

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-5863- -2

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-01-29 14:46:00

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto:	Radicación:	16-5863- -2
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	430
	Oficio:	672
	Folios:	4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un método de tratamiento lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Es necesario que el título defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción está enfocada hacia la administración de una combinación de fármacos lo que corresponde a un método de tratamiento, lo cual no es patentable según la legislación aplicable. No se observa sustento para una composición específica.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

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

El objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 8 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método de tratamiento.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 2 reclamadas en la presente invención, no corresponden con las reivindicaciones 1 y 2 presentadas en fase internacional, por cuanto difieren en la cantidad de celecoxib reclamada. Se recuerda a la solicitante que estas modificaciones podrán presentarse una vez la solicitud haya entrado en fase nacional, cancelando la tasa correspondiente.

El objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 8 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que al referirse a combinaciones sin definir las como composiciones farmacéuticas o kit de partes de acuerdo a la materia que se encuentre sustentada en la descripción, se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo a la legislación aplicable. Se requiere restringirse a las composiciones farmacéuticas y/o kit de partes que se encuentren sustentadas en la descripción. De acuerdo al Instructivo utilizado por esta Oficina para evaluar la patentabilidad de una solicitud en el cual se establece que con el fin de establecer la aplicabilidad industrial de una invención se aceptaran para estudio las invenciones por combinación encabezadas en forma de kit de partes de la siguiente manera:

“Invenciones por combinación encabezadas en la forma de kit-de-partes

El kit de partes es una modalidad de las invenciones por combinación en la que se reúnen elementos conocidos que aunque se conocen de forma individual a partir de preparaciones independientes, al combinarse pueden llegar a ser o convertirse en una nueva solución técnica a un problema técnico.

El kit-de-partes está conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. Sin embargo, la sola asociación de componentes (o simple agregación) en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa, denominada sinergia entre los componentes, es necesaria para el propósito final.

Por lo tanto, la solicitud de protección mediante patente de un kit-de-partes debe ser considerada como invención elegible para estudio de patentabilidad cuando el centro de la invención es una combinación nueva e inventiva de dos o más compuestos conocidos que provienen de preparaciones independientes para una finalidad terapéutica específica, en la que el producto será comercializado en forma de kit-de-partes.”

La reivindicación 9 indica el uso que puede darse a la combinación farmacéutica, lo cual no es una característica técnica que defina la invención. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-02

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas