

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

648

EL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-049777- -0000/-0000
Fec 2007-01-17 17 10 20 Dep 2000 NUECREACIONES
Tra 2 PATENTES
Eve 1 REGDEPOSITO
401 444 RESPUESTAREQUE Folios 23

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 00.049777

Solicitud de patente titulada: "COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA QUINASA, Y MÉTODOS PARA SU USO"

Solicitante: AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.

RESPUESTA AL OFICIO No. 11894 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 363,

DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2006.

(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486:

1. a- El Examinador manifiesta en su estudio de fondo No. 1569, que algunos de los compuestos de la reivindicación 10 no cumplen con las restricciones realizadas a R² en respuesta al primer examen de fondo.

Adicionalmente, el Examinador reitera que las reivindicaciones 1 a 10 no son claras, ya que su alcance sería ilimitado por ser excesivamente amplias, ambiguas y especulativas en cuanto a la definición de los sustituyentes (denominaciones genéricas, como por ejemplo: "arilo", "heteroarilo", "alquilo", "alquenilo", "cicloalquilo", etc.), por lo que la materia reivindicada pretendería cubrir cualquier 3,6-disustituido-1H-indazol. Igualmente, el Examinador manifiesta que no hay una estructura representativa de los compuestos reclamados que delimite inequívocamente el alcance de las reivindicaciones (y como ejemplo particular se refiere al sustituyente X).

b- Una vez más, y tal como lo manifesté en mi memorial del 08 de septiembre de 2006, respetuosamente difiero de la apreciación del señor Examinador en cuanto que la presente solicitud de patente no cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos por el artículo 30 de la Decisión 486.

Un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención entre las posibles modalidades reivindicadas. No se entiende cómo el Examinador puede exigir que se limite la invención reivindicada, cuando primero, la totalidad de ésta se encuentra perfectamente sustentada en la Descripción de la solicitud, y segundo, la terminología utilizada resulta perfectamente comprensible para cualquier persona medianamente versada en la materia. Es claro que una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo y no solamente, por ejemplo, las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

El hecho que una solicitud de patente comprenda un amplio número de modalidades, no hace automáticamente que ésta falte a la claridad, pues claridad, en el ámbito de patentes, se refiere a que la invención se describa utilizando el lenguaje común en el campo técnico relacionado y que una persona medianamente versada en la materia entienda cuál es el alcance real de la protección reclamada; es decir, que sepa qué está protegido, y qué no lo está. El Examinador parece desatender las indicaciones señaladas por el Manual Andino de Patentes, que establece claramente que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones debe ser el que normalmente se entiende en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones^{1,2}, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. En el presente caso, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de términos como “arilo”, “heteroarilo”, “alquilo”, “alquenilo”, “cicloalquilo”, etc., es absolutamente común en las ciencias químicas y resulta completamente reconocible por cualquier persona medianamente versada en la materia; es más, el Capítulo Descriptivo de la solicitud dedica una extensa sección al detalle y explicación del significado de dichos términos y su extensión (ver páginas 22 a 29). En conclusión, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (Manual Andino de Patentes). Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. ISBN 9978-43-855-6. 2004. Sección 3.2.

² Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.1.

límites de la protección solicitada, entendiendo qué moléculas están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Mientras una solicitud de patente cumpla con los anteriores requerimientos, no es correcto que el Examinador argumente en contra de la claridad, solamente basándose en la extensión de la materia reivindicada, pues es su tarea realizar búsquedas tan extensas como sea necesario para examinar la totalidad de la invención reivindicada, aun cuando esta tarea resulte amplia y exigente. Argumentos en contra de la claridad no pueden tomarse como un pretexto para solicitar una limitación de la invención y así evadir el extenso trabajo necesario de búsqueda y examen requerido para una invención, que aunque amplia, se encuentre bien definida a la luz de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, y esté comprendida bajo un único concepto inventivo, pues, una vez más, el inventor está en su derecho de solicitar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado.

c- Sin perjuicio de lo anterior, y sin que esto signifique una aceptación de las objeciones en cuanto a claridad interpuestas por el Examinador, con el ánimo de facilitar el trámite de la presente solicitud, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio radicado junto con el memorial del 08 de septiembre de 2006. Para tal efecto, adjunto un recibo de pago que cubre la tasa de modificación correspondiente.

En este **Capítulo Reivindicatorio Modificado** se ha incorporado el significado incluido en el Capítulo Descriptivo para los términos químicos mencionados en las reivindicaciones, citando por ejemplo el número de átomos que pueden comprender los sustituyentes. Adicionalmente, se eliminaron algunos de los compuestos incluidos en la reivindicación 10, de tal forma que éstos ahora no incluyen modalidades en que R^2 sea "arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido" o " $C=O$ ".

Valga anotar que la materia que protege este Capítulo Reivindicatorio Modificado de ninguna manera constituye una ampliación a la divulgación original de la presente solicitud, por el contrario, lo ahora reivindicado corresponde a una franca limitación del alcance inicialmente pretendido.

2. a- El Examinador anota que la presente solicitud se refiere a tres grupos de invenciones: i) reivindicaciones 1 y 2; ii) reivindicaciones relacionadas con las fórmulas III y IIIa; iii) reivindicaciones relacionadas con la fórmula IV.

b- En primer lugar, deseo resaltar que el artículo 25 de la Decisión 486 establece que una solicitud de patente puede comprender una única invención o un grupo de invenciones interrelacionadas que constituyan un único concepto inventivo.

Claramente, el requerimiento anterior se cumple a cabalidad en la presente solicitud, pues evidentemente, los compuestos de Fórmulas I, III, IIIa y IV comparten un mismo núcleo estructural y cada una de éstas, como lo indica explícitamente el capítulo descriptivo, se refiere a modalidades específicas de los compuestos de fórmula I, de hecho, los compuestos de Formulas III, IIIa y IV se encuentran comprendidos dentro de la generalidad descrita por la Fórmula I, lo que significa que éstos comparten muchas características estructurales y de actividad biológica.

como se
está

Sin embargo, con el fin de dar mayor claridad sobre cómo los compuestos de Fórmulas I, III, IIIa y IV en las reivindicaciones se encuentran cubiertos por un único concepto inventivo, el **Capítulo Reivindicatorio Modificado** ahora contiene relaciones de dependencia entre las reivindicaciones que especifican los compuestos de Fórmulas III, IIIa y IV con los compuestos de Fórmula I de la reivindicación 1.

3. a- El Examinador establece que los Requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se afectan por los siguientes documentos:

No.	Documento
D1	CA2389918
D2	EP0816357
D3	US5843975
D4	WO9809961
D5	WO9742174
D6	WO49702
D7	WO9421630
D8	US5760028
D9	WO9703069

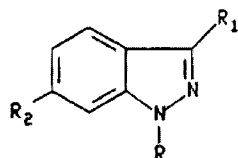
Las anterioridades D1 a D9 comprenden derivados de indazol 3,6-disustituidos iguales a los que reivindica la presente solicitud. Por lo tanto ésta no es nueva. Adicionalmente, los compuestos específicos de D9 son compuestos particulares que destruyen la novedad de la presente solicitud, ver particularmente las páginas 12 y 13 de D9.

Adicionalmente, el Examinador manifiesta que cuando una solicitud está afectada en su novedad, obviamente no posee nivel inventivo.

b- En primer lugar, respetuosamente me permito recordar al Examinador que para argumentar en contra de la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes enseña que se deben comprobar “anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características esenciales de la invención... comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”³; de hecho, es responsabilidad del Examinador “demostrar que la invención no es nueva”⁴. Según lo anterior, la argumentación expuesta por el Examinador falla en demostrar de qué manera la novedad de la invención se afecta por anterioridades citadas, pues el Examinador no hace un análisis completo elemento por elemento, sino que simplemente se limita a citar de manera genérica el arte previo sin comparar cada una de las características de la presente invención con las reveladas por el arte previo.

Ahora bien, de manera específica, procedo a demostrar cómo el Examinador incurre en un error al afirmar que los documentos citados como anterioridades afectan la novedad de la presente invención:

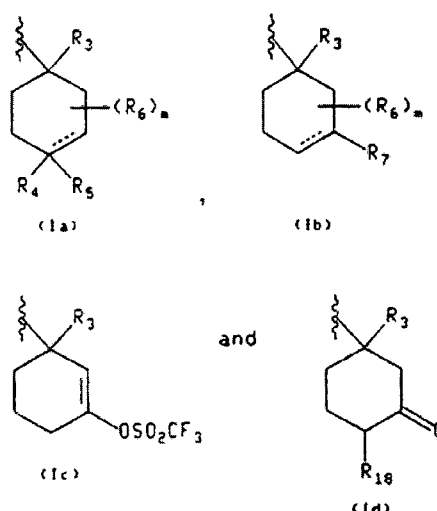
i) **D1 y D5 no afectan la novedad de la presente invención.** Aunque D1 y D5 revelan 1H-indazoles-3,6-disustituidos, los sustituyentes que estas referencias enumeran para reemplazar en la posición 6 son diferentes a los divulgados en la presente invención. Es claro que D1 y D5 contemplan en la posición 6 solamente la inclusión de ciclohexenos, como por ejemplo ciclohexenil trifluorometanosulfonatos, y ciclohexanonas, grupos que no se incluyen en las posibilidades de la presente solicitud. Estas anterioridades enseñan compuestos de fórmula:



³ Manual Andino de Patentes, sección 9.4.

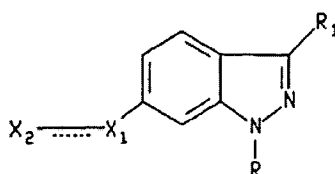
⁴ Manual Andino de Patentes, sección 9.1.

donde R^2 puede ser:



Los 1H-indazoles-3,6-disustituídos de la presente invención proporcionan en dicha posición solamente los grupos Y-X, donde Y puede ser únicamente O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{S}=\text{O}$, SO_2 , alquilideno, NH o N-(alquil $\text{C}_1\text{-C}_8$), pero nunca ciclohexenos como en D1 o D5.

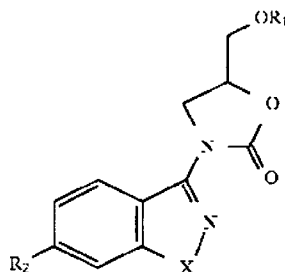
ii) **D2 no afecta la novedad de la presente invención.** D2 se refiere a compuestos de fórmula:



Evidentemente, los anteriores compuestos son diferentes a los que reivindica la presente invención, puesto que en D2, X^2 no puede ser aril, heteroaril o una amina sustituida (que son los sustituyentes en X de la presente invención). Es más, X^1 en D2 no puede ser O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{S}=\text{O}$, SO_2 , alquilideno, NH o N-(alquil $\text{C}_1\text{-C}_8$), como se establece para el sustituyente Y en R^2 de la presente invención. Finalmente, cuando X^1 es C= en D2, como lo sugiere el Examinador, este carbón siempre está sustituido con R^3 , que en ningún caso puede ser hidrógeno.

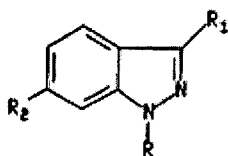
Adicionalmente, con el objetivo de dar mayor claridad a la materia reivindicada, el **Capítulo Reivindicatorio Modificado** adjunto especifica en el sustituyente R^2 el grupo $\text{CH}=\text{CH}_2$ (y no $\text{C}=\text{CH}_2$ como se encontraba anteriormente especificado). De esta manera R^2 , que se define como X-Y, puede ser solamente Y cuando ésta es $\text{CH}=\text{CH}_2$, ya que en este caso la fracción X se encontraría excluida de las posibilidades. Así entonces se confirma que $\text{X}^1\text{---}\text{X}^2$ en D1 no puede ser $\text{CH}=\text{CH}_2$ (como X-Y en R^2 de la presente invención), porque cuando la línea punteada es un doble enlace, X^1 debe ser $-\text{CR}^3$ y no hay posibilidad para que R^3 sea hidrógeno.

iii) **D3 no afecta la novedad de la presente invención.** D3 revela compuestos de fórmula:



Los anteriores compuestos de indazol presentan una sustitución en la posición 3 que corresponde a grupos con un anillo de 5-miembros-2-onas (en particular grupos oxazolidina reemplazados con un hidroximetil o metoximetil en la posición 4). Por el contrario, la presente invención se refiere a compuestos que contienen únicamente compuestos aromáticos, alquenos o iminas en dicha posición.

iv) **D4 no afecta la novedad de la presente invención.** D4 revela compuestos de fórmula:

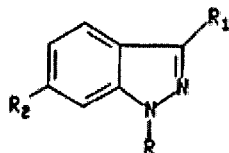


donde R² puede ser por ejemplo:

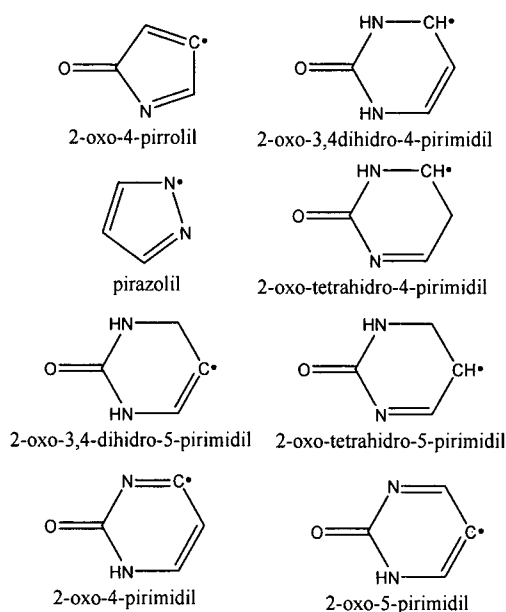
- (i) R¹⁹, y R¹⁹ puede ser fenil, naftil, pirrolil, furanil, tienil, oxazolil, piridinil, pirimidinil, piridazinil, quinolinil, isoquinolinil, 5,6,7,8-tetrahydroquinolinil, o 5,6,7,8-tetrahydroisoquinolinil,
- (ii) -C(O) amina (sustituidas);
- (iii) sistemas aromáticos como: 2,3-dihidroftalazina-1,4-diona, 3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona, 4,5-dihidroisoxazol.

Los compuestos reclamados en el capítulo reivindicatorio modificado no contemplan en R² ninguna de las opciones mencionadas en D4. La presente invención se limita a R² = Y-X, donde Y es O, S, CH=CH₂, S=O, SO₂, alquilideno, NH, o N-(C₁₋₈ alquilo), y X es Ar sustituido o no sustituido, heteroarilo, NH(alquilo), NH(cicloalquilo), NH(heterocicloalquilo), NH(arilo), NH(heteoarilo), NH(alcoxilo) o NH(dialquilamida). Por lo tanto, los compuestos de D4 no afectan la novedad de la presente solicitud.

v) **D6 no afecta la novedad de la presente invención.** D6 revela compuestos de fórmula:

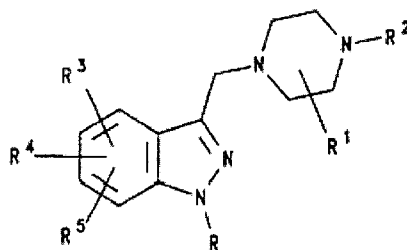


donde R^2 contempla los siguiente grupos heteroaromáticos (unidos directamente al sistema indazol):



Los compuestos reclamados en el capítulo reivindicatorio modificado no contemplan en R^2 ninguna de las opciones mencionadas en D6. La presente invención se limita a $R^2 = Y-X$, donde Y es O, S, $C=CH_2$, $S=O$, SO_2 , alquilideno, NH, o $N-(C_{1-8}$ alquilo), y X es Ar sustituido o no sustituido, heteroarilo, NH(alquilo), NH(cicloalquilo), NH(heterocicloalquilo), NH(arilo), NH(heteoarilo), NH(alcoxilo) o NH(dialquilamida). Por lo tanto, los compuestos de D6 no afectan la novedad de la presente solicitud.

vi) **D7 no afecta la novedad de la presente invención.** D7 revela compuestos de fórmula:

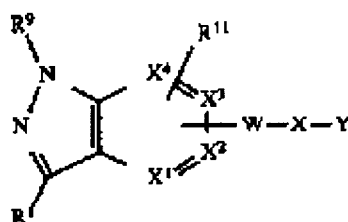


Los compuestos de la presente invención no permiten sustituir un grupo de piperazina unido mediante un metileno ($-CH_2-$) a la posición 3 del sistema de indazol. Por el contrario, los

compuestos de la presente invención solamente contemplan grupos arilo, heteroarilo, alqueno o imina en dicha posición 3.

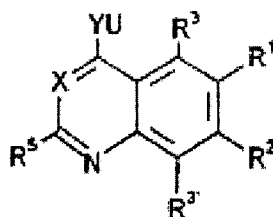
El examinador se equivoca en su apreciación cuando afirma que el grupo heterocicloalquilo del radical R^3 de la presente invención constituiría los compuestos revelados por D7. Una vez más, en la presente invención el sustituyente R^1 (que corresponde a la posición 3 del sistema indazol) solo puede ser reemplazado directamente por grupos arilo, heteroarilo, $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en donde ciertamente R^3 podría ser un heterocicloalquilo (lo que incluye el sistema piperazina); sin embargo, dicho heterocicloalquilo no puede unirse al sistema indazol mediante un grupo metileno ($-CH_2-$) como en D7, en este caso, el grupo R^3 puede unirse al sistema indazol solamente mediante los grupos $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, que en ningún momento fueron enseñados por la anterioridad.

vii) D8 no afecta la novedad de la presente invención. D8 revela compuestos de fórmula:



Aunque en los anteriores compuestos R^9 puede ser hidrógeno; R^1 puede ser arilo y heteroarilo; y R^{11} puede ser H, también es cierto que a diferencia de lo que ocurre en la presente invención, $-W-X-Y$ no pueden ser $Y-X$, donde Y es O, S, $CH=CH_2$, $S=O$, SO_2 , alquilideno, NH, o $N-(C_{1-8}$ alquilo), y X es Ar sustituido o no sustituido, heteroarilo, NH(alquilo), NH(cicloalquilo), NH(heterocicloalquilo), NH(arilo), NH(heteroarilo), NH(alcoxilo) o NH(dialquilamida).

viii) D9 no afecta la novedad de la presente invención. D9 revela compuestos de fórmula:



No se entiende cómo el Examinador insiste en que los compuestos de la presente invención se afectarían en su novedad por la materia revelada en D9. Evidentemente, los anteriores compuestos revelados por D9 no se relacionan estructuralmente con los compuestos de la

presente invención; de hecho los compuestos específicos mencionados por el Examinador, particularmente en las páginas 12 y 13, corresponden a quinazolininas, mientras que los compuestos reivindicados por la presente solicitud corresponden a derivados de indazol.

c- Una vez más, subrayo que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Ahora bien, con respecto al requisito de novedad, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha señalado que para que la novedad de una invención se afecte, la divulgación relacionada con la materia del invento “debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”⁵. Además, el TAJ, tomando como referente los criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), acepta igualmente que “(…) la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla”.⁶

De lo anterior debe entenderse que para controvertir la novedad de una invención, una sola pieza del estado de la técnica debe describir de manera detallada y exacta todas las características incluidas en la invención reivindicada. De tal manera que, realizando una comparación elemento por elemento de la invención propuesta frente a lo divulgado por esa pieza del estado de la técnica, sea posible encontrar la descripción de todas las características técnicas, explícitas e implícitas, contenidas en dichas reivindicaciones; de hecho, si alguna característica, aunque ésta sea banal, no se encuentra contenida en el arte previo evaluado, la reivindicación deberá ser considerada como nueva.

En cuanto a las invenciones en el área química, el Manual Andino de Patentes establece que para que el requisito de novedad se afecte, uno sólo de los antecedentes debe mencionar explícitamente el compuesto de tal manera que se permita a una persona versada en la

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procesos 193-IP-2005 y 13-IP-2004.

⁶ Ibidem.

materia prepararlo. Así mismo, debe estar mencionado por su nombre, su formula, sus parámetros o su proceso de fabricación.⁷

Como se demostró anteriormente, en el presente caso, las divulgaciones de las anterioridades citadas por el Examinador no afectan la novedad de los compuestos reivindicados en al presente solicitud, ya que los antecedentes citados no hacen mención a éstos compuestos de una manera detallada y específica, refiriendo por ejemplo su nombre, su formula o sus características técnicas, como lo establece claramente el Manual Andino de Patentes.

En esta oportunidad, si el Examinador insiste en su posición respecto de la novedad de la presente invención, me permito requerir respetuosamente se pronuncie de manera específica y detallada sobre cada uno de mis argumentos expuestos anteriormente en los numerales 3(b)-i) a 3(b)-viii), con el fin de demostrar – como lo requiere la ley – cómo el arte previo revela explícitamente elemento por elemento de la invención que reivindica el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

4. En cuanto al pronunciamiento del Examinador sobre la carencia de nivel inventivo, basándose simplemente en la falta de novedad (lo que demostré anteriormente es equivocado), señalo que es ese Despacho el que continúa con la carga de la prueba para demostrar tal carencia. En el presente caso, y habiendo rebatido los argumentos de falta de novedad, no existen argumentos ni pruebas que permitan concluir que el invento reclamado incumple con el requisito de altura inventiva. Adicionalmente, me permito aportar los siguientes argumentos que permiten concluir que la presente invención no corresponde a una derivación evidente de las anterioridades citadas.

En el presente caso, buscando la solución al problema de proveer compuestos alternativos para el tratamiento del crecimiento anormal de las células, una persona versada en el arte no podría, basándose en las anterioridades citadas por ese Despacho, saber *a priori* y con un nivel de certeza aceptable que los compuestos revelados por la presente invención serían eficaces en el tratamiento de ese tipo de afecciones, ni que tendrían las propiedades sorprendentes e inesperadas de afinidad selectiva de proteínas quinasas particulares. Toda persona medianamente versada en la materia sabe que es imposible predecir con certeza el efecto biológico de un compuesto cualquiera antes de efectivamente producirlo y someterlo a análisis experimental.

⁷ Manual Andino de Patentes, Capítulo III, 9.4.4.1.

La descripción de la solicitud divulga los resultados de experimentales de ensayos biológicos realizados con los compuestos de la presente invención para determinar la inhibición de diversos receptores relacionados con las proteínas quinasas, e incluso se muestran los parámetros farmacocinéticos obtenidos (ver páginas 348 a 355 y 412 a 422). Los resultados experimentales demuestran que las diferentes modalidades de la invención representadas por el amplio número de compuestos ejemplificados poseen actividad biológica similar (a pesar de las diferencias estructurales dadas por los diferentes sustituyentes posibles) y resuelven el problema en que se basa el desarrollo de la invención, concentrado en el suministro de compuestos alternativos para el tratamiento del cáncer.

En conclusión, las enseñanzas del arte previo no permiten que una persona medianamente versada en la materia derive de manera evidente los compuestos de la presente invención, puesto que nada en D1 a D9, individualmente o en combinación, enseña o siquiera sugiere que los compuestos específicos de fórmula I o sus sales farmacéuticamente aceptables, resultarían útiles para la el tratamiento de enfermedades cancerosas y presentarían el nivel de actividad que demuestran los ensayos experimentales.

Es importante recordar que, para juzgar si una invención se deriva evidentemente del estado de la técnica, el Examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, y no puede solo limitarse a establecer las diferencias o similitudes entre la solicitud y dicho estado de la técnica.⁸ Para que pueda desvirtuarse la altura inventiva de un invento, el Examinador debe poder citar anterioridades que específicamente motiven a una persona versada en el arte a combinar los elementos del estado de la técnica para llegar a la solución inventiva reclamada. No es suficiente alegar que la persona versada podría llegar, puesto que este criterio desdibujaría por completo el sistema de patentes, elevando el requisito de nivel inventivo a tal punto que nada sería patentable. En el presente caso, no basta con citar la simple existencia de compuestos que compartan ciertas características estructurales; debe citarse una sugerencia clara que indique a una persona medianamente versada en la materia una expectativa de éxito fundada que conlleve inevitablemente a los compuestos específicos que reivindica la presente invención y los resultados experimentales obtenidos. Es decir, no puede ser suficiente decir, “podría funcionar si intento esto”, sino que debe existir algo que efectivamente sugiera, “existe una probabilidad alta que funcione sin la necesidad de experimentar.”

⁸ Manual Andino de Patentes, Capítulo III, 10.1.

En conclusión, es claro que las anterioridades citadas por el Señor Examinador no brindan enseñanzas o sugerencias claras que condujeran forzosamente a una persona medianamente versada en la materia al desarrollo de los compuestos que reivindica la presente solicitud.

5. Para terminar, tal como lo indiqué en mi memorial del 08 de septiembre de 2006, deseo poner bajo su conocimiento el hecho que en relación con la invención de la presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patente a través del mundo entero: Patentes estadounidenses US 6.534.524 y US 6.531.491, australiana No. 777701, mexicana No. 222289, hondureña No. 4.019, nicaragüense No. 1491RPI y panameña Bo. 849800.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, sí considero que dichas concesiones sí sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear. Tan cierto es lo anterior, que el Manual Andino de Patentes, al comentar el Artículo 46 de la Decisión 486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.⁹ En el mismo sentido, es importante anotar que el mismo Tribunal Andino de Justicia ha citado a la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación de Oficina Europea de Patentes como antecedentes aplicables a la Decisión 486.¹⁰

De nuevo, aunque patentes otorgadas en otras jurisdicciones no son vinculantes para la oficina nacional, sí corresponden a un fuerte indicio sobre el cumplimiento de los requisitos de

⁹ Manual Andino de Patentes, Capítulo III, 7.3.

¹⁰ Ver por ejemplo:

- Proceso 193-IP-2005, página 12, donde se cita que “el Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP)” para el análisis de la falta de novedad.
- Proceso No. 216-IP-2003, página 11, donde se menciona a manera de referencia la interpretación y el alcance que dan las directivas de la Oficina Europea de Patentes al término terapia.
- Proceso No. 118-IP-2005, página 15, donde el Tribunal cita a manera de referencia que “a partir de la “decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que...”.
- Proceso 69-IP-2005, página 12, donde el Tribunal explica que “para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado de “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach)”.
- Proceso No. 101-IP-2005, página 9, donde el Tribunal cita “a título de referencia, el criterio de las Cámaras de Recursos, según el cual los manuales u obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio”.

De nuevo, aunque patentes otorgadas en otras jurisdicciones no son vinculantes para la oficina nacional, sí corresponden a un fuerte indicio sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención reivindicada, puesto que los requisitos de novedad, nivel inventivo son requisitos universales y objetivos que se evalúan alrededor del mundo bajo estándares similares.

6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se proceda con la concesión del privilegio de patente, siendo que, como se demostró anteriormente, ese Despacho no ha presentado pruebas que desvirtuen el cumplimiento por parte de presente solicitud, con los requisitos impuestos por la Decisión 486, particularmente en cuanto a novedad y nivel inventivo se refiere. Sin embargo, si el Examinador considera que surgen nuevas objeciones o que algunas continúan pendientes, le ruego emita un tercer examen con el fin de permitir al solicitante proporcionar mayores aclaraciones.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

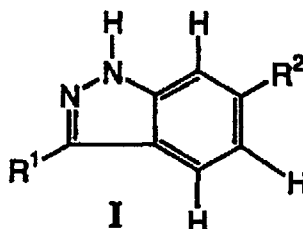
Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Segundo examen de fondo)

- 5 1. Un compuesto de Fórmula I:



donde:

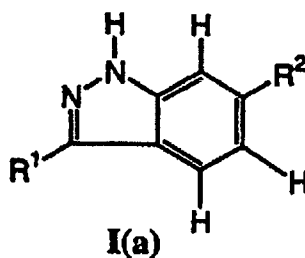
R^1 es un arilo o heteroarilo substituido o no substituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en
 10 donde R^3 es grupo alquilo (C_1-C_{12}), alquenilo (C_2-C_{12}),
 cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo,
 substituido o no substituido; y

R^2 es Y-X, en donde Y es O, S, $CH=CH_2$, S=O, SO_2 ,
 alquilideno (C_1-C_{12}), NH, o N- (C_{1-8} alquilo) y X es un grupo Ar,
 15 heteroarilo, NH- (alquilo (C_1-C_{12})), NH- (cicloalquilo (C_3-C_{12})),
 NH- (heterocicloalquilo), NH (arilo), NH (heteroarilo),
 NH (alcoxi), o NH (dialquilamida), substituido o no
 substituido, en donde Ar es arilo;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20

2. Un compuesto según la reivindicación 1, de Fórmula
 I (a):



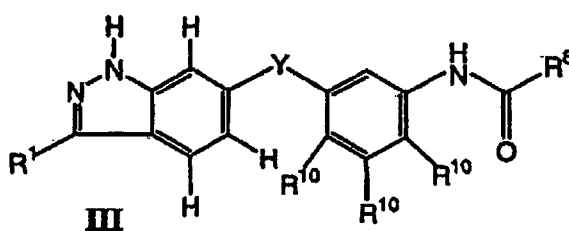
donde:

R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en
5 donde R^3 es grupo alquilo (C_1-C_{12}), alquenilo (C_2-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido; y

R^2 es $Y-Ar$, en donde Y es O , S , $CH=CH_2$, $S=O$, SO_2 , CH_2 , $CHCH_3$, NH , o $N-(C_{1-8} \text{ alquilo})$ y Ar es un grupo arilo
10 sustituido o no sustituido;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, de Fórmula
III:



15

donde:

R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en
donde R^3 es grupo alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}),
20 heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

Y es O, S, CH=CH₂, S=O, SO₂, CH₂, CHCH₃, NH, o N-(alquil de C₁-C₈);

R⁸ es un alquilo(C₁-C₁₂), alquenilo(C₂-C₁₂), cicloalquilo(C₃-C₁₂), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxilo, o ariloxilo, sustituido o no sustituidos; y

R¹⁰ se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, y alquilo inferior(C₁-C₈);

ó una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10 4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 3, donde:

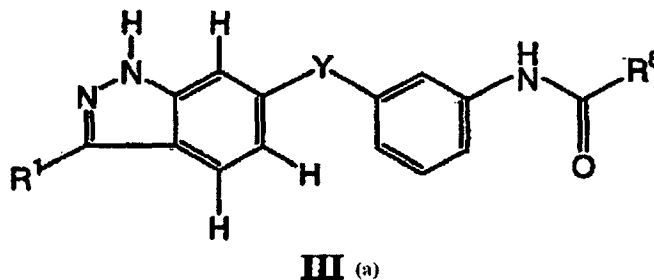
R¹ es heteroarilo bicíclico sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula CH=CH-R³, donde R³ es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido;

15 Y es O, S, CH=CH₂, NH o N-(alquil de C₁-C₈);

R⁸ es arilo o heteroarilo, alquilo(C₁-C₁₂) y alquenilo(C₂-C₁₂), sustituido o no sustituido; y

R¹⁰ es hidrógeno o halógeno.

20 5. Un compuesto según la reivindicación 3, de fórmula III(a):



donde:

R¹ es un arilo o heteroarilo sustituido o no

substituido, o un grupo de la fórmula $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ o $\text{CH}=\text{N}-\text{R}^3$, en donde R^3 alquilo(C_1-C_{12}), cicloalquilo(C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, substituido o no substituido;

5 Y es O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{S}=\text{O}$, SO_2 , CH_2 , CHCH_3 , NH, o N-(alquil de C_1-C_8);

R^8 es un alquilo(C_1-C_{12}), alqueno(C_2-C_{12}), cicloalquilo(C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxilo, o ariloxilo, sustituido o no sustituidos;

10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 5, donde:

R^1 es un heteroarilo bicíclico, substituido o no substituido, o un grupo de la fórmula $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ donde R^3 es un arilo o heteroarilo, substituido o no substituido;

Y es O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, NH, o N-(alquil de C_1-C_8); y

R^8 es un arilo, heteroarilo, alquilo(C_1-C_{12}), o alqueno(C_2-C_{12}), sustituido o no sustituido.

20

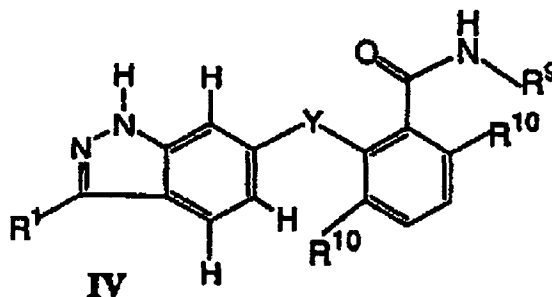
7. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 5, donde:

R^1 es $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ donde R^3 es un arilo substituido o no substituido;

25 Y es O, S; y

R^8 es un arilo o heteroarilo, sustituido o no substituido.

8. Un compuesto según la reivindicación 1, de fórmula IV:



donde:

5 R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en donde R^3 es un alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heteorcicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

10 Y es O, S, $CH=CH_2$, $S=O$, SO_2 , CH_2 , $CHCH_3$, NH o N-(alquilo C_1-C_8);

R^9 es un alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxilo o ariloxilo, cicloalcoxilo, NH-(alquilo C_1-C_8), NH-(arilo), NH-(heteroarilo), $N=CH$ -(alquilo (C_1-C_{12})), $NH(C=O)R^{11}$, o NH_2 ,
15 sustituido o no sustituido, en donde R^{11} se selecciona de manera independiente de hidrógeno, alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, sustituido o no sustituido; y

20 R^{10} se selecciona de manera independiente de hidrógeno, halógeno y alquilo inferior (C_1-C_8);

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

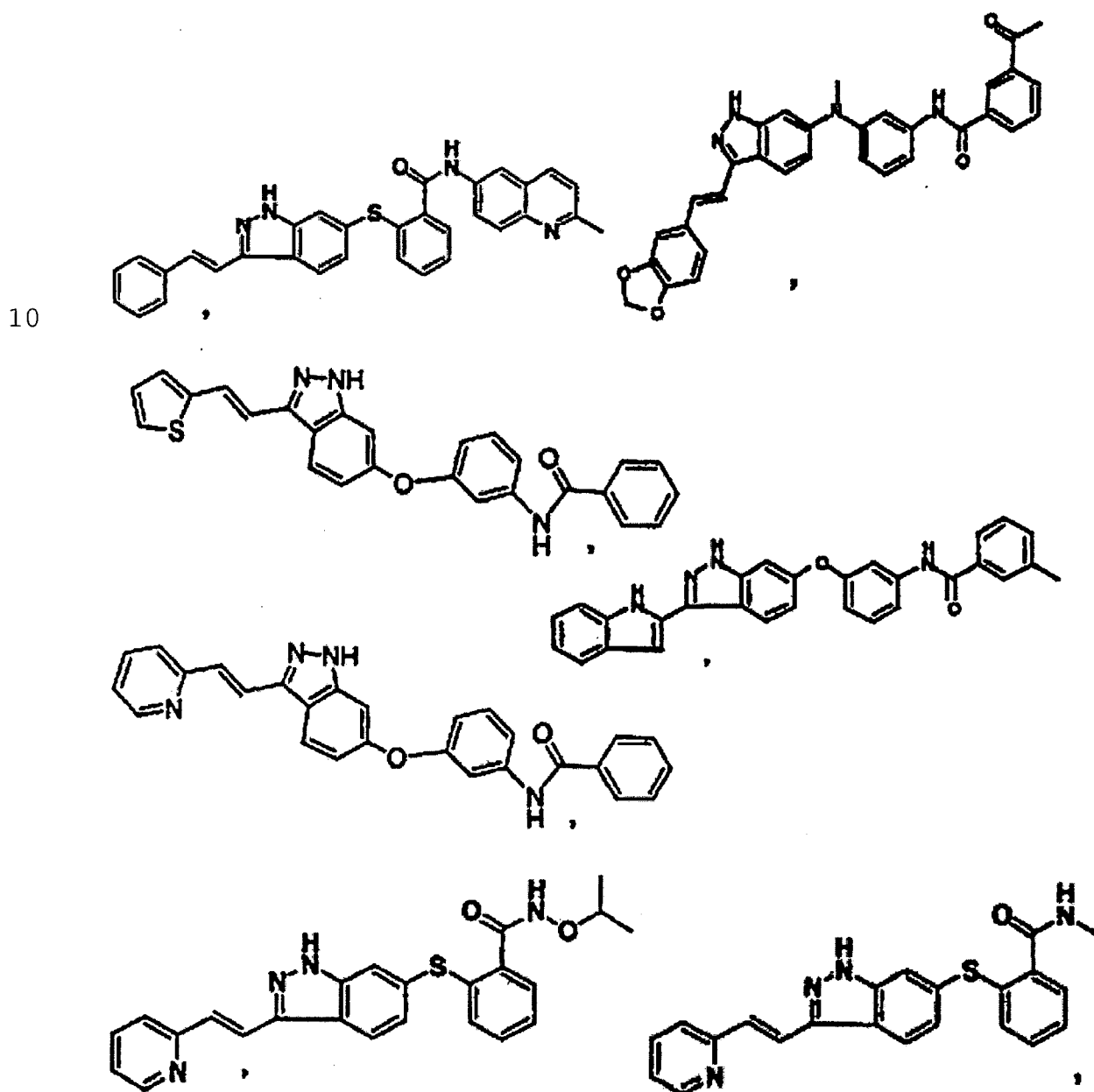
9. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable
25 del mismo, de acuerdo con la reivindicación 8, donde:

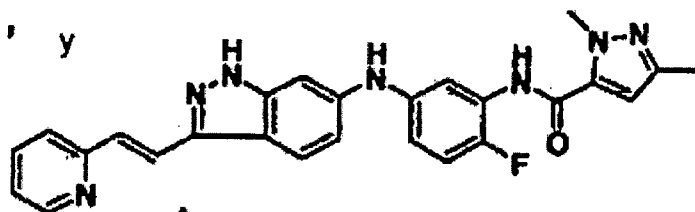
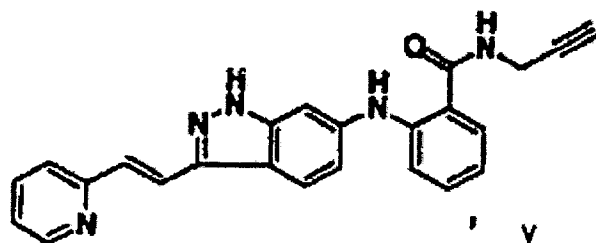
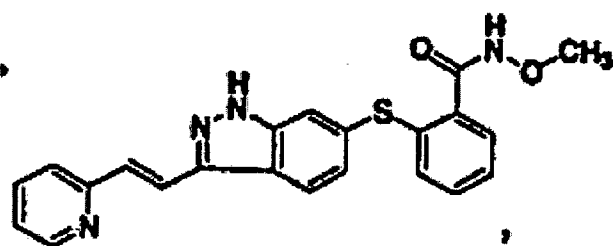
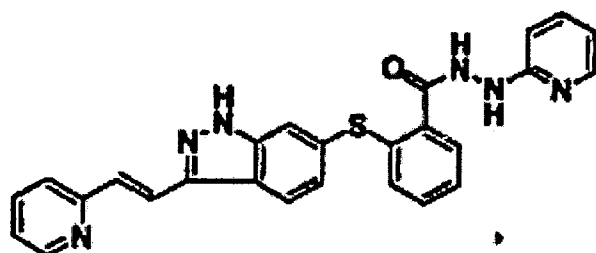
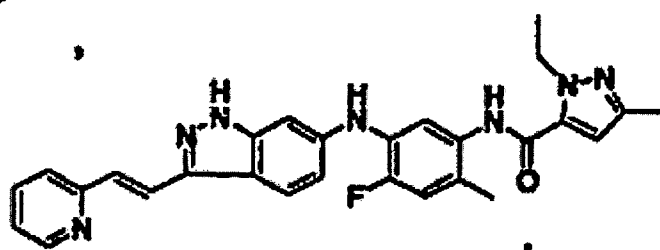
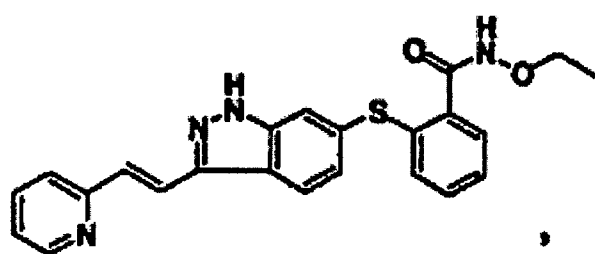
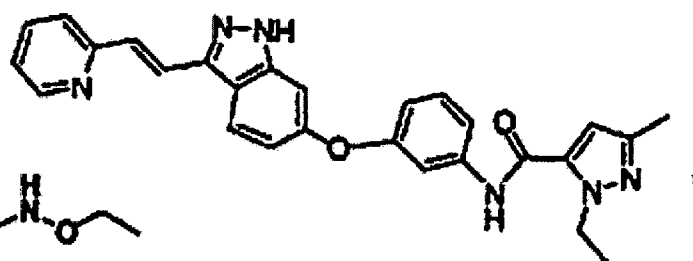
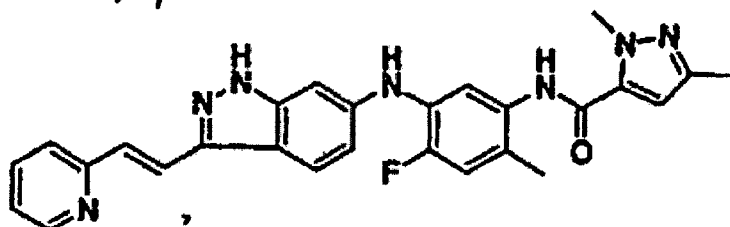
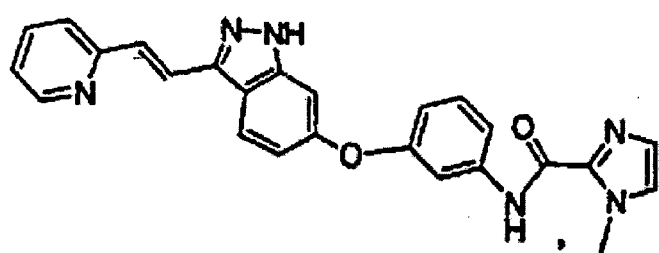
R^1 es $CH=CH-R^3$ donde R^3 es un arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

Y es S o NH; y

R^8 es un alquilo (C_1-C_{12}), alcoxilo, o NH-
5 (heteroarilo), sustituido o no sustituido.

