

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	12-186907- -6	FECHA:	2014-06-18 14:22:00
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	4
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Asunto: Radicación: 12-186907- -6
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 7414
 Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/GB2011/050649				
Fecha de Presentación Internacional	30/03/2010				

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. 12-186907-00000-0000	22/Octubre/2012
Reivindicaciones:	Radicado No. 12-186907-00000-0000	22/Octubre/2012
	Radicado No. 12-186907-00006-0000	17/Enero/2014
Dibujos:	Radicado No. 12-186907-00000-0000	22/Octubre/2012
Respuesta del solicitante:	Radicado No. 12-186907-00006-0000	17/Enero/2014
Prioridad:	GB 1005634.3	30/Marzo/2010
	GB 1100042.9	4/Enero/2011

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. Modificaciones no aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Las modificaciones de las reivindicaciones 1 – 16 (Radicado No. 12-186907-00006-0000), no son aceptadas porque no se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que la solicitante establece en la reivindicación 1 que la formulación que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de canabidivarina (CBVD), “(...) el CBVD está junto con tetrahidrocanabidivarina (THCV) pero no incluye una formulación que comprende CBDV y THCV en una relación de 95:5 (CBDV:THCV)”, la cual no se encuentra divulgada en la descripción y por lo tanto se considera ampliación a la materia contenida en la solicitud inicial.

4. 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. En el presente caso, debido a que el nuevo capítulo reivindicatorio no es aceptado, se tiene en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente con la solicitud (Radicado No. 12-186907-00000-0000) para el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “USO DEL FITOCANABINOIDE CANNABIDIVIRINA (CBDV) EN EL TRATAMIENTO DE EPILEPSIA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de fármacos anticonvulsivantes alternativos para el tratamiento de la epilepsia con menos efectos secundarios que los existentes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una formulación que comprende el fitocanabinoide CBDV.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/05, 31/19, 31/352, 31/40, 36/185, 45/06; A61P 25/08.

5. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de la reivindicación 20 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado. Si bien el preámbulo de la reivindicación se refiere a una formulación, no existe una definición completa de los elementos técnicos que conforman dicha composición, del mismo modo la descripción no presenta ejemplos de composiciones, por lo cual la reivindicación está conformada por el extracto aislado de CBVD el cual corresponde a material existente en la naturaleza que ha sido aislado.

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

El objeto de la reivindicación 21 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 2 – 12 y 14 – 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El objeto de las reivindicaciones 1 y 13 definen el fitocanabinoide y el extracto por referencia al uso en el tratamiento de convulsiones epilépticas, de manera que no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Del mismo modo, el documento WO2007138322¹ ya divulgaba una formulación para el tratamiento de la epilepsia que comprende uno o más cannabinoides o compuestos tipo cannabinoides (Pág. 6, líneas 1-14), donde la variación de la longitud de la cadena lateral unida al anillo aromático puede producir diferentes tipos de compuestos cannabinoides, incluyendo CBDV (Pág. 6, línea 16 a Pág. 7, línea 5).

8. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 10 menciona la expresión “un fármaco antiepiléptico estándar” la cual no es concisa porque no define ningún compuesto específico sino que se refiere a cualquier compuesto que hoy o a futuro tenga esa actividad farmacológica.

La expresión “un mecanismo de acción que actúa a través de” de las reivindicaciones 11 y 12, no es concisa porque no menciona un compuesto específico y un mecanismo de acción no es una característica técnica que defina inequívocamente a un compuesto.

La reivindicación 13 no es concisa porque la expresión “por lo menos” no especifica la cantidad de fitocanabinoide que compone el extracto ni tampoco las cantidades de CBDV y de CBD, además no son concisas las expresiones “cannabinoides principal” y “secundario”, como tampoco se sabe qué cantidad de mono terpeno y sesquiterpeno ni que otros componentes están presentes en dicho extracto. También la reivindicación menciona la expresión “para uso en el tratamiento de convulsiones epilépticas”, la cual no es una característica técnica esencial de una composición o de un extracto.

Las reivindicaciones 13 y 15 – 19 hacen referencia a un extracto. Sin embargo, no es claro la identidad del marcador principal, así como su proporción dentro de la composición.

La reivindicación 20 hace referencia a una formulación que comprende CBDV y por lo menos un excipiente farmacéuticamente aceptable. Se recuerda a la solicitante que una composición se caracteriza por sus componentes y proporciones dentro de la misma, donde la relación de los componentes encuentra sustento descriptivo.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no comprende ejemplos de formulaciones ni de un extracto caracterizados como tal que muestren un efecto sorprendente, sino el uso de los cannabinoides aislados, a diferentes dosis como el CBDV, THCV y CBD, frente a los extractos de los mismos compuestos, en donde se concluye que los aislados muestran mejores resultados sobre la reducción de la duración de la convulsión, severidad de las mismas o mortalidad. Por otro lado se muestra la caracterización (análisis químico de los componentes) de los cannabinoides citados. Lo anterior confirma que la invención consiste en el uso de los cannabinoides conocidos como anticonvulsivantes, para evaluar ciertos síntomas o efectos producto de las convulsiones inducidas por PTZ o pilocarpina.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071206&CC=WO&NR=2007138322A1&KC=A1

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 del día siguiente 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 2014-06-24

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza