

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-046700- -00008-0000

Fecha: 2012-07-09 17:12:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 3

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : **Expediente No. 08.046.700**
Asunto : Solicitud de Patente para:
**USO DE COMPUESTOS DE FLIBANSERINA PARA EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL
PREMENOPÁUSICOS**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**
Fecha de Solicitud : 08 de Mayo de 2008

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **5608** notificado por fijación en lista del 11 de abril de 2012.

2. Mediante oficio No. **5608** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones

El Examinador ha expuesto lo siguiente:

‘Las reivindicaciones 1 a 17, que se refieren a la flibanserina no pueden ser objeto de una nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al comprendido por la patente inicial, de acuerdo con el Art 21. debido a que este se había divulgado previamente en WO03097058 que enseña la flibanserina” para tratar desordenes sexuales, mentales, depresión y parkinson”

3. Respuesta a las objeciones

3.1 Objeciones acerca de uso o segundo uso de patente de la WO03097058

De acuerdo con el Art 21. de la Decisión 486, 'no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente'.

Sin embargo, esta causal de exclusión de patentabilidad no resulta aplicable al presente caso, por cuanto la presente invención no reivindica la misma materia de la patente citada como anterioridad.

Para comprobar lo anterior, se debe tener en cuenta que la anterioridad citada revela, tal y como lo menciona su Despacho, la flibanserina como agente para tratar desordenes sexuales, mentales, depresión y parkinson, no siendo este el objeto de la presente invención.

En efecto, si revisamos la reivindicación 1 del pliego reivindicatorio de la presente invención encontramos lo siguiente:

- i. Que la reivindicación 1 se refiere textualmente a una composición compuesta por: 'flibanserina, opcional en forma de base libre, sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptadas y/o opcionalmente en forma de los hidratos y/o los solvatos de la misma para la preparación de un medicamento...".

Por lo tanto, de principio es claro que la presente invención no pretende la exclusividad sobre el compuesto flibanserina, tal y como lo revela D1, sino sobre una composición, de la cual uno de sus elementos es el compuesto flibanserina.

A pesar de que esta diferencia excluye per se la aplicación de la causal de no patentabilidad invocada por su Despacho y que al quedar demostrado lo anterior para la reivindicación principal, igual conclusión se puede predicar de todas las reivindicaciones dependientes, procederemos a indicar igualmente cómo la presente invención también reivindica materia adicional a la revelada en D1:

- ii. En la reivindicación 11 la 'flibanserina se aplica en forma de una sal de adición de ácido farmacéuticamente aceptada seleccionada de las sales formadas por los ácidos seleccionados de ácido succínico, ácido bromhídrico, ácido acético, ácido fumárico, ácido maleico, ácido metanosulfónico, ácido láctico, ácido fosforito, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido tartárico, ácido cítrico y mezclas de los mismos". Después de leer

cuidadosamente las reivindicaciones en D1, este tipo de aplicación no esta revelada en las mismas

El uso de las sales de adición de ácido o la selección de ácidos, dentro de la composición revelada en la reivindicación 7 de la presente solicitud no se revela o enseña en D1.

- iii. Mientras las reivindicaciones 9 y 10 de la patente WO03097058 mencionan la afinidad de la flibanserina por los receptores 5-HT1A y 5-HT2; y la posibilidad incierta de tener beneficios terapéuticos” en personas con ‘depresión, esquizofrenia, desordenes sexuales y mentales y problemas mentales asociados con la edad”, la presente invención limita su alcance a las composiciones cuyo efecto terapéutico para Trastornos del Deseo Sexual premenopáusicos en mujeres se encuentra comprobado.

3.2 Conclusión

Dados los argumentos expuestos anteriormente, es claro que la invención revelada en D1 no es idéntica a la materia que revela la presente invención, especialmente, porque mientras la primera revela un compuesto, la segunda se refiere a una composición química.

Así entonces, la causal de no patentabilidad invocada por su Despacho para objetar la presente invención no resulta aplicable en el presente caso y por ende se debería continuar con su tramitación.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555