

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-106894- -5	FECHA: 2012-11-23 19:28:41
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 11-106894- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 23219
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/DK2010/050050				
Fecha de Presentación Internacional	26/02/2010				

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 13 a 115	Agosto 23 de 2011
Reivindicaciones	Folios 116 a 118	Agosto 23 de 2011
	Folios 164 a 165	Julio 31 de 2012
Prioridad:	DK PA200900274	Febrero 27 de 2009
	US 61/155,933	Febrero 27 de 2009
	DK PA200900279	Febrero 27 de 2009
	US 61/155,942	Febrero 27 de 2009
	DK PA200900282	Febrero 27 de 2009
	US 61/155,957	Febrero 27 de 2009

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. Objeto de la invención

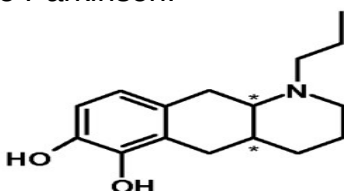
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

De acuerdo a lo anterior, las reivindicaciones 11 y 12 visibles en el folio 165, no son aceptadas para ser estudiadas, porque no se registra el pago de estas dos reivindicaciones adicionales, solamente se observa el pago de la modificación.

Título de la solicitud: “Métodos para administrar (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol y compuestos relacionados a través de la mucosa oral, la mucosa nasal o la piel, y sus composiciones farmacéuticas”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtención de composiciones farmacéuticas del (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol, para ser administrado por otras vías alternativas de administración para los pacientes con enfermedad de Parkinson.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de composiciones farmacéuticas que contienen como principio activo el (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol, para ser administrado a través de mucosa oral, mucosa nasal y piel, para los pacientes con enfermedad de Parkinson.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/473; A61K9/20; A61K9/68; A61P25/16.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486, literal D)

El objeto de la reivindicación 3 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado

5. De la Solicitud de la Patente

Título

El título no se considera adecuado para la solicitud, debido a que el objeto de esta invención consiste en las composiciones farmacéuticas para administrar el 4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol por mucosas; el título se refiere a “métodos de administración”, los cuales no se consideran patentables. Se solicita realizar la corrección requerida

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Para las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 9, se solicita eliminar las vías de administración de dichas reivindicaciones, porque esto constituye un método de tratamiento mediante la administración, el cual no es patentable. Se solicita que

adjunte las composiciones farmacéuticas, donde los compuestos vayan en composiciones definidas y donde se describa la función que cumple cada componente dentro de dicha composición.

Las reivindicaciones 4 y 7 no son claras porque mencionan un “potenciador de la penetración”, la cual se considera muy general porque no se especifica qué tipo de sustancia o excipiente es el apropiado para cumplir dicha función y además, la expresión no es clara si esta se intenta referir a un excipiente que facilite el proceso de absorción del principio activo a través de las mucosas. Se solicita ser más específicos y cambiar la expresión “penetración” por “absorción” por ser el término técnico más preciso.

La reivindicación 8 no es concisa, porque esta menciona términos tales como “adhesivos”, “lubricantes”, “agentes suavizantes” o “desintegrantes” y estos se consideran muy generales porque existen muchos excipientes conocidos en el campo farmacéutico que cumplen dichas funciones dentro de una formulación farmacéutica. Se solicita enunciar específicamente los excipientes específicos para cada una de estas funciones.

Descripción (Art 28 D 486)

Dentro del capítulo descriptivo no se encuentra estipulado el objeto de la invención, dado que en el capítulo reivindicatorio se desean proteger composiciones farmacéuticas que contienen (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol y en el capítulo descriptivo no existen ejemplos de composiciones farmacéuticas puntuales ni datos obtenidos a partir del uso de las mismas. La descripción se limita a pruebas en animales pero no divulga las composiciones de manera cualitativa ni cuantitativa (es decir, no especifica que excipientes contiene ni qué cantidad o proporción de los mismos). Se solicita adjuntar dentro del capítulo descriptivo las composiciones farmacéuticas que se quieren proteger para ilustrar de mejor manera el objeto de esta invención.

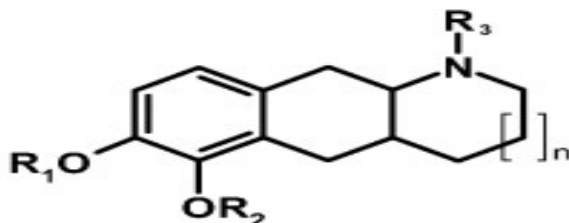
6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 27 de febrero de 2009 y de la fecha de presentación en Colombia, es decir el 23 de Agosto de 2011. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO2010023455*	Derivados de catecolamina utiles para el tratamiento de enfermedad de Parkinson	Fecha de Presentación en Colombia: Febrero 26 de 2010

El documento D1¹ divulga derivados de benzo[g]quinolina como agonista dopaminérgico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson

1* Corresponde al documento WO2009026935, con fecha de Publicación Internacional del 5 de Marzo de 2009
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009026935A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090305&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP



7. Examen de Patentabilidad.

Novedad (Art 16 D 486)

La reivindicación 1 divulga una composición farmacéutica para la administración a través de mucosa oral, nasal o a través de la piel, que comprende (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un portador farmacéuticamente aceptable. (Folio 164, líneas 1 a 5)

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

Solicitud	D1
Composición farmacéutica que contiene (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol para administración a través de mucosa oral o a través de la piel	Un compuesto de la fórmula I dentro de una composición farmacéutica que se puede administrar oralmente, bucalmente o a través de parches transdermicos

Las características técnicas esenciales de la composición de la reivindicación 1, han sido previamente divulgadas en D1 (D1: Folios 101, líneas 25 a 27; folio 102, líneas 1 a 7; folio 154, ejemplo 2d1), donde se divulgan compuestos derivados de catecolaminas y sus respectivas preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

De manera explícita el compuesto (4aR, 10aR) – 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro benzo[g]quinolina – 6, 7 – diol se divulga en el folio 154, siendo el ejemplo 2d1.

En consecuencia, la reivindicación 1, de acuerdo a lo divulgado en D1, carece de Novedad.

Las reivindicaciones 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10, dependientes de la reivindicación 1, no aporta características nuevas adicionales para la composición de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Novedad.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de esta solicitud se ven afectados de la siguiente manera:

Item	Documento	Reivindicaciones	Requisitos que afecta
D1	CO2010023455	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10	Novedad

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2012-12-18

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza