

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-186158- -7	FECHA: 2016-04-19 08:22:14
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto: Radicación: 14-186158- -7
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 4480
 Folios: 3

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/US2013/023315				
Fecha de Presentación Internacional	25/01/2013				

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 N° 14-186158-00000-0000	25/Agosto/2014
Reivindicaciones:	Radicado N° 14-186158-00000-0000	25/Agosto/2014
Oposición	Radicado N° 14-186158-00003-0000	27/Febrero/2015
Prioridad:	US 61/590,974	26/Enero/2012
	US 61/640,067	30/Abril/2012
	US 61/650,458	22/Mayo/2012
	US 61/650,455	22/Mayo/2012
	US 61/714,149	15/Septiembre/2012
	US 61/738,987	18/Diciembre/2012
	US 61/738,985	18/Diciembre/2012
	US 61/755,896	23/Enero/2013

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 la 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 se estudiarán las reivindicaciones 1 a 66 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 14-186158-00000-0000).

Título de la solicitud: “TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO”

El problema planteado en esta solicitud consiste en disponer de métodos para prevenir o tratar trastornos asociados con un ritmo circadiano de melatonina o de cortisol desincronizado.

Para resolver este problema la solicitud en estudio proporciona un método para determinar la duración del ritmo de melatonina y administrar una cantidad efectiva de agonista de melatonina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/00.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (e) y (f))

El objeto de las reivindicaciones 63, 64, 65 y 66 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado, numeral (e).

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 62 no es patentable de acuerdo con el Art citado, ya que se refiere a un método para diagnosticar y tratar a un sujeto que tenga trastornos asociados con el ritmo circadiano.

6. Análisis de las Oposiciones

Argumentaciones de Lafranco

La opositora afirma que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden administrar un agonista de melatonina como Tasimelteon o un metabolito activo o sal del mismo, útiles en el tratamiento del ritmo circadiano, son prácticas y eventos totalmente conocidos, por lo que no existe ninguna novedad sobre estos preceptos y mucho menos nivel inventivo.

Además, la opositora menciona que la solicitud pretende reivindicar métodos de tratamiento, los cuales no se consideran invenciones, por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial.

Respuestas de la Solicitante

La solicitante no se pronunció respecto a la oposición.

Respuesta del Examinador Técnico

Este despacho informa a la opositora Lafrancol sobre la existencia de la modalidad de “invención por combinación” la cual reúne elementos conocidos, pero son en sí una nueva solución técnica a un problema técnico, lo que hace que su afirmación sobre que “la mezcla (combinaciones) de productos (moléculas) conocidas y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios” sea imprecisa.

Respecto a la reivindicación de métodos de tratamiento, esta Oficina encuentra que efectivamente el capítulo reivindicatorio considera métodos de tratamiento, los cuales no son patentables.

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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa 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 2016-04-26

Elaboró: Edward Baudilio Suesca Quintero

Revisó: Olga Rosa Gonzalez Fonseca