

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

246 257
[Handwritten signature]

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00029975 00000007 Folios: 15
Fecha (AMD): 2005-11-08 17:37:06
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO DE PATENTES
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención
para "FENOXI PIPERIDINAS".-Clase A.61.-Expediente número
00-030-075.

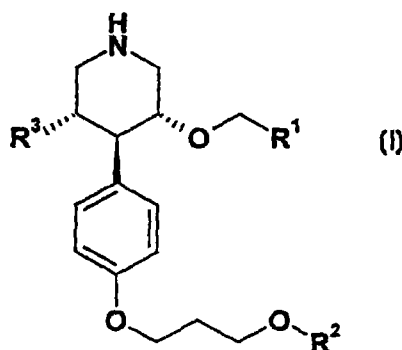
1. Yo, **GUSTAVO TAMAYO ARANGO**, mayor, vecino de ésta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.152.549 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Basilea, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo Recurso de Reposición contra la Resolución No. **25370**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 30 de Septiembre de 2005 y notificada por Edicto fijado el 19 de Octubre del mismo año, en cuanto hace al rechazo de la presente solicitud de patente.

2. Fundamento mi recurso en los siguientes hechos:

- (1) La Resolución No. **25370** ha negado el privilegio de patente solicitado para el capítulo reivindicatorio de la presente invención, con base en una falta de novedad, teniendo en cuenta la existencia del documento **WO 9709311**. La lectura de esta resolución nos demuestra la poca relevancia que se dio al objeto reivindicado en la presente invención y su aporte al estado de la técnica, cuando este proporciona compuestos específicos de piperidina con una actividad mejorada para el tratamiento de restenosis y las enfermedades asociadas con esta. La misma resolución tampoco repara en los argumentos expuestos en mi memorial de 22 de Julio de 2005, mediante los cuales se demuestra de manera contundente los aspectos técnicos sobre los cuales recae la novedad de los compuestos reivindicados sobre la referencia citada. Sin embargo, a pesar de las razones esgrimidas en la resolución impugnada, atentamente me permito reiterar a esa Oficina los argumentos que demuestran por qué los compuestos de la presente invención no están contenidos de ninguna manera en los compuestos de la referencia citada.

77
776

- (2) Dado que la lectura de la resolución impugnada muestra un claro desconocimiento del alcance y el aporte de la presente invención al estado de la técnica, nuevamente me permito recordar a ese Despacho lo establecido mediante mi memorial de 22 de Julio de 2005, en el cual se señaló que la presente invención tiene como finalidad **aportar al estado de la técnica novedosos derivados de piperidina de fórmula general (I)**, así como las composiciones farmacéuticas que los contienen y sus procesos de preparación. Los novedosos derivados de piperidina de la presente solicitud **poseen una sorprendente e inesperada actividad mejorada como inhibidores de la enzima natural renina**, lo que les permite ser agentes mejorados, útiles para el tratamiento de trastornos asociados con la reestenosis, glaucoma, infarto cardíaco y presión sanguínea elevada, entre otros. En vista de lo anterior, es claro que **el solicitante proporciona una nueva y mejorada alternativa de compuestos útiles en la fabricación de medicamentos para el tratamiento de la restenosis y las enfermedades asociadas con esta.**
- (3) Con respecto al documento **WO 9709311**, resulta pertinente reiterar que este documento no es relevante para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, dado que ninguno de los compuestos de la presente invención se encuentra revelado de manera directa y explícita en dicho documento. En efecto, mientras que el documento **D1** está dirigido a proteger una gran cantidad de compuestos, la presente solicitud revela **en forma específica un grupo particular y reducido de novedosos derivados de piperidina de fórmula (I)**



que presentan diferencias técnicas estructurales con los compuestos revelados en el documento **D1**, los cuales a pesar de que resultan muy similares en su estructura a los compuestos de fórmula (I) de la solicitud en referencia, **se diferencian en que el sustituyente R³ de la**

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

7/3 2/5
7/3

presente invención corresponde a un grupo más limitado y reducido de posibilidades que no son revelados en forma específica y particular por el documento citado D1.

Las enseñanzas del documento **D1** no revelan en forma directa y específica ninguno de los compuestos particulares de la presente invención en los que el sustituyente R^3 corresponde únicamente a un grupo $H-[CH(OR^4)]_2-CH_2-O-CH_2-$ ó a un grupo $R^{3a}-(CH_2)_K-[CH(OR^4)]_1-CH_2-O-$, tal y como sí ocurre en la presente invención. Por el contrario, dicho documento **D1** enseña una lista muy general de compuestos en los que el sustituyente R^4 ocupa la misma posición del R^3 de la presente solicitud, y en donde dicho R^4 corresponde a uno de los sustituyentes listados en las páginas 16 a 18 del documento citado. En vista de lo anterior, es claro que el documento **D1** no se encuentra dirigido a revelar ningún compuesto específico con las características propias de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo tanto, los compuestos de fórmula (I) descritos en la presente solicitud resultan completamente novedosos sobre las enseñanzas de **D1**.

En cuanto al proceso para la preparación de los compuestos de la presente solicitud, es claro que ninguna de las enseñanzas del documento citado resultan relevantes para desvirtuar su novedad, toda vez que los procedimientos enseñados en **D1** no permiten llegar a obtener específicamente los novedosos compuestos de la presente invención. Sobre este particular, atentamente me permito manifestar a ese despacho que el hecho de que el procedimiento reivindicado en la presente invención involucre pasos o etapas de síntesis similares a las del procedimiento revelado en **D1**, no es un argumento suficientemente relevante para desvirtuar la novedad del procedimiento en cuestión, debido a que dicho procedimiento, al ser puesto en marcha bajo las condiciones y con los reactivos que se reivindican **específicamente** en la reivindicación 27, permite llegar a obtener los novedosos derivados de piperidina de la presente invención, los cuales no podían ser conocidos en el estado del arte antes de la presente invención.

Entonces, si bien resulta claro que el documento citado por el señor Examinador revela una amplia gama de compuestos que resultan ser derivados de piperidina, ninguna de las enseñanzas de dicho documento resulta relevante para desvirtuar la novedad de los compuestos de fórmula I, toda vez que nada en dicho documento enseña en forma

directa y explícita los compuestos mencionados en la presente invención, y mucho menos enseña que los mismos puedan presentar la sorprendente actividad mejorada contenida en los compuestos de la presente invención para el tratamiento de la restenosis y las enfermedades asociadas.

En este sentido, atentamente solicito a ese Despacho tener en cuenta que **nada en la referencia citada revela exactamente el objeto de la presente invención** y, por ende, dicho documento no resulta en lo absoluto relevante para desvirtuar su novedad. De aquí que las enseñanzas generales del documento citado por el señor Examinador no son suficientes para desvirtuar la novedad de los compuestos de la presente invención.

- (4) Con respecto al documento citado, la resolución establece "***Las enseñanzas de dicha publicación, entonces, destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 30 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, íntegramente, por dicho documento***".

Tal apreciación de la resolución es incorrecta, toda vez que, como se expuso anteriormente, ninguno de los compuestos reivindicados de manera específica en la presente invención, se encuentran explícitamente revelados en el documento citado. Sin esta enseñanza explícita, es claro que, contrario a lo manifestado en la resolución, dicho documento no puede destruir la novedad de la presente invención.

En conexión con este aspecto, nuevamente solicito a ese Despacho se sirva considerar lo establecido por el **Manual Andino de Patentes**, preparado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en cooperación con las Oficinas de Patentes de los Países Andinos, en el cual establece en su acápite "Análisis de la Novedad" varios aspectos que pueden ser útiles para entender que **la presente invención sí se ajusta al sentir de los países Andinos en lo que se relaciona con la novedad de las invenciones de selección de compuestos**. Aunque el solicitante entiende que dicho **Manual** no obliga a esa Oficina a decidir sobre la patentabilidad o no de la invención, también es cierto que dicho documento constituye una guía valiosa para el Examinador, en aras de orientar su decisión de una manera más adecuada. Al respecto, el mencionado **Manual** establece que "*Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado*".

de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica¹ (el resaltado es mío).

