

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-113200- -7	FECHA: 2013-02-12 10:07:53
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)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Asunto: Radicación: 9-113200- -7
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 2567
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/EP2008/003012				
Fecha de Presentación Internacional	16/04/2008				

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 21 – 38 13/Octubre/2009
Reivindicaciones: Folios 39 – 44 13/Octubre/2009
Oposición: Synthesis: folios 88-126 15/Febrero/2011
Lafrancol: folios 127-155 15/Febrero/2011
Rta Oposición: No se presentó respuesta
Prioridad: EP 07007930.6 19/Abril/2007

2. 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 quince (15) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud no se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las quince (15) reivindicaciones del *último* capítulo reivindicatorio

Título de la solicitud: “Uso de una composición que comprende formoterol y dipropionato de beclometasona para la prevención y/o tratamiento de una exacerbación de asma”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de combinaciones alternativas para el asma que tengan eficacia mejorada y un mejor perfil de seguridad.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio propone el uso de una combinación de formoterol y dipropionato de beclometasona.

Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/167

3. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Synthesis

Dice la sociedad opositora que la presente solicitud se relaciona con usos y métodos de tratamiento y no solo a la composición farmacéutica, de igual manera expresa que el documento WO 0228378 (D1) afecta la novedad de la materia que se desea proteger, dado que allí se enseñan composiciones que contienen los mismo compuestos que se reivindican.

Argumentaciones de Lafrancol

Por su parte, lafrancol argumenta que las composiciones de formoterol y dipropionato de beclometasona son prácticas y eventos conocidos en la industria farmacéutica, así como el hecho de que dichos activos ya son conocidos en el estado de la técnica, adjuntando copias del libro “The Merck Index” donde se revelan las diferentes patentes de los compuestos por separado, finalmente afirma que la presente solicitud pretende patentar el uso de una composición.

Respuesta del Solicitante

El solicitante no presentó respuesta a los opositores.

Respuesta del Examinador Técnico

De los argumentos de Synthesis, queda claro que, evidentemente, las reivindicaciones se relacionan al uso de una combinación farmacéutica, lo cual no es susceptible de ser patentado, ya que la legislación vigente solamente contempla los productos y

procedimientos como objetos de patente. De otra parte, D1 enseña de manera clara y directa composiciones que contienen beclometasona y formoterol para el tratamiento del asma, afectando la novedad de la presente solicitud. En cuanto a los argumentos de lafrancol, no demuestra con documentos pertinentes la existencia de la composición reclamada, pero sí tiene razón en cuanto a la pretensión del solicitante de proteger usos.

En conclusión, el documento adjuntados por Synthesis es relevante para afectar la patentabilidad de la materia reclamada y será tenido en cuenta para el análisis de la presente solicitud. Por el contrario, la oposición de lafrancol no será tomada en cuenta, por cuanto no presenta documentos relevantes para afectar la patentabilidad de la presente solicitud.

4. Reivindicaciones de uso (art. 14 D 486)

El contenido de la reivindicaciones 1-27, que trata de “El uso de una composición...”, no es patentable, ya que la legislación vigente únicamente contempla los productos o procedimientos como objeto de patente.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de patente es 19.04.07, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 0228378	“Combinación de partículas para el tratamiento del asma”	11.10.02

D1 (citado por Synthesis, folios 107-126) enseña composiciones que contienen fumarato de formoterol y dipropionato de beclometasona (pág. 4, l. 20-32) en proporción de 1:1 a 1:1000, especialmente de 1:5 a 1:100 y preferiblemente 1:10 a 1:60 (pág. 3, l. 10-16), los compuestos activos se encuentran en forma cristalina (pág. 5, l. 10-15) y pueden contener otros excipientes.

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 de la presente solicitud se relaciona con una composición que contiene formoterol y dipropionato de beclometasona.

- Comparación de las características esenciales

Característica esencial	D1
Composición	Composición
Formoterol	Formoterol
Propionato de beclometasona	Dipropionato de beclometasona
1:1 a 1:100	1:1 a 1:1000

Comparando elemento por elemento, se tiene que las características esenciales de las composiciones reclamadas ya fueron reveladas por completo en D1, afectando la novedad de la presente solicitud.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 27 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	WO 0228378	1-27	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) 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 2013-02-19

Elaboró: Andres Gil Helffhritz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo