SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotd, D.C., Marzo 23 de 2007

Abogada
ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO Radicaci6n No. Tr6mite
Evento
Actuaci6n
Oficio No.
Folios

Solicitante: Glaxo Group Limited

2.7,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 03-068568- -00009-0000
Fecha:2007-03-2911:17-43 Dep.2020DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTElYll Eve: 379 FASENACIONAL11 Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

03 068568
002
001
430

0 3,898

Titulo cle la solicitud: Derivados de Fenetanolamina para el Tratarniento de enfermedades Respiratorias

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo 45 de la Decisi6n 486 de la Comisl6n de la Comuniclad Andina, se notifica el siguiente concepto t6cnico:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capitulo clescriptivo comprendido en los folios 5 47 y el nuevo capitulo reivindicatodo de los folios 154 - 160 de la solicitud en estudio.

Objeto de la Invencl6n

El objeto de la presente solicitud de patente de invenci6n consiste en:

R1

No

Compuestos de f6rmula (1): (Ia)y(lb) (reivindicaciones 1 6, 8),
m6todo para profilaxis 6 tratarniento (reivindicaci6n 7),
una combinaci6n farmac6utica que contiene un compuesto de las reivindicaciones 1-5 y otros ingredientes terap6uticos (reivindicaciones 9 12), uso de un compuesto (reivindicacl6n 13),
proceso para la preparaci6n de un compuesto de las reivindicaciones 1-5 (reivindicaci6n 14),
intermediario de f6rmulas (11), (111) y (IV) (reivindicaci6n 15).

El problema planteado en esta solicitud es la necesiclad de un broncodilataclor (agonista del adrenoreceptor Beta-2) que tenga duraci6n de acci6n mayor de 12 horas.

Para resolver este, problema t6cnico la solickud en estudio proporciona compuestos de f6rmula (1), (1a) y (lb).

El objeto de la invenci6n definido anterlormente se clasific6 de acuerdo con la IPQ C07 C 311/29 H 211/27 // 311/58; C 07 D 295/26 H 295/12; A 61 K 31/18; A 61 P 11 /06.

Tambi6n se reivindica prioridad de las, Solicitudes; de Patente de Gran Bretafla GB 0103630.0 y GB 0126998.4 de febrero 14 de 2001 y noviembre 9 de 2001, con respecto a las cuales la fecha de presentacift de la actual solicitud cumple el plazo mciximo permitido.

Con respecto a los Art. 28 y 30 do la D 486

El articulo 28 de la Decisi6n 486 establece: "La descdpc!6n deberd divulgar /a invencOn de

manera surictentemente clara y complete pore su comprensl6n y para quo una persona capacitade an le mateda Mcnica coffespondiente pueda ejeculada.
El arUculo 30 de la Decisi6n 486 establece: ’Las relvindicaciones definir6n /a materia qua se desea proleger mediante /a patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentades por /a descdpcl6n.

Los compuestos reivindicados no estdn clara e inequivocamente definidos. Para tal fin se solicita definir cada compuesto por su nombre y su estructura qu(mica.

Los compuestos (11), (111), (IV) no estAn definidos en el capitulo reivindicatodo mediante su nombre, ni su estructura quimica. Aderrids son materia que no aparece en la descdpci6n. Es necesario hacer las aclaraciones pertinentes.

Las reivindicaciones 9 12 no son claras porque mencionan "otros ingredientes terap6uticos" pero no define de forma clara e inequivoca cuciles son. Se solicita

hacer las aclaraciones del caso.

Excepciones a la Patentabilidad

El articulo 20 do la Decisi6n 486 establece: Wo serdn patentables. d) los m6todos terap6utfcos o quirfticospara a/ tratamiento humano o animal, aslcomo Ids m6todds do diagn6stfco apficados a los seres humanos o a animales"

La reivindicaci6n 7 se refiere a un m6todo para profilaxis 6 tratarniento.

Tal m6todo no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal d), de la decisi6n
486.

Usos

El articulo 21 do la Decis16n 486 de la Comisl6n do la Comunidad Andina establece qua: "Los productos o procedimienlos ya patentedos, comprendidds on a/ estedo do /a Mcnica, do conformided con a/ articulb 16 do /a prosente Decisidn, no serdn objeto do nueva patente, paral simple hecho do atribuirse un uso disanto a/ otiginalmente comprendido por/a patente iniciar.

El articulo 14 do la Decis!6n 486 do la Comisi6n de la Comunidad Andina establece que "Los Palses Miembros otorgardn patentespars las invenciones, seen de producto o de procedimiento, an todos los campos do /a tecnologla, slempre qua seen nuevas, tengan nivel inventivo y seen susceptibles de apficact6n Industrial"

El Articulo 19 de, la Decisi6n 486 de la Comisl6n do la Comunidad Andina establece que aSe considerard quo una invencOn as susceptible de apficaci6n industrial, cuando su objeto puede serproducido o utilizado an cualquier tipo de industris, entendi6ndose porindustria /a referida a cualquier activided productiva, Inclutdos los sen4clos "

MEN

La reivindicaci6n 13 se refiere al uso de un compuesto. De acuerdo con el Art 14, no se puede otorgar patente a usos porque estos no son un producto ni un procedirniento tecnol6g!co.

De otro lado, de acuerdo con el Art 19, se considera que los usos no tienen aplicaci6n industrial porque no se refieren a un tipo de producci6n 6 utilizacift en ning(in tipo de industria.

Unidad de Invencl6n

El articulo 25 de la Decisi6n 486 establece: "La soficitud do palente s6lo podrd comprender una invencOn o un grupo de invenciones relacionadas entre st, de manera qua confbimen un Onico concepto Jnvendvo?

En una solicitud de patente se puede reivindicar
a) una sola invenci6n; o
b) un grupo de invenciones relacionadas entre sl por un Onico concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo Onico, que relaciona las invenciones debe ser t6cnico, cumplir por sl mismo con los requisitos de

novedad y nivel inventivo, y ser cornOn a todas las reivindicaciones.

Las reivindicaciones; 9 12 que se refieren a una combinaci6n farrnac6ubca que contiene un cornpuesto de las reivindicaciones 1-5 y otros ingredientes terap6uticos (reivindicaciones) no mantienen el principlo, de la unidad de invenci6n. Porque los diversos compuestos activos tienen estructuras quirnicas diferentes a la del cornpuesto objeto de la solicitud, y no hay un concepto inventivo Onico que los relacione.
Determinaci6n del Estado do la Ucnica

El articulo 16 de la decisi6n 486 de la comisi6n de la Comunidad Andina que establece que "El

estado de /a fficnica comprenderd todo Io qua haya sido accesible a/publico poruna descripcOn escrile u oral, utfflzacift comercializaci6n o cualquier otro medio antes de /a fecha de
presentecOn de la solicitud de patente o, an su caso, de /a pilbridad reconocida.

Solo Para a/ efecto de /a detertninacOn de la novedad, tamb*n se considerard dentro del estedo de la fficnica, el confenido de una solicitud de patents an "mite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentaci6n o de pribridad Aiese antedora /a fecha de presentecidn o de priotidad de /a solicitud de patents qua se estuviese examinando, siempre qua dicho confenido est6 incluido an /a solicitud de fecha an enor cuando ella se publique o hubiese transcuffido a/ plazo previsto an a/ artfculo -

Considerando que la fecha de presentac!60 de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es febreto 14 de 2001, se consultaron las
bases de datos y los archivos con que I cuenta la entidad con fecha de

publicaci6n anterior y se encontraron los siguientes; docurnentos que anticipan el objeto de esta solicitud: I

No. Documento Titulo Fecha de Publicaci6n

D1 EP 0 233 671 Medicament vvith a synergisk anti-infiammatory Mayo 27 de 1987 effect on the basis of a cortiqosterold and a beta-anonist I

i
Evaluac16n de, los requisitos, de Patental?llldad

I El articulo 14 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina establece que "Los Palses Miembros oforgardn patentesPara las Jnvencl6nes, sean de producto o de procedimiento, an todds los campos de la tecnologfa, siempre qua lean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

e-11-4

431

?gk?7

susceptibles de apficad6n industriar

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisl6n 486, se proceft a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaci6n industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invenci6n reivindicada en la solicitud en estudlo.

Evaluac16n del Nivel Inventivo
I
El arficulo 18 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de I
considerarci qua una invencOn fiene nivel Inventivo,?il

versada an /a materia fficnica coffespondiente, esa io hubiese derivado de manera evidente del estado de A

La reivindicaci6n 12 se refiere a una combin compuesto de las reivindicaciones 1-5 y un

La sinergia entre un compuesto de las relvi un corticosteroide no hace inventiva a la c(sinergia de la asociaci6n de estas dos c agonista Beta como una Fenetanolamina combinacl6n no es inventiva por simpleme otra mcis nueva.

Conclusl6n

En conclusl6n, los requisitos de patentabil afectados as[:

i Comunidad Andina establece que So are una persona del ofido normalmente 9nd6n no hubiese resultado obvia ni se fficnice.

farmac6utica que contlene un

icaciones 1-5 (fenetanolamina) y binaci6n. Porque es conocida la igodas de agentes activos: un un corticosteroide (ver 131). La substituir la fenetanolamina por

de la presente solicitud estdn

Item Do umento Relvindicadon
afectadas

Requisko que afecta

DI EP 0 223671 12 Wei inventivo

I

En cumplimiento del articulo 45 de la Ddcisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del t6rmino de

sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificaci6n de la presente comunicaci6n. En caso de no dar respuesta al presente requerimlento o si a

pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesi6n, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficio forme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capitulo quinto

61 titul
rimero de la Circular Unica No. 10 de 2001. q

into

tit’ SP co’

I

uj

AUX CARMEN PEDES DE VERGEL
Jefe de la Divis’ n de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por f1jaci6n en lista, de fecha

I a MR. zeal,

CONCEPTO T8CNICO EXAMINADOR TPECNICO

No. 6-io I C6digo 202007

4

EXAMEN TtCNICO DE FONDO

N* Radicaan 03068568 Facha do prnetftcl6n 11-08-2003

w Pdoftad

GB 0103630.0
GB 0126998.4 Focha do Mriclad 109-11-2001

14-02-2001

PW*"cIm Fenetanolamina

Enfermedades respiratorlas

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BOSQUEDA
C07 C 311/29 H 211/27 fl 311/58; C 07 D 295/26 fl 295/12; A 61 K 31/18; A 61 P 11/06

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTRdS PAISES ftWnWOdginal W002066422

obw EP1 360174 (Al)
US7135600 (B2)
US2007004807(Al)
US2006287389(Al)
US2006287286(Al)
US2004180876(Al)
OA12551 (A)
MXPA03007262 (A)
EP1 360174 (AO)
CN1501911 (A)
CA2437977 (Al)
CN1266126C (C)

BASES

1
bE DATOS d’ONSULTADA:?

OEPM Epoline 7Espacenet I oficina US

ANTERIORIDADES ENCONTF?ZADAS

DocumeRto do PdonW Rely. AfecMdas Relevaitcla GB 2 140 800
EP 0 416 951
EP 0 223671 12 Nivel invendvo

LITERATURA NO PATENTES Dommemo no Pawat" Retv. AfecUdu Ralevamla

Obseriaclow

Fecha dot mmmn Marzo 23 de 2007