De aquí es claro que el señor Examinador falla en su análisis de novedad, porque cita un documento que no enseña explícitamente todas y cada una de las características técnicas esenciales de los compuestos reivindicados. En efecto, de acuerdo con las enseñanzas del citado **Manual Andino de Patentes**, es claro que el análisis de novedad realizado por el señor Examinador cita un documento que no enseña compuestos en los que el sustituyente R³ seleccionado **corresponde únicamente a un grupo H-[CH(OR⁴)]₂-CH₂-O-CH₂- ó a un grupo R^{3a}-(CH₂)_K-[CH(OR⁴)]₁-CH₂-O-**. Es decir, el señor Examinador realizó su examen de novedad con base en un documento que, a pesar de que se desarrolla en el mismo campo tecnológico de la presente invención, no constituye una anticipación relevante de los compuestos específicos ahora reivindicados, y por lo tanto, no es lo suficientemente relevante como para desvirtuar su novedad.

Adicionalmente, es importante que ese Despacho tenga en cuenta que el mismo manual establece que "**Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva**"² (el resaltado es mío). En este sentido, es evidente que los compuestos específicos que se reivindican en la presente invención resultan novedosos sobre las enseñanzas de la referencia citada **D1**, en vista de que ninguno de sus apartes **enseña los derivados de piperidina de fórmula (I) específicos, con un sustituyentes R³ como el seleccionado en la presente solicitud.** En otras palabras, los compuestos reivindicados no se encuentran revelados de manera explícita y directa dentro del alcance general de los compuestos de la referencia citada, porque nada en dicho documento enseña los compuestos con las sustituciones específicas. Estas diferencia, aunque pueda parecer banal, es relevante para imprimirle novedad a los compuestos reivindicados, de conformidad con el sentir del **Manual Andino de Patentes**.

Así mismo, dicho **Manual** establece que: "**Un compuesto químico se considera conocido si esta mencionado en un antecedente Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su**

¹ COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, "Manual Andino de Patentes", Noviembre de 2003, Lima, Perú, página 61.

² Ibid, página 62.

proceso de fabricación³" (resaltado fuera de texto). En el presente caso, en ninguno de los apartes del documento citado se enseñan por su nombre, estructura o sus parámetros de fabricación alguno de los novedosos derivados de piperidina de fórmula (I) específicos, los cuales son reivindicados en la presente solicitud. Lo anterior se debe a que los compuestos de la presente invención se diferencian claramente en la posición del sustituyente R³, la cual en **D1** corresponde al sustituyente R⁴, correspondiendo este último a una lista de múltiples posibilidades como se mencionó anteriormente, sin revelar en forma específica ninguno de los compuestos que se encuentran bajo el alcance de la presente invención. Por el contrario, el sustituyente R³ en la presente solicitud se refiere exclusivamente a un grupo $H-[CH(OR^4)]_2-CH_2-O-CH_2-$ ó a un grupo $R^{3a}-(CH_2)_k-[CH(OR^4)]_1-CH_2-O-$ por lo cual, con razón a la diferencia existente entre los sustituyentes R³ y R⁴, resultan ser distintos los compuestos revelados en **D1** con relación a aquellos reivindicados por el solicitante de la presente invención.

Pero más importante aún, resulta necesario resaltar lo que establece el **Manual** con respecto a la novedad en áreas específicas de la tecnología. En efecto, en su acápite "9.4.4.1 Química", el documento en mención establece: "Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general"⁴ (el resaltado es mío).

Sobre este particular, me permito reiterar a esa oficina el hecho de que la presente invención es una novedosa selección en la cual se ha reducido la definición del grupo R³ de la presente solicitud (el cual corresponde al grupo R⁴ de los compuestos divulgados en **D1**), a tan solo un grupo $H-[CH(OR^4)]_2-CH_2-O-CH_2-$ ó a un grupo $R^{3a}-(CH_2)_k-[CH(OR^4)]_1-CH_2-O-$. Por su parte, el documento **D1** revela un gran número de posibilidades para dicho grupo R⁴ (tal como se puede apreciar claramente en las páginas 16, 17 y 18 de dicho documento citado) en donde, como ya se había manifestado, se listan un gran número de posibilidades para los sustituyentes en la posición ocupada por R⁴. Aún más, si el señor Examinador dirige su atención a los ejemplos 110.06, 110.07 y 110.08 de la tabla II, podrá notar que el grupo R⁴ en dichos compuestos corresponde a:

³ Ibid, página 67.

⁴ Ibid, página 63.

252
2F7
284

- En el ejemplo 110.06: $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$
- En el ejemplo 110.07: $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$
- Y en el ejemplo 110.08: $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$,

mientras que el grupo R^3 de la presente solicitud presenta siempre uno o dos grupos OH o alcoxi en posición ramificada a la cadena de carbono.

- (5) Adicionalmente, la resolución impugnada señala que **"Por otra parte, sobre la acción mejorada respecto de la cual insiste el solicitante, debe quedar claro que ésta no puede ser tomada en cuenta, debido a que los compuestos reclamados en la presente solicitud, ya fueron publicados en WO 9709311, es decir, ya estaban en el estado del arte previo desde antes de la presentación de la solicitud prioritaria, tal como ya fue sustentado, de manera que no son nuevos"**.

Sobre este particular, es claro que esta afirmación de la resolución también resulta incorrecta, toda vez que en virtud de las diferencias técnicas existentes entre los compuestos específicos de la presente invención y los múltiples compuestos enseñados en **D1**, tales diferencias le imprimen un efecto técnico sorprendente a los compuestos ahora reivindicados frente a aquellos enseñados en el estado del arte más cercano (**D1**). De hecho, esta apreciación se ve soportada por el **Manual Andino de Patentes**, el cual, en su acápite "c) Inventiones de selección", establece: "Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de fórmula general A-R, en la cual A la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora **reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido**, con R igual a 3-5 átomos de carbono. Supongamos que **este grupo específico no está explícitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por su nombre químico, o por su fórmula química, o por sus características físico-químicas**, y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16-C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. **En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura**

RECEIVED
2007-07-10
SECRETARÍA DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

358
282

inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica⁵ (resaltado fuera de texto).

En efecto, en vista de tales diferencias estructurales discutidas anteriormente, los datos, aportados y discutidos por el solicitante mediante el memorial de 22 de Julio de 2005, demuestran claramente la patentabilidad de la presente invención, toda vez que los cambios realizados en la estructura de los compuestos reivindicados en la presente invención llevan a obtener actividades *in vitro* completamente diferentes entre sí, además de superiores en el caso de los compuestos de la presente solicitud. Vale mencionar que este comportamiento no es enseñado de ninguna forma en el documento **D1**, y este se puede obtener únicamente por medio de un trabajo experimental, tal como el desarrollado por el solicitante. En este sentido, resulta sorprendente el hecho de que la resolución no se haya pronunciado con respecto a los datos experimentales discutidos por el solicitante en el citado memorial, cuando los mismos sustentan que tal actividad mejorada de los compuestos de la presente invención sobre los compuestos convencionales no existía.

- (6) De otra parte, en conexión con lo anterior, es claro que aunque el documento citado describe de manera general un grupo de compuestos definidos en forma genérica por una sola formula general, también es claro que el objeto de la presente solicitud corresponde a compuestos específicos, los cuales **no se enseñan de manera particular** en el documento citado como referencia por ese Despacho. Este hecho define claramente la novedosa naturaleza de los compuestos específicos que se encuentran dentro de grupos generales. Sin embargo, en el Derecho de Propiedad Industrial, el realizar una selección particular dentro de un grupo genérico de compuestos para llegar a un compuesto **específico** es considerado tanto novedoso como inventivo.

