

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-116553- -5	FECHA: 2016-05-24 15:51:26
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 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 14-116553- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 6275
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/HU2012/000119				
Fecha de Presentación Internacional	06/11/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°14-116553-00000-0000	Mayo 29 de 2014
Reivindicaciones	Radicado N°14-116553-00000-0000	Mayo 29 de 2014
	Radicado N°14-116553-00004-0000	Diciembre 17 de 2014
Oposiciones	Radicado N°14-116553-00002-0000	Lafrancol S.A.S. Septiembre 11 de 2014
Respuesta del solicitante	Radicado N°14-116553-00004-0000	Diciembre 17 de 2014
Prioridad	HU P1100615	Noviembre 7 de 2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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 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.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el radicado N°14-116553-00004-0000 son aceptadas para ser estudiadas, porque se incluyen dentro de la tasa de presentación inicial y además, se paga la tasa por concepto de modificación de reivindicaciones.

Título de la solicitud: “Combinación terapéutica de memantina y baclofeno y composición farmacéutica que los contiene”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener composiciones alternativas para el tratamiento de obesidad.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de composiciones farmacéuticas que contienen baclofeno y memantina, para el tratamiento de la obesidad.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/13; A61K31/195; A61P3/04.

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

El uso de la reivindicación 5 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14.

5. De la Solicitud de la Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 4 no son claras, porque el término “combinación” se considera general, debido a que no permite establecer si lo que reclama la solicitud corresponde a una composición o a un kit de partes. Se sugiere realizar la precisión correspondiente, teniendo en cuenta lo sustentado en la descripción.

Para las reivindicaciones 2 a 4, el término “aproximadamente” es impreciso porque no permite distinguir la solicitud con respecto al estado de la técnica, por lo que se sugiere que este término sea eliminado.

Así mismo, para las reivindicaciones 2 a 4, mencionar las cantidades de los compuestos activos “entre 2 y 40mg/día”, “5 a 160mg/día”, se considera incorrecto, porque las cantidades de los compuestos se deben mencionar en unidades de masa (mg), mas no en función de dosis (mg/día), por lo que se sugiere corregir dicha información.

Para las reivindicaciones 6 a 8, el término “aproximadamente” es impreciso porque no permite distinguir la solicitud con respecto al estado de la técnica, por lo que se sugiere que este término sea eliminado.

De igual manera, el objeto de las reivindicaciones 6 a 8 se sugiere mencionar de manera más específica los excipientes y las formulaciones desarrolladas en la solicitud.

Descripción (Art 218 D 486)

El objeto de la solicitud no divulga la invención de manera completa ni suficiente para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, porque no se observa el proceso de obtención de las

composiciones farmacéuticas que se reclaman, sino que la descripción se limita a mencionar un método de tratamiento para la obesidad que consiste en la administración de memantina y baclofeno. Teniendo en cuenta que el objeto reclamado en la solicitud corresponde a una combinación, no se establece la mejor manera para llevar a cabo la invención que permita obtener un producto susceptible de aplicación industrial comprendido dentro del alcance de una “combinación” (es decir, una composición farmacéutica o un kit de partes). Se solicita realizar las aclaraciones respectivas.

6. Análisis de las Oposiciones

Argumento de Lafrancol S.A.S.

La opositora señala que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que contienen memantina y baclofeno útiles para el tratamiento de la obesidad y enfermedades relacionadas, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, porque las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden moléculas como las de la presente solicitud, no tienen novedad ni nivel inventivo y por lo tanto sería inadecuado conceder un beneficio patentario.

En el Index Merck se observa que la memantina ya se encuentra en el conocimiento público y obtuvo patente concedida en Estados Unidos bajo el número US3391142.

Por lo tanto, la solicitud carece de los requisitos de patentabilidad, debido a que la materia ha sido publicada en otros documentos tales como EP2058008 (13/Mayo/2009), US2004/102525 (27/Mayo/2005) y el artículo “Memantine reduces consumption of highly palatable food in a rat model of binge eating (Popik, et al)” (23/Junio/2010).

Argumentos del solicitante

Como respuesta a la oposición presentada, la solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, en conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la solicitante manifiesta que la sociedad opositora no presenta evidencia alguna donde la composición de la solicitud se haya revelado previamente, sino que se limita a mencionar que la memantina obtuvo una patente de hace mucho tiempo, de acuerdo con el Index Merck.

Con respecto a los documentos referenciados por la opositora y citados dentro de la Búsqueda Internacional, esta autoridad afirma que la composición de la solicitud si es nuevas y tiene nivel inventivo, porque dentro del análisis establecido por la autoridad internacional, se menciona que con respecto a los documentos, la composición de la solicitud proporciona el efecto técnico de un efecto sinérgico en el tratamiento de la obesidad, por lo que se considera que tiene nivel inventivo.

Respuesta del Examinador Técnico

Después de la evaluación de los argumentos de ambas partes, este Despacho concluye que contrario a lo afirmado por la opositora, el hecho de que las moléculas que integran una composición sean conocidas, no significa que la composición no sea nueva ni inventiva. Por otro lado, de acuerdo a lo demostrado en la Búsqueda Internacional, los documentos relacionados no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud, por lo que las oposiciones presentadas se consideran infundada y por lo tanto, los documentos mencionados dentro de las mismas no serán tenidos en cuenta para el Examen de Patentabilidad.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de solicitud de prioridad: El 07 de noviembre de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	<i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i> . 2002;72:275-276	"Use of intrathecal baclofen for treatment of spasticity in amyotrophic lateral sclerosis"	13/Mayo/2009

El documento D1¹ divulga una terapia de combinación entre baclofeno y memantina para el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica (Párr. 2, ln. 5 – 6).

8. Examen de Patentabilidad.

Novedad (Art 16 D 486)

La reivindicación 1 divulga "*Una combinación de memantina y un agente activo baclofeno*" (Pág. 8 del radicado N° 14–116553–00004–0000).

Comparación de las características técnicas esenciales con el Estado de la Técnica

Solicitud	D1
Combinación	Combinación (Párr. 2, ln. 5 – 6)
Comprende baclofeno	Comprende baclofeno
Comprende memantina	Comprende memantina

Las características técnicas esenciales de la combinación reclamada en la reivindicación 1, han sido mencionadas previamente en el documento D1 (Párr. 2, ln. 5 – 6), porque este divulga una terapia de combinación entre baclofeno y memantina para el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica, de acuerdo con las características técnicas esenciales descritas en la tabla anterior.

En consecuencia, la reivindicación 1, de acuerdo a lo divulgado en el documento D1, carece de novedad.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan características adicionales que otorguen novedad a las comprendidas dentro del objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de novedad.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	<i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i> . 2002;72:275-276	1 a 4	Novedad

¹<http://jnnp.bmj.com/content/72/2/275.full>

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 2016-05-31

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes

Revisó: Lenin Roberto Guerrero