

H8
115

Señor

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: P1.-WYETH.-Expediente No. 02-083.635.-

1. Me refiero al asunto de la referencia.
2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar que hubo un **cambio** de apoderado para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **WYETH**.
3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocirme personería en este asunto, de conformidad con la sustitución de poder adjunta, otorgada a favor de la SUSCRITA.
4. Por lo tanto, ruego a usted notificarme de las providencias expedidas dentro de este expediente y notificadas al anterior apoderado, que actualmente se encuentran pendientes de cumplimiento o de respuesta.
5. Solicito a ese Despacho proceder de conformidad.

Atentamente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Código 231

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Ref: P1.-WYETH.-Expediente No. 02-083.635.-

Yo, **JOSE ANTONIO LLOREDA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, abogado titulado e Inscrito, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi carácter de Representante Legal en Bogotá para asuntos relacionados con la propiedad Industrial de **WYETH**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Madison, Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, tal y como consta en este expediente, atentamente manifiesto a usted que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido a la doctora **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, abogada titulada e Inscrita, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.690.713 de Usaquén, para que continúe representandola en el expediente de la referencia.

El mencionado apoderado tendrá las mismas facultades a mí conferidas, en especial, renunciar, recibir, sustituir, desistirse, presentar recursos, conciliar, transigir, y en fin, para todo lo que se encamine a la correcta defensa de los intereses de la sociedad en cuyo nombre hablo.

Atentamente,
 REPRESENTACION PERSONAL DE JOSE ANTONIO FLOREDA
 T.P. 10784
 Código 231
 25 AGO 2004
 NOTARIO GARCIA DEL CIRCULO DE
 AGOSTA
 Comparacion: Jose Antonio
 Floreda
 17.159.601
 T.P. 10784

JOSE ANTONIO LLOREDA
C.C. No. 17.159.681 de Bogotá

NOTARIA SEXIA
PABLO MENDEZ
B. RAJAR

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

2020

Bogotá, D.C., Febrero 20 de 2007

Abogada

ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO	Radicación No.	02 083 635
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	2803
	Folios	0

Solicitante: Wyeth

Título de la solicitud: "Terapia de reemplazo de hormonas empleando una combinación de Estrógenos Conjugados y Acetato de Medroxiprogesterona"

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 79 – 101, y el capítulo reivindicatorio de los folios 102 – 110 de la solicitud en estudio.

Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Una composición farmacéutica que comprende Estrógenos Conjugados y Acetato de Medroxí Progesterona (reivindicaciones 29 – 39), su uso (reivindicaciones 1 – 28), y un método de tratamiento que consiste en administrar una combinación farmacéutica (reivindicaciones 40 – 58).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de métodos y composiciones farmacéuticas para terapia de reemplazo de hormonas en mujeres peri, post y menopáusicas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica que comprende Estrógenos Conjugados y Acetato de Medroxí Progesterona.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 31/57 // 31/585 A 61 P 5/30.

También se reivindica prioridad de las Solicitudes de Patente de los Estados Unidos US 60 190 630 de marzo 20 de 2000 y US 60 268 607 de febrero 14 de

2001, con respecto a la cual la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido.

Excepciones a la Patentabilidad

El artículo 20 de la Decisión 486 establece: *"No serán patentables: d) 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"*

Se observa que el método de tratamiento de las reivindicaciones 40 – 58 que comprende administrar una composición, no es patentable de acuerdo con la norma citada, que especifica que *los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal* no son patentables.

En conclusión, el método de tratamiento de las reivindicaciones 40 – 58, que comprende administrar una composición, no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal d), de la decisión 486.

Usos

El artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"*.

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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"*.

El Artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."*

Las reivindicaciones 1 – 28 se refieren al uso de una combinación farmacéutica.

Se aclara que, de acuerdo con el Art 14, no se puede otorgar patente a usos porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnológico.

De otro lado, de acuerdo con el Art 19, se considera que los usos no tienen aplicación industrial porque no se refiere a un tipo de producción ó utilización en ningún tipo de industria.

Además los usos de los derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fórmula I reivindicados no pueden ser objeto de nueva patente, aunque el solicitante los considere distintos a los originalmente comprendidos por la patente inicial, porque estos se conocían originalmente en las Pat US 3 443 943 y 4 473 709.

Se aclara que los usos de la composición farmacéutica reivindicados no pueden ser objeto de nueva patente, aunque el solicitante los considere distintos a los originalmente comprendidos por la patente inicial, porque estos se conocían originalmente en la Pat US 5 639 724 (ver columnas 23 y 24 en el folio 74), donde se enseñan cápsulas de gelatina dura que contienen ciclosporina y excipientes oleosos (ver folios 126 – 127), indicadas para la prevención de una condición autoinmune tal como tratamiento y prevención de rechazo de trasplante o para tratamiento de resistencia a múltiples fármacos, como p. ej. antineoplásicos ó citostáticos (columna 2, folio 125).

Determinación del Estado de la Técnica

El artículo 16 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina que establece que *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es marzo 20 de 2000, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 0 309 263	Hormone composition and use	Marzo 29 de 1989

Evaluación de los requisitos de Patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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".*

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la Novedad

El Art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Art 40".

El objeto de las reivindicaciones 29 – 39 es una composición farmacéutica que comprende Estrógenos Conjugados y Acetato de Medroxi Progesterona.

D1 enseña (ver columnas 12, 19 y 20) una composición farmacéutica que comprende Estrógenos y Progesterona.

Se observa que los elementos característicos de las composiciones reivindicadas, es decir Estrógenos y Progesterona, eran conocidos en la combinación farmacéutica divulgada previamente en D1; por lo cual las composiciones de las reivindicaciones 29 – 39 no son nuevas.

Evaluación del Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.*

El documento del Estado de la Técnica más próximo es D1 que enseña una composición farmacéutica que comprende Estrógenos y Progesterona (ver columnas 12, 19 y 20), indicada para reemplazo hormonal en mujeres.

No existe una diferencia con D1 que conceda una ventaja comparativa a la composición de esta solicitud. Porque contiene el mismo tipo de componentes y tiene la misma indicación terapéutica.

El Problema Técnico planteado en esta solicitud: la necesidad de métodos y composiciones farmacéuticas para terapia de reemplazo de hormonas en mujeres perí, post y menopáusicas, se había resuelto previamente mediante el mismo tipo de composiciones. Por esta razón se considera que la combinación reivindicada es evidente para un experto en la materia.

Una persona conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograría la combinación de esta solicitud, que es útil para terapia de reemplazo de hormonas en mujeres perí, post y menopáusicas. Para un experto era obvia la combinación, por lo cual no hay nivel inventivo.

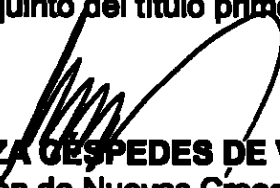
Conclusión

En conclusión, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 0 309 263	29 – 39	Novedad y 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 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 quinto del título primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
02 MAR. 2007

CONCEPTO TÉCNICO No. 303	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
------------------------------------	--

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
N° Radicación	02 083 635	Fecha de presentación	07 - 12 -2000
N° Prioridad	US 60 190 630 US 60 268 607	Fecha de Prioridad	marzo 20 de 2000 febrero 14 de 2001

Palabras clave	Estrógenos Conjugados	Acetato de Medroxi Progesterona
----------------	--------------------------	------------------------------------

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A 61 K 31/57 // 31/565 A 61 P 5/30

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	WO0170208
Otros	WO0170208 (A3) MXPA02009116 (A) EP1265616 (A0) EE200200535 (A) CA2402983 (A1) EP1265616 (B1) ES2261393T (T3) DE60119703T (T2)

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
OEPM	Epollne	Espacenet	Oficina US

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Documento	Fecha	Relv. Afectadas
WO0170208	Sept 27 de 2001	1 - 58

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento de Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia
EP 0 309 263	1 - 58	Novedad y Nivel inventivo

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia

Observaciones	
---------------	--

Fecha del examen	Febrero 20 de 2007
------------------	--------------------