Esta situación es tan clara y de tan plena aceptación, que el mismo texto de la "Guía para el examen en la Oficina Europea de Patentes" establece en la parte C, capítulo IV, numeral 7.4, que "al considerar la novedad debe tenerse en mente que **una revelación genérica usualmente no desvirtúa la novedad de cualquier ejemplo específico que cae dentro de los términos de esa revelación**" (resaltado y subrayado fuera de texto). En relación con el nivel inventivo, la misma "Guía para el

⁵ Ibid, página 84.

254
2011
10/10/11

Examen en la Oficina Europea de Patentes" señala que una selección entre un número de posibilidades conocidas no es obvia y es por consiguiente inventiva, en particular cuando "la invención consiste en seleccionar compuestos químicos particulares o composiciones (incluyendo aleaciones) de un campo amplio, teniendo tales compuestos o composiciones ventajas inesperadas" (numeral 3.2 del anexo del Capítulo IV de la Parte C de la Guía para el examen en la Oficina Europea de Patentes de Julio de 1999).

Sobre este particular, es importante anotar que la legislación sobre Propiedad Industrial en Europa establece básicamente los mismos parámetros de la Decisión 486 para evaluar la novedad y el nivel inventivo. En efecto, el Artículo 54 de la Convención Europea de Patentes (EPC) establece con respecto a la novedad que "una invención será considerada como nueva si no forma parte del estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido disponible al público por medio de una descripción escrita u oral, por uso, o por cualquier otro medio". Tal interpretación es básicamente la misma dada por el Artículo 14 de la Decisión 486, anteriormente citado. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la jurisprudencia Europea ha basado sus interpretaciones sobre normas semejantes y, por consiguiente, es posible ser aplicada en los casos correspondientes a la Comunidad Andina.

Este hecho puede ser aún mejor entendido si se analiza el siguiente ejemplo. Supóngase que una solicitud de patente ya concedida protege una composición farmacéutica que contiene un principio activo W en combinación con un excipiente farmacéuticamente aceptable. Ahora bien, supóngase que un inventor desarrolla un excipiente totalmente desconocido y por consiguiente novedoso, el cual mejora la biodisponibilidad del principio activo W. Aún cuando dicho excipiente novedoso se encuentra dentro del campo genérico de los "excipientes farmacéuticamente aceptables", una reivindicación que proteja una composición farmacéutica que contiene el principio activo W y dicho excipiente novedoso farmacéuticamente aceptable, es claramente patentable, toda vez que no había sido conocida en el estado de la técnica (novedad) y no podría ser derivada de manera obvia o evidente por una persona versada en la materia (nivel inventivo).

Un ejemplo aún más práctico para entender la novedad que reviste los compuestos específicos de las reivindicaciones de la presente solicitud, lo

260
264
55

constituye una situación en donde una persona desea proteger un grupo constituido por tres tipos de vehículos, a saber, un barco, un automóvil y un avión. En este caso, la reivindicación general diría "un vehículo móvil caracterizado porque el motor es seleccionado entre el motor de un barco, el motor de un avión y el motor de un carro, y porque su desplazamiento se realiza con un artefacto seleccionado entre los neumáticos de un carro, las alas de un avión y la hélice de un barco". Esta reivindicación claramente protegería el automóvil, el barco y el avión pero, si una persona se inventa un automóvil que tiene el motor de un carro y las alas de un avión, dicho invento es claramente novedoso por cuanto no era conocido en el estado de la técnica, y no puede pensarse que el alcance genérico de la reivindicación del ejemplo dirigido a proteger el carro, el avión y el barco, destruye la novedad de dicho vehículo.

En la solicitud denegada ocurre lo mismo que en los ejemplos anteriores. La presente invención describe compuestos específicos que se encuentran comprendidos dentro del muy amplio grupo de compuestos indicados con las fórmulas generales (I) del documento citado.