10. Un compuesto según las anteriores reivindicaciones, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado de:





11. Una composición farmacéutica, que comprende:

(a) una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
5 de acuerdo con la reivindicación 1; y

(b) un portador, diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

23
680

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 5,307
FECHA : ENERO 17 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 00-049777--00007-0000

Fec: 2007-01-17 17:10:20 Dep: 2020 NUECREACIONES

Tra: 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO

AGI 444 RESPUESTA RFOLIF Folios: 25

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	53832670	17/01/2007	99,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

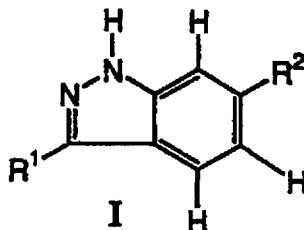
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(modificaciones voluntarias posteriores al
segundo examen de fondo)

5

1. Un compuesto de Fórmula I:



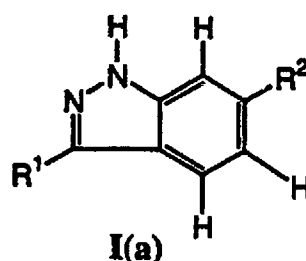
donde:

10 R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en donde R^3 es grupo alquilo (C_1-C_{12}), alqueno (C_2-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido; y

15 R^2 es Y-X, en donde Y es O, S, $CH=CH_2$, S=O, SO_2 , alquilideno (C_1-C_{12}), NH, o N- (C_{1-8} alquilo) y X es un grupo Ar, heteroarilo, NH-(alquilo (C_1-C_{12})), NH-(cicloalquilo (C_3-C_{12})), NH-(heterocicloalquilo), NH(arilo), NH(heteroarilo), NH(alcoxi), o NH(dialquilamida), sustituido o no sustituido, en donde Ar es arilo;

20 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, de Fórmula I(a):



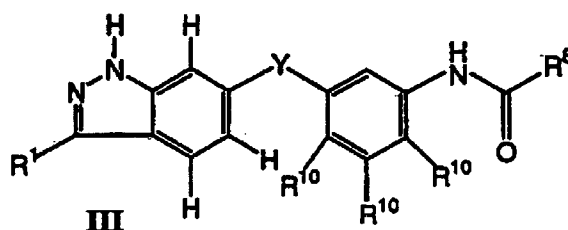
donde:

R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en
 5 donde R^3 es grupo alquilo(C_1-C_{12}), alqueno(C_2-C_{12}), cicloalquilo(C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido; y

R^2 es $Y-Ar$, en donde Y es O , S , $CH=CH_2$, $S=O$, SO_2 , CH_2 , $CHCH_3$, NH , o $N-(C_{1-8} \text{ alquilo})$ y Ar es un grupo arilo
 10 sustituido o no sustituido;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, de Fórmula
 III:



15

donde:

R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en
 donde R^3 es grupo alquilo(C_1-C_{12}), cicloalquilo(C_3-C_{12}),
 20 heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

Y es O, S, CH=CH₂, S=O, SO₂, CH₂, CHCH₃, NH, o N-
(alquil de C₁-C₈);

R⁸ es un alquilo(C₁-C₁₂), alqueno(C₂-C₁₂),
cicloalquilo(C₃-C₁₂), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo,
5 alcoxilo, o ariloxilo, sustituido o no sustituidos; y

R¹⁰ se selecciona independientemente de hidrógeno,
halógeno, y alquilo inferior(C₁-C₈);

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10 4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable
del mismo, de acuerdo con la reivindicación 3, donde:

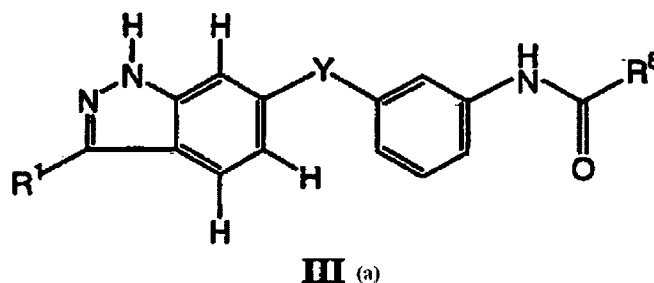
R¹ es heteroarilo bicíclico sustituido o no
sustituido, o un grupo de la fórmula CH=CH-R³, donde R³ es un
arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido;

15 Y es O, S, CH=CH₂, NH o N-(alquil de C₁-C₈);

R⁸ es arilo o heteroarilo, alquilo(C₁-C₁₂) y
alqueno(C₂-C₁₂), sustituido o no sustituido; y

R¹⁰ es hidrógeno o halógeno.

20 5. Un compuesto según la reivindicación 3, de fórmula
III(a):



donde:

R¹ es un arilo o heteroarilo sustituido o no

substituido, o un grupo de la fórmula $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ o $\text{CH}=\text{N}-\text{R}^3$, en donde R^3 alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, substituido o no substituido;

5 Y es O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, $\text{S}=\text{O}$, SO_2 , CH_2 , CHCH_3 , NH, o N-(alquil de C_1-C_8);

R^8 es un alquilo (C_1-C_{12}), alqueno (C_2-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxilo, o ariloxilo, sustituido o no sustituidos;

10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 5, donde:

R^1 es un heteroarilo bicíclico, substituido o no substituido, o un grupo de la fórmula $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ donde R^3 es un arilo o heteroarilo, substituido o no substituido;

Y es O, S, $\text{CH}=\text{CH}_2$, NH, o N-(alquil de C_1-C_8); y

R^8 es un arilo, heteroarilo, alquilo (C_1-C_{12}), o alqueno (C_2-C_{12}), sustituido o no substituido.

20

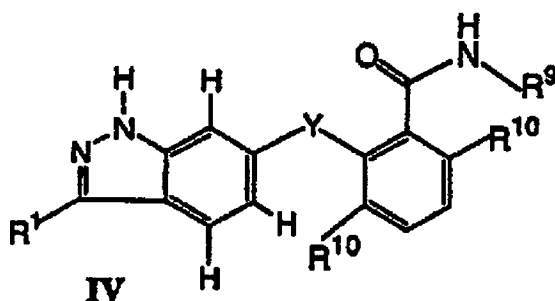
7. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la reivindicación 5, donde:

R^1 es $\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^3$ donde R^3 es un arilo substituido o no substituido;

25 Y es O, S; y

R^8 es un arilo o heteroarilo, sustituido o no substituido.

8. Un compuesto según la reivindicación 1, de fórmula IV:



donde:

5 R^1 es un arilo o heteroarilo sustituido o no sustituido, o un grupo de la fórmula $CH=CH-R^3$ o $CH=N-R^3$, en donde R^3 es un alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

10 Y es O , S , $CH=CH_2$, $S=O$, SO_2 , CH_2 , $CHCH_3$, NH o N - (alquilo C_1-C_8);

R^9 es un alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxilo o ariloxilo, cicloalcoxilo, NH - (alquilo C_1-C_8), NH - (arilo), NH - (heteroarilo), $N=CH$ - (alquilo (C_1-C_{12})), $NH(C=O)R^{11}$, o NH_2 ,
 15 sustituido o no sustituido, en donde R^{11} se selecciona de manera independiente de hidrógeno, alquilo (C_1-C_{12}), cicloalquilo (C_3-C_{12}), heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, sustituido o no sustituido; y

20 R^{10} se selecciona de manera independiente de hidrógeno, halógeno y alquilo inferior (C_1-C_8);

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable
 25 del mismo, de acuerdo con la reivindicación 8, donde:

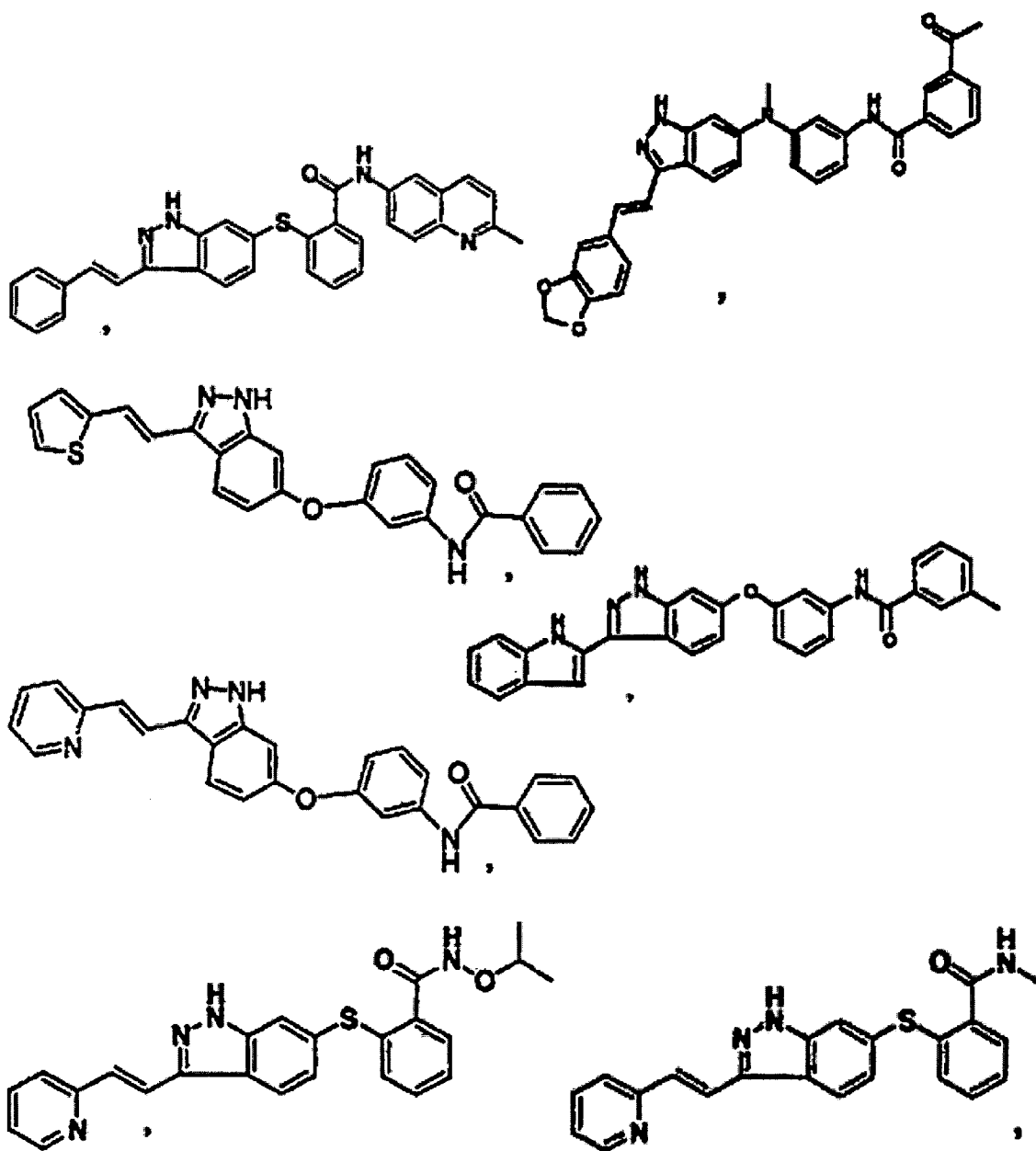
R^1 es $CH=CH-R^3$ donde R^3 es un arilo o heteroarilo, sustituido o no sustituido;

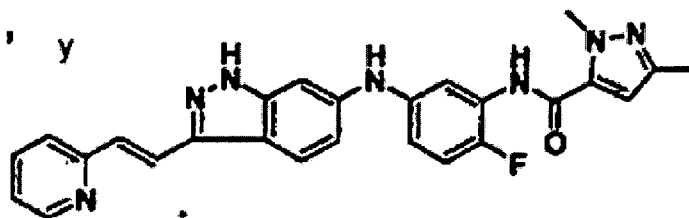
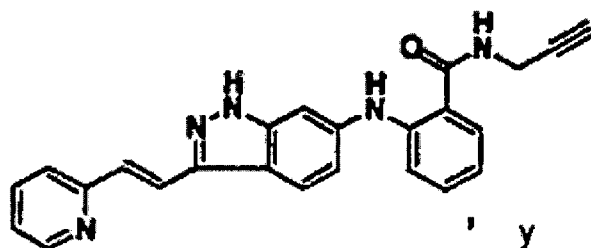
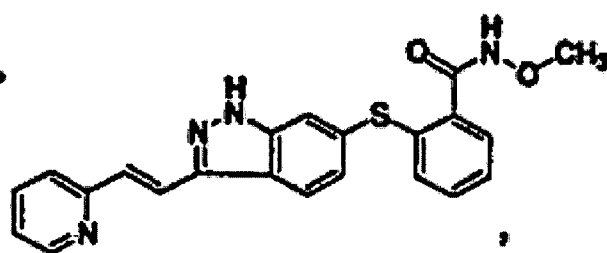
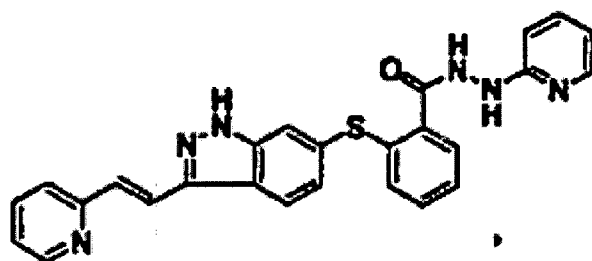
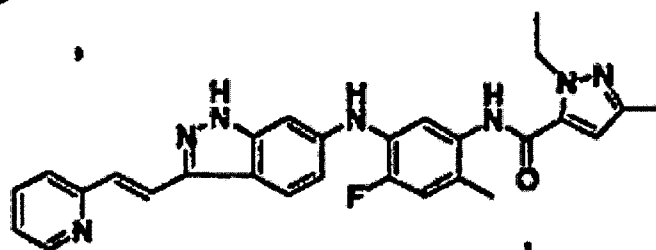
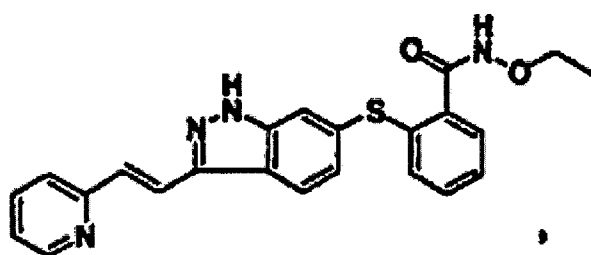
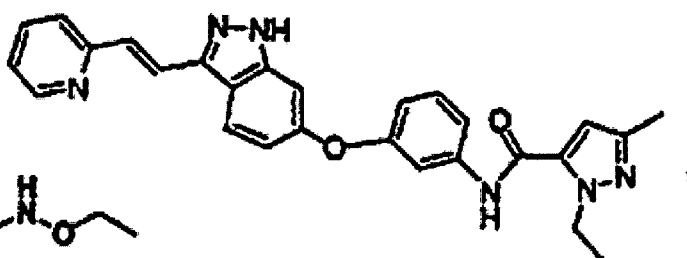
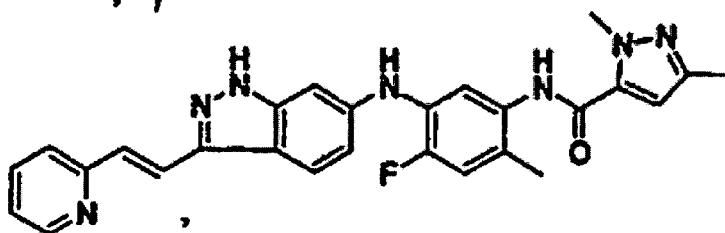
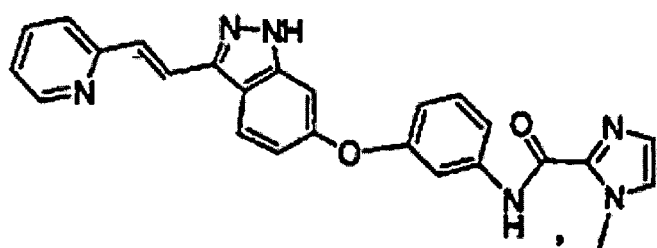
Y es S o NH; y

R^8 es un alquilo (C_1-C_{12}), alcoxilo, o NH-
5 (heteroarilo), sustituido o no sustituido.

