

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **8482** de **17 de julio de 2020**

Ref. Expediente N° NC2019/0001137

Señor(a)
THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA NEUROGÉNICA***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/048324

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 24 de agosto de 2017.

PRIORIDAD: US 62/381,114 30 de agosto 2016.

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 34 del radicado N° NC2019/0001137 del 07 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un inhibidor del transportador de norepinefrina seguro y bien tolerado con propiedades farmacocinéticas predecibles y que no causen ni exacerben la hipertensión supina en el tratamiento de la hipotensión ortostática neurogénica (nOH) (pág. 2, lín. 11 -17).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio se refiere a un compuesto de 4-[2-(2, 4, 6-trifluorofenoximetil)-fenil]piperidina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para el tratamiento de hipotensión ortostática neurogénica y sus síntomas (pág. 7, lín. 21- 24).

2. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 28-34 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 literal d, toda vez que refiere “Un método para tratar la hipotensión ortostática neurogénica y sus síntomas en un paciente humano, caracterizado porque el método comprende administrar al paciente un compuesto de fórmula I”, “Se administra al paciente en una cantidad que abarca”, “se caracteriza por: (a) incremento en la presión arterial sistólica del paciente sentado; (b) un incremento en el tiempo en que el paciente permanece parado; o (c) una disminución en el mareo o vahído experimentado por el paciente”. Lo cual corresponde a un método terapéutico.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de las reivindicaciones 1-13 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, aunque su preámbulo inicie con “El compuesto”, se está caracterizando únicamente por su uso al referir “El compuesto para uso”.

El uso de las reivindicaciones 14-20 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, aunque su preámbulo inicie con “la composición”, se está caracterizando únicamente por su uso “La composición para uso”.



Oficio N° 8482 de 17 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001137

El uso de las reivindicaciones 21-27 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que refieren “El uso de un compuesto”.

4. De la solicitud de patente

4.1 Título

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0011344 el 23 de octubre de 2018, tituló la invención como: “COMPUESTO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA NEUROGÉNICA”. Este título no se ajusta a los requerimientos del artículo 14 y 20 Decisión 486, por referir un uso y un método terapéutico. Se sugiere modificarlo de acuerdo a dichas observaciones.

4.2 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Para las reivindicaciones 14 a 20 se recuerda, que una reivindicación de producto como lo es una composición se debe caracterizar por sus componentes (principio activo y excipientes), y proporciones de los mismos, conforme a lo divulgado en el capítulo descriptivo.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 8482 de 17 de julio de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001137

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0001137		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/048324		24 de agosto de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
NA				-			-		
Solicitante									
THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP LLC									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	1 a 27	Art. 15	-	Art. 20	28 a 34	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	No se realiza búsqueda debido a que todo el capítulo reivindicatorio corresponde a materia que no es objeto de patente.
Palabras clave utilizadas	NA
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/4465, A61K 45/06, A61P 9/02, A61K 31/165, A61K 31/192, A61K 31/44, A61K 31/573
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.					

Oficio N° **8482** de **17 de julio de 2020**

Ref. Expediente N° NC2019/0001137

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: NA
Examinador: Lady Viviana Carreño Olivos