Esta es la razón por la cual a nivel mundial, en Oficinas de Patentes tales como la Europea, se considera que la novedad de una selección particular de sustituyentes de un compuesto específico Z no se desvirtúa por la existencia de un documento que contenga un compuesto cuya fórmula general abarque un gran número de compuestos incluyendo el del compuesto específico Z. Tan es así, que la misma Superintendencia ya ha concedido patentes para éste tipo de solicitudes que cubren las denominadas "invenciones de selección", con el fundamento de que una revelación general del estado de la técnica no puede destruir la novedad de un sub-grupo de compuestos revelados de manera específica en una nueva invención.

Entonces, un dogma bien reconocido en las legislaciones y práctica de patentes alrededor del mundo, el hecho que una revelación genérica amplia no destruya la novedad de un ejemplo específico o selección de esa revelación amplia. En otras palabras, una revelación amplia no es vista como una revelación específica de cualquier cosa cubierta por esa revelación: por ejemplo, una revelación general de un vehículo motorizado de cuatro ruedas no es considerada como una que específicamente revela un carro deportivo de alto rendimiento o un tractor. En el presente caso, la definición muy amplia de los compuestos de fórmula (I) del documento citado no constituye una revelación específica que destruya la novedad de los compuestos específicos

261
261-250

revelados en la presente invención. Estos compuestos son, por lo tanto, **novedosos** con respecto a lo establecido en esta referencia.

- (7) Los anteriores hechos demuestran de manera contundente la novedad que reviste el objeto de las reivindicaciones 1 a 30 de la presente invención, las cuales describen compuestos específicos que, aunque caen dentro del alcance genérico de los compuestos cubiertos por la fórmula general (I) del documento citado, **dicha referencia no revela de manera directa y expresa los compuestos reivindicados específicamente en la presente invención.**

En efecto, de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente, es completamente claro que **los derivados de piperidina de fórmula (I) de la presente solicitud poseen la novedad** requerida sobre las enseñanzas del documento **D1** citado por el señor Examinador, toda vez que nada en dicho documento enseña en forma específica los compuestos, su proceso de obtención, y las composiciones que los contienen, los cuales son el objeto de la presente solicitud. De igual manera, **D1** mucho menos enseña o anticipa la sorprendente e inesperada actividad mejorada como inhibidores de la renina, tal y como lo confirman los resultados expuestos en las tablas I y II, discutidas en mi memorial de 22 de Julio de 2005.

Sobre este particular, atentamente me permito reiterar a ese Despacho que es bien sabido en el campo de la Propiedad Industrial, como se ha demostrado con toda la jurisprudencia citada, que una descripción genérica no destruye la novedad de las selecciones particulares. Sería pues imposible considerar que un inventor de compuestos químicos ha ya desarrollado los millones de compuestos que abarca la fórmula general (I) de una anterioridad dada. Por consiguiente, si un investigador desarrolla novedosos compuestos específicos que caen dentro del alcance genérico de la fórmula general (I) de dicha anterioridad, es claro que dichos compuestos son novedosos por cuanto no existe una citación directa y expresa de tales compuestos.

De acuerdo con lo anterior, el objeto de las reivindicaciones 1 a 30 es absolutamente novedoso sobre las enseñanzas del documento citado **WO 9709311**, y debe recibir el privilegio de patente solicitado.

4. En vista de todo lo anteriormente expuesto, reitero a usted, muy comedidamente, mi petición de que se reponga la Resolución No. **25370** de 30 de

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

262
Hh

Septiembre de 2005 y se conceda el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 30 estudiadas actualmente.

5. El documento que me acredita para obrar como Representante Legal de la sociedad **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**, fue presentado ante ese Despacho junto con mi memorial de 7 de Septiembre de 2004.

6. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83 Piso 5º., Bogotá, D.C.

Del señor Superintendente,

Gustavo Tamayo
GUSTAVO TAMAYO
T.P. 37.172

RECEIVED
NOTARIA
SEXTA
DE BOGOTA

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 08 NOV 2005
ANTONIO PABLO MENDEZ BORAJAS
NOTARIO SEXTO (S) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
Carnet Notarial: *Gustavo Alberto Tamayo Arango*
29.152.549 Usaquén
2137.172
Yo, el suscrito, exhibí ante mí (nos) a (s) el (los) que aparece(n) en el presente documento es (son) la(s) suya (s) y yo lo he entendido y al mismo es cierto. En constancia de lo anterior, firmo esta diligencia.

Gustavo Tamayo
GUSTAVO TAMAYO
C.C. No. 79.152.549 Usaquén



253
787

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

375 sin fecha

Exp. N° 00-29975

En respuesta al recurso de reposición al concepto técnico N° 1315, se conceptúa lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Se tuvo en cuenta el recurso de reposición presentado en los folios 251-262, el capítulo descriptivo de los folios 6-46 y el capítulo reivindicatorio presentado de los folios 234-241

2. Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 30 de la presente solicitud, se refiere a compuestos de fenoxipiperidinas de fórmula (I), cuyos sustituyentes se definen en la descripción, a sus composiciones farmacéuticas y métodos de síntesis de los mismos.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/445

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El señor recurrente afirma lo siguiente "Me permito reiterar...que...la presente invención tiene como finalidad aportar al estado de la técnica novedosos derivados de piperidina...que...poseen una sorprendente e inesperada actividad mejorada como inhibidores de la enzima natural renina...y...proporciona una nueva y mejorada alternativa de compuestos útiles en la fabricación de medicamentos para el tratamiento de la restenosis y enfermedades asociadas con esta..." (folios 251-252)

Respecto a este punto, se le aclara al solicitante que este despacho analizó a fondo las reivindicaciones presentadas por el solicitante y que el concepto emitido, donde se dice que los compuestos de la presente solicitud carecen de novedad, fue correcto como se irá explicando en puntos posteriores.

3.2. El señor recurrente afirma "...WO 9709311...no es relevante para desvirtuar la novedad de la presente solicitud...el documento D1 está dirigido a proteger una gran cantidad de compuestos...la presente solicitud revela en forma específica un grupo particular y reducido de novedosos derivados de piperidina de fórmula (I)...que...se diferencian en el sustituyente R3 de la presente invención corresponde a un grupo más limitado y reducido de posibilidades que no son reveladas en forma específica y particular por el documento...D1 (que)...no revelan en forma directa y específica ninguno de los compuestos particulares de la presente invención...En cuanto al proceso para la preparación de los compuestos de la presente solicitud, es claro que ninguna de las

259
264

enseñanzas del documento citado resultan relevantes para desvirtuar su novedad...nada en la referencia citada revela exactamente el objeto de la presente invención..." (folios 252-254)

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que comparando elemento por elemento, los compuestos, sus métodos de síntesis y las composiciones de la anterioridad citada, especialmente cuando Q es ausente, X es oxígeno, n es cero, R1 naftil, m es cero, R3 es hidrógeno, y R2 un grupo fenilo sustituido con propoxibenciloxi o propoxifeniloxi son iguales a los de las reivindicaciones 1-31, debido a que dicha combinación específica de sustituyentes se encuentra en los compuestos V y W de la página 69 de WO 9709311 y por lo tanto enseñan en su totalidad las compuestos que se pretenden proteger. En cuanto al método de fabricación, es claro que la anterioridad citada enseña de manera específica los sustituyentes de los compuestos de la presente solicitud, y por lo tanto, su método de fabricación tampoco es nuevo, puesto que el documento citado también enseña en su totalidad pasos y reactivos que se necesitan para sintetizarlos.

3.3. El señor recurrente asegura "...el...Manual (andino de patentes) establece que "para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención"...es claro que...el examinador cita un documento que no enseña compuestos en los que el sustituyente R3 seleccionado corresponde únicamente a un grupo $H-[CH(OR_4)]_2-CH_2-O-CH_2-$ ó un grupo $R_{3a}-(CH_2)_k-[CH(OR_4)]_1-CH_2-O-$...el mismo manual establece que "si una característica aunque sea banal no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva...Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o subgrupo de compuestos incluidos en ella..."(folios 254-257)

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que los compuestos de la presente solicitud no pueden ser considerados nuevos, debido a que la selección escogida por el solicitante está ejemplificada en varios compuestos específicos con la misma estereoquímica como son los compuestos V y W de la página 69 de la anterioridad citada.

La definición de R3 de la presente solicitud corresponde con R4 en D1 y no puede ser considerada como novedosa ya que la posibilidad de que este grupo sea (oxi)-alquilo inferior-polihidroxi se revela de manera genérica en la reivindicación 1 y en los grupos preferidos que se revelan en la página 17, líneas 20-21 de WO 9709311: la definición de R3 como $H-[CH(OR_4)]-CH_2-O-CH_2-$ es claramente un equivalente de dihidroxi-alcoxi inferior-alquilo y la definición de R3 como $R_{3a}-(CH_2)_k-[CH(OR_4)]_1-CH_2-O$ en donde R3a es hidroxilo, k es 1 y l es 1 es claramente un equivalente de dihidroxi-alquilo inferior.

En conclusión, la selección hecha por el solicitante no puede ser considerada nueva a la luz de lo publicado en la anterioridad citada por este despacho, debido a que, como lo dice el Manual andino citado por el solicitante, la anterioridad citada sí enseña todas las características esenciales de la presente solicitud.

3.4. El señor recurrente continúa argumentando sobre las invenciones de selección en el Manual Andino de Patentes "...supongamos que este grupo específico no está explícitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por su nombre químico, o por su fórmula química o por sus características físico-químicas y que además los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado. Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes...En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva...En vista de tales diferencias estructurales discutidas anteriormente...los cambios realizados en la estructura de los compuestos reivindicados...llevan a obtener actividades in Vitro completamente diferentes entre sí...En este sentido resulta sorprendente el hecho de que la resolución no se haya pronunciado con respecto a los datos experimentales discutidos por el solicitante...el realizar una selección particular dentro de un grupo genérico de

26/60

compuestos para llegar a un compuesto específico es considerado tanto novedoso como inventivo...una revelación genérica usualmente no desvirtúa la novedad de cualquier ejemplo específico que cae dentro de los términos de esa revelación...En este caso, la definición muy amplia de los compuesto de fórmula (I)del documento citado no constituye una revelación específica que destruya la novedad de los compuestos específicos revelados en la presente invención. Estos compuestos son, por lo tanto, novedosos con respecto a lo establecido en esta referencia (folios 257-261)

Se le aclara al solicitante que este despacho sí se pronunció respecto a la actividad de los compuestos de la presente solicitud, ya que dijo que esta no puede ser tomada en cuenta, debido a que los compuestos ya fueron publicados en WO 9709311, es decir que los compuestos que se reivindican en la presente solicitud ya fueron revelados de manera específica en la anterioridad citada (tal como se explicó en el punto anterior) y, por lo tanto, se le está midiendo una actividad a unos compuestos que ya se encuentran revelados en el estado de la técnica.

3.5. El señor recurrente finalmente concluye “Los anteriores hechos demuestran de manera contundente la novedad que reviste el objeto de las reivindicaciones 1-30 de la presente invención, las cuales describen compuestos específicos que, aunque caen dentro del alcance genérico de los compuestos cubiertos por la fórmula general (I) del documento citado, dicha referencia no revela de manera directa y expresa los compuestos reivindicados específicamente en la presente invención...”(folio 261)

Como se ha ido aclarando en los puntos anteriores, es muy claro que el documento WO 9709311 enseña compuestos y definiciones específicos que desvirtúan la selección hecha por el solicitante con la presente solicitud.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 1-30 (folios 234-241) de la presente solicitud carecen de novedad y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

CONCEPTO TÉCNICO Número 2007	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-29975

EDICTO No. 2935

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 2006 de 31-ENE-2006**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 25370 de 30 de septiembre del 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Gustavo Tamayo Arango, en su calidad de apoderado de F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

31 ENE. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **21-FEB-2006**
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 2935

Este edicto se desfija hoy **06-MAR-2006** a las cinco (5:00 p.m.)