10. Un compuesto según las anteriores reivindicaciones, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado de:

10





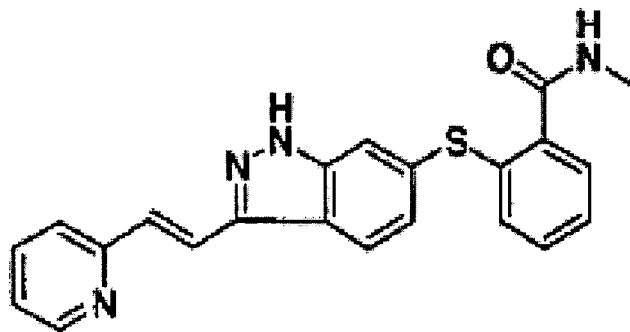
689

11. Una composición farmacéutica, que comprende:

(a) una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
5 de acuerdo con la reivindicación 1; y

(b) un portador, diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

12. Un compuesto según las reivindicaciones 8 a 10 con
10 la siguiente estructura:



690
375
2007-09-13

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

Radicación No.00-49777

Clasificación Internacional de Patentes: A61K31/415

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

- ☒Capítulo descriptivo, folios 4 a 436;
- ☒Capítulo reivindicatorio reformado, folios 682 a 689;
- ☒1° examen de forma, folios 453 y 454;
- ☒Respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 456 y 457;
- ☒Solicitud de la cual se reivindica prioridad, junto con su traducción, folios 462 a 566;
- ☒2° examen de forma, folio 584;
- ☒Solicitud del examen de patentabilidad 597 a 589;
- ☒Respuesta técnica al examen de patentabilidad, folios 619 a 640;
- ☒Nuevo examen de patentabilidad, folios 641 a 647;
- ☒Respuesta técnica al nuevo examen de patentabilidad, folios 648 a 680.
- ☒Nuevo capítulo reivindicatorio, folios 682 a 689.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEÍNA KINASA, Y MÉTODOS PARA SU USO"

El objeto de la presente solicitud se refiere al compuesto derivados 3,6 disustituidos 1-H-indazol, proceso de obtención y composiciones que los contienen; estos compuestos se les ha observado su utilidad como inhibidores de la proteína kinasa.

Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión establece: *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite*

ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Se realizó la búsqueda del estado de la técnica con fecha anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud, de la cual se reivindica prioridad, 02 de julio de 1999. Consultada la fuente de información con que cuenta este despacho se encontró los siguientes documentos:

No.	Documento No.	Título	*Fecha de Publicación
D1	CA2389918	Composes D'indazolesubtitue utile comme intermediaires	13-nov-1997
D2	EP0816357	Substituted Indazole derivatives	07-ene-1998
D3	US5.843.975	Oxazolidinone derivatives, their preparation and therapeutical use	01-dic-1998
D4	WO9809961	Indazole derivatives and their use as inhibitors of phosphodiesterase (PDE) type IV and the production of tumor necrosis factor (TNF)	12-mar-1998
D5	WO9742174	Substituted Indazole derivatives and their use as inhibitors of phosphodiesterase (PDE) type IV and the production of tumor necrosis factor (TNF)	13-nov-1997
D6	WO974972	Indazole derivatives and their use as inhibitors of phosphodiesterase (PDE) type IV and the production of tumor necrosis factor (TNF)	31-dic-1997
D7	WO9421630	Antipsychotic Indazole derivatives	29-sep-1994
D8	US5,760.028	Integrin Receptor ANtagonists	02-jun-1998
D9	WO9703069	Heterocyclic compounds and pharmaceutical compositions containing them	30-ene-1997

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

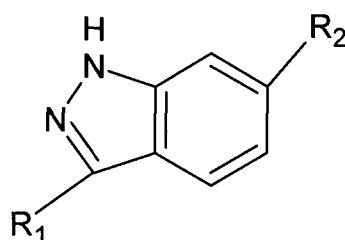
En cumplimiento con este artículo, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la Novedad:

El art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica."* *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."*

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

La solicitud en estudio reclama de un compuesto de formula (I) 3, 5 disustituidos de indazol:



-La materia ahora reclamada en las nuevas reivindicaciones fue restringida para que no se solapara con las anterioridades, entonces se puede considerar que no contienen materia del estado de la técnica.

-En el estado de la técnica se encontró los documentos CA2389918, EP0816357, US5.843.975, WO9809961, WO9742174, WO974972, WO9421630, US5,760.028, WO9703069, publicados antes de la fecha de prioridad establecida. Tales documentos describen compuestos 3, 5 disustituidos de indazol derivados, son relacionados directamente con los de la solicitud, pero con un reemplazo, pero con las restricciones sobre el significado de R2, se seleccionaron los sustituyentes de tal manera que no se solaparan, para basar sobre esos sustituyentes la novedad de la presente solicitud, consecuentemente cumple con el requisito exigido en el artículo en referencia.

Evaluación del Nivel Inventivo:

El Art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del*

oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

Se encontró en el estado de la técnica los documento citados arriba, que enseñan compuestos parecidos los derivados de 3, 5 disustituidos de indazol derivados, son relacionados directamente con los de la solicitud, pero con un reemplazo, del sustituyente R² cuando Y tiene los significados ahora seleccionados, se hace diferente a los de las anterioridades que es una modificación estructural sustancial según los sustentado en la descripción, no siendo obvio para una persona del nivel medio del arte derivar de manera evidente dichos derivados y que tuvieran el efecto farmacológico arguye que poseen, por lo tanto la oficina considera que la invención tiene nivel inventivo, cumpliendo con el requisito del art. 16.

Evaluación de la Aplicación Industrial:

El art. 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."*

Los derivados de 3, 5 disustituidos de indazol con R² tal como es reclamado ahora en la presente solicitud, son susceptibles de ser sintetizados, por el método descrito, en las cantidades requeridas por la industria farmacéutica, para producir medicamentos, por lo tanto se considera que tiene aplicación industrial.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 12, folios 682 a 689.

Se cambia el titulo de la solicitud para que este acorde con el capitulo reivindicatorio final quedando como sigue: "COMPUESTOD DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE PROTEINA KINASA"

Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2007

CONCEPTO		EXAMINADOR TÉCNICO
TÉCNICO No.1719	JEFE DE DIVISIÓN	Código No. 202012
	NUEVAS CREACIONES	



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **32377**

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO **28792**

Rad. N° 00-49777

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 00049777 del día 04 de julio del 2000, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 641 a 647 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 00-049777-00007-0000 del 17 de enero del 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando las aclaraciones correspondientes en relación con las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° 00-049777-00008-0000 del 28 de mayo del 2007, se presentan nuevos folios 682 a 689, con el texto de las reivindicaciones que remplazan las anteriormente presentadas El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se otorgarán patentes *"...para las invenciones sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en los folios 682 a 689, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

32377



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32377

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28792

Rad. N° 00-49777

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTO DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

**" COMPUESTO DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/415.

Reivindicación(es): 1 a 12

Folio(s): 682 a 689.

Titular(es): AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio(s): La Jolla, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Robert Steven Kania, Steven Lee Bender, Allen J. Borchardt, John F. Braganza, Stephan James Cripps, Ye Hua, Michael David Johnson, Theodore Otto Johnson Jr., Hiep The Luu, Cynthia Louise Palmer, Siegfried Heinz Reich, Anna María Tempczyk-Russell, Min Teng, Christine Thomas, Michael David Varney y Michael Brennaan Wallace.

Prioridad N°: 60/142,130 **Fecha:** 02 de julio de 1999 **País:** US.

Vigente desde: 04 de julio del 2000 **Hasta:** 04 de julio del 2020

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32377

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28792

Rad. N° 00-49777

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

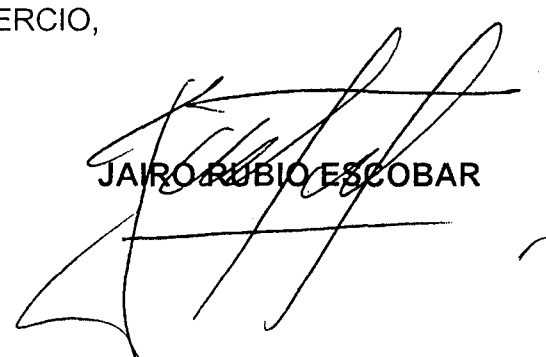
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Agouron Pharmaceuticals, Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

RECIBIDO POR VALOR DE
\$ 100.000 POR CANCELACION
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
28 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
Calle 100 N° 8 A – 37, Piso 10.
World Trade Center – Torre A.
Bogotá, D.C.

202021

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-49777

EDICTO No. 19794

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 32377 de 28-SEP-2007**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

**" COMPUESTO DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/415.

Reivindicación(es): 1 a 12

Folio(s): 682 a 689.

Titular(es): AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio(s): La Jolla, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Robert Steven Kania, Steven Lee Bender, Allen J. Borchardt, John F. Braganza, Stephan James Cripps, Ye Hua, Michael David Johnson, Theodore Otto Johnson Jr., Hiep The Luu, Cynthia Louise Palmer, Siegfried Heinz Reich, Anna Maria Tempczyk-Russell, Min Teng, Christine Thomas, Michael David Varney y Michael Brennaan Wallace.

Prioridad N°: 60/142,130 **Fecha:** 02 de julio de 1999 **País:** US.

Vigente desde: 04 de julio del 2000 **Hasta:** 04 de julio del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Agouron Pharmaceuticals, Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

28 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR 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 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **17-OCT-2007**
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 19794

Este edicto se desfija hoy **30-OCT-2007** a las 4:30 p.m.