

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-106896- -6	FECHA: 2013-04-26 16:01:10
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

Asunto: Radicación: 11-106896- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 7857
 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/US2010/022284				
Fecha de Presentación Internacional	27/01/2010				

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:	Radicado No 11-106896-00000-0000	23/Agosto/2011
Reivindicaciones:	1 – 24 del radicado No 11-106896-00000-0000	23/Agosto/2011
Dibujos:	Radicado No 11-106896-00000-0000	23/Agosto/2011
Oposiciones:	Radicado No 11-106896-00003-0000	Lafrancol 03/Julio/2012
Prioridad:	US 61 147 549	07/Enero/2009
	US 61 239 003	01/Septiembre/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

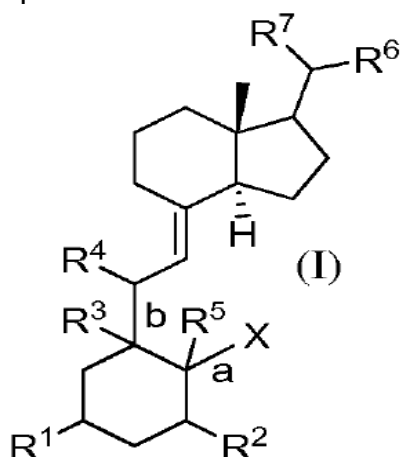
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las 24 reivindicaciones del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Vitamina D3 y Análogos de la misma para aliviar efectos secundarios asociados con la quimioterapia”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proponer un (os) nuevo (s) método (s) para disminuir y/o aliviar los efectos secundarios de agentes quimioterapéuticos que padecen los sujetos en tratamiento quimioterapéutico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para prevenir o disminuir la mielosupresión inducida por la quimioterapia que comprende administrar al sujeto de un compuesto de vitamina D de fórmula (I)



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/593.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 – 24, que se refieren a métodos de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que el solicitante realice una modificación a la materia reclamada y ésta se dirija a composiciones que contengan derivados de vitamina D, como se encuentran en la descripción, se le aclara al solicitante que tales composiciones se encontraban sugeridas en las enseñanzas generales del arte previo:

Afectación	Documento	Si la modificación de la solicitud está dirigida a:	Lo que el arte previo señala:
Novedad	US6291443 (18/Septiembre/2001)	Derivado de Vitamina D y/o composición farmacéutica que lo comprenda.	Formulaciones que contienen Vitamina D3 y derivados de la misma (Ej. VIII, 1, 2, 3 y 4; todo el pliego de reivindicaciones)
	US6559139 (06/Mayo/2003)	Derivado de Vitamina D	Derivados de vitamina D (párr. 3 – 6; ej. 3 y 5 – 16)
	US2005101576 (12/Mayo/2005)	Derivados de Vitamina D, composiciones y combinaciones farmacéuticas	Compuestos de Vitamina D (resumen y el documento en su integridad, ver p.ej. párr. [0023]-[0025], [0044], [0056], [0063] - [0072], composiciones y combinaciones farmacéuticas (párr. [0028], [0036], [0038], [0039], [0049], [0054], [0079], [0130], [0162]- [00242], ejemplos y reivindicaciones)
	US2002165178 (07/Noviembre/2002)	Derivado de Vitamina D	Derivados de vitamina D (pág. 3, párr. [0022], [0066])
	FUJISAWA SHIN ET AL: (01/enero/1997)	Derivado de Vitamina D	Compuestos de Vitamina D como 1-hidroxivitamina D3 (pág 466)
Nivel Inventivo	US6291443 (18/Septiembre/2001)	Derivado de Vitamina D3 y/o composición farmacéutica que lo comprenda.	Formulaciones que contienen Vitamina D3 y derivados de la misma (Ej. VIII, 1, 2, 3 y 4; todo el pliego de reivindicaciones)
	US2005101576 (12/Mayo/2005)	Derivados de Vitamina D, composiciones y combinaciones farmacéuticas	Compuestos de Vitamina D (resumen y el documento en su integridad, ver p.ej. párr. [0023]-[0025], [0044], [0056], [0063] - [0072], composiciones y combinaciones farmacéuticas (párr. [0028], [0036], [0038], [0039], [0049], [0054], [0079], [0130], [0162]- [00242], ejemplos y reivindicaciones)

Por lo tanto tales documentos pueden afectar la patentabilidad de la presente solicitud.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El título es muy general y no define el objeto de de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La Reivindicación 1 no es clara ya que cuando menciona “un compuesto de vitamina D” se refiere a un grupo en forma general con los cuales se puede obtener múltiples opciones de posibles compuestos lo cual dificulta entender el alcance de la solicitud. Se aclara a la solicitante, en caso de que lo que pretenda sea reivindicar una composición farmacéutica, que tales composiciones deben ser definidas por sus componentes específicos y las cantidades de cada uno de los mismos que las distinguen del arte previo. Lo anterior aplica para todo el capítulo reivindicatorio.

En cuanto a las reivindicaciones 2, 3 y 21 se aclara a la solicitante que los términos “alquilo sustituido”, “halógeno”, “alcoxi”, “alquenilo sustituido o no sustituido”, “alquilo”, “anillo carbocíclico”, “alquenilo”, “alquinilo”, “cicloalquilo”, “heterociclilo”, “alquil-O-alquilo”, “alquilCO₂-alquilo”, “alcoxilo”, “arilo”, “heteroarilo” no son claros ni concisos porque no se menciona el número de átomos o heteroátomos que los conforman. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

6. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Lafrancol

El Opositor afirma que la presente solicitud incumple con los requisitos materiales de Patentabilidad, particularmente Novedad y Nivel Inventivo. El Opositor señala que composiciones y combinaciones farmacéuticas en donde se usa vitamina D o análogos y/o metabolitos de los mismos, con el fin de modular los progenitores de médula ósea y células estromales antes de la administración de agentes neoplásicos, útiles para atenuar los efectos secundarios asociados a la quimioterapia, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica. El Opositor también señala, en cuanto a las composiciones farmacéuticas, que no se puede otorgar el beneficio patentario a composiciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico. El Opositor señala que así es como en “The Merck Index” se enseña que la vitamina D se encuentra plenamente identificada y bajo conocimiento público desde un tiempo considerable. Finalmente el Opositor argumenta que la vitamina D también se encuentra plenamente identificada y bajo el conocimiento público desde hace un tiempo muy considerable y además ostenta beneficios patentarios concedidos por Austria y Estados Unidos con No. AT119210, US1902785, US2030792, US1680818 y US1871136 (años 1933, 1928 y 1932 respectivamente). El Opositor concluye que no se puede conceder una patente a composiciones farmacéuticas que contienen moléculas plenamente identificadas y conocidas, pues no son nuevas ni inventivas.

Respuestas del Solicitante

El solicitante no dio respuesta a las anteriores oposiciones.

Respuesta del Examinador Técnico

En respuesta a los argumentos presentados por la sociedad opositora Lafrancol se encuentra que:

Si bien es cierto que la molécula vitamina D, está plenamente identificada en el campo químico-farmacéutico, en “The Merck Index” y en las patentes concedidas por Austria y Estados Unidos no se divulga una composición farmacéutica con las características esenciales señaladas en la presente solicitud, por lo que no serán consideradas estas referencias para el análisis de patentabilidad.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días 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 2013-04-30

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo