compara la eficacia de las combinaciones con la de sus componentes individuales (párrafos 0005 folio 60 y 0050 folio 78). Sin embargo dicho efecto sinérgico es probado únicamente para la combinación del compuesto de formula 1 con cisplatino, por lo que no existe sustento para la combinación del compuesto de la formula 1 con cualquier agente contra el cáncer.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la combinación de agentes antitumorales del documento D2 en el agente quimioterapéutico del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2006193903	1	Nivel Inventivo
D2	WO2005118071	1	Nivel Inventivo

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 (60) días contados a partir de la fecha de 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 quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 30 OCT. 2012

Elaborado por: Sandra Carolina Crespo Cárdenas
Revisado Por: Consuelo Leguizamón Leguizamón
Aprobado por: José Luis Salazar López 