

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8363 9 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005578

Señor(a)
FERRING B.V.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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 comunica que:

1. Poder (Art 26 D 486)

Se requiere adjuntar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

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

El uso de las reivindicaciones 30, 32 a 35, 39 y 40, no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

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

El objeto de las reivindicaciones 30 a 36 y 39 a 41 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal (d), D 486, dado que se refieren a un método para tratamiento o prevención de endometriosis, lo cual no es patentable, de acuerdo con la legislación vigente.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 11 no definen el copolímero de bloque de poliuretano, sino que mencionan que se obtiene por la reacción de los siguientes diversos componentes:

- (a) un poli(óxido de alquileno);
- (b) un compuesto difuncional;
- (c) un isocianato difuncional; y
- (d) opcionalmente un copolímero de bloque que comprende bloques de poli(óxido de alquileno); y (ii) quinagolida o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, como un agente farmacéuticamente activo. Por lo tanto, se sugiere definir el copolímero por la mención de sus componentes y proporciones.

La reivindicación 9 no es concisa porque presenta varios rangos de las proporciones de los componentes que hacen parte del copolímero. Se sugiere definir de manera clara y concisa tal proporción.

La reivindicación 10 no es clara porque menciona una “unidad de dispositivo” sin aclarar en qué consiste y porque trata de definirlo por el método de obtención. Se

Oficio N° 8363 9 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005578

sugiere definirlo claramente mencionando de qué se trata y cuáles son sus componentes.

Las reivindicaciones 15, 20 y 21 mencionan un resultado a alcanzar relacionado con la liberación, el cual no define al producto y la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 16 no define al dispositivo porque tan sólo menciona que comprende un polímero elástico, deformable/flexible y/o suave. Se sugiere retirarla.

Las reivindicaciones 22 y 25 no definen al dispositivo porque mencionan la forma en que se “carga” el compuesto activo. Se recuerda que este queda definido por medio de sus características técnicas esenciales estructurales.

La reivindicación 18 no es clara porque no se menciona en qué forma se acoplan los módulos, porque menciona muchos rangos en mPa y porque no aclara cuál el elemento que se caracteriza por tales rangos.

La reivindicación 19 no es concisa y no queda definida finalmente la cantidad de compuesto activo, porque nombra muchos rangos y todos ellos con el término “aproximadamente”, el cual es impreciso y por tanto no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un rango concreto.

La reivindicación 23 no es clara porque menciona muchos excipientes, pero una forma farmacéutica que se quiera proteger. Se sugiere hacer la aclaración del caso.

La reivindicación 26 no es clara porque se refiere a un método para hacer un dispositivo pero no define el copolímero, que es una de las materias primas, sino que menciona que se obtiene por la reacción de los siguientes diversos componentes:

- (a) un poli(óxido de alquileno);
- (b) un compuesto difuncional;
- (c) un isocianato difuncional; y
- (d) opcionalmente un copolímero de bloque que comprende bloques de poli(óxido de alquileno); y (ii) quinagolida o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, como un agente farmacéuticamente activo. Por lo tanto, se sugiere definir el copolímero, que hace parte del método, por la mención de sus componentes y proporciones; y aclarar las condiciones en las que se realizan las diversas etapas del método.

La reivindicación 27 no es clara porque se refiere a un método para hacer un dispositivo por un “proceso de lotes”, lo cual no es una característica técnica que lo defina. Por lo tanto, se sugiere definir el método por la mención de las condiciones en las que se realizan las diversas etapas del método.

Las reivindicaciones 30, 32 a 35, 39 y 40, que se refieren a un uso, no son patentables de acuerdo con los Arts 14 y 21 D 486. Se sugiere retirarlas.

Oficio N° 8363 9 de junio de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0005578

Las reivindicaciones 30 a 36 y 39 a 41 se refieren a un método de tratamiento, el cual no es patentable, de acuerdo con el Art 20, lit d), D 486. Se sugiere retirarlas.

La reivindicación 37 no define los componentes del kit y este no queda definido por el método de elaboración. Se sugiere definirlo por la mención de sus características técnicas esenciales. Se sugiere retirarla.

La reivindicación 38 no define los componentes del kit y este no queda definido por la mención de que "(...) el aplicador facilita (...)". Se sugiere definirlo por la mención de sus características técnicas esenciales. Se sugiere retirarla.

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

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

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)

Elaborado: OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