

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7485

Ref. Expediente N° 16018173

Señor(a)
F. HOFFMANN- LA ROCHE AG
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2014/067264				
Fecha de Presentación Internacional	12 de agosto de 2014				

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° 16-18173-0000-0000	27/enero/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-18173-0000-0000	27/enero/2016
	Radicado N° 16-18173-0000-0000	21/abril/2016
Prioridad(es):	País: EP, EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO) Número: 13180836.2 Fecha: 19 de agosto de 2013	

Oficio N° 7485

Ref. Expediente N° 16018173

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 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16-18173-0000-0000).

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ANTAGONISTAS DE V1A” (modificado Radicado N°. 16-18173-0000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un tratamiento para trastornos del sueño por cambio de fase, en particular descompensación horaria.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el uso médico de compuestos antagonistas de V1a.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/5517; A61P25/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 11 no es patentable de acuerdo con el Art citado ya que si bien fueron modificadas para hacer referencia a una composición farmacéutica las mismas están relacionadas con el uso de los antagonistas V1a en el tratamiento y/o prevención de trastornos del sueño por lo tanto corresponden a un segundo uso de compuesto conocidos y no son objeto de patente conforme el Art. citado.

Esto se encuentra corroborado por la misma solicitante en la descripción de la presente solicitud en la cual indica lo siguiente:

“Esta invención se refiere a un nuevo uso médico para determinados compuestos químicos y a composiciones que los contienen. La invención se refiere a compuestos que son antagonistas de V1a para tratar trastornos del sueño por cambio de fase, en particular, descompensación horaria. En otro aspecto, la invención se refiere a una composición farmacéutica para su uso en el tratamiento de trastornos del sueño por

Oficio N° 7485

Ref. Expediente N° 16018173

cambio de fase que comprende un compuesto de acuerdo con la invención y un vehículo farmacéuticamente aceptable” (Pág. 1, sumario)

En consecuencia, es evidente que el verdadero objeto de la solicitud está relacionado con un uso y un método de tratamiento, los cuales no son patentables.

En cuanto a una composición farmacéutica, se aclara que las presentadas por la solicitante corresponden a los ejemplos A – E, sin embargo en ninguno de estos ejemplos se especificó el agente activo utilizado, solo se indicó que era un compuesto de la fórmula (I). Así que no es posible determinar cuál o cuáles de los agentes de dicha fórmula (I) son realmente activos para el tratamiento del sueño. En los Ejemplos de ensayo presentados (pág. 18 a 26) se divulgan compuestos específicos ensayados pero estos resultados no son representativos de la amplitud reclamada y también ratifican que lo que se pretende es un segundo uso de compuestos conocidos como moduladores del receptor de vasopresina V1a.

Finalmente, las composiciones farmacéuticas que comprenden agentes antagonistas de V1a como los derivados de la fórmula I ya eran conocidos en el estado de la técnica a través del documento WO2010/060836 A1 publicado el 3 de junio de 2010, que describe los compuestos de la fórmula I, los cuales son activos como antagonistas de los receptores de vasopresina V1a, de igual forma divulga las composiciones farmacéuticas que los comprenden.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Oficio N° 7485

Ref. Expediente N° 16018173

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)