

ESCOBAR - URIBE ASOC

A B O G A D

Carrera 11A No. 94-76 - Of 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel. (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 03-421129- 00006-0000

Por JULY-01-10 to 11.06 Usp 2000 INCREACIONES

Tra 2 PATENTE

Eva 1 REGDEPOSITO

Act 444 H-SPRIFSTARFOIF

Página 22

2540/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E S D

Re Expediente No 03 021 129
 Solicitud de patente a nombre de Novartis AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No 94-76, Of 305, obrando como apoderada de la sociedad Novartis AG, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No 11904 notificado por fijación en lista el 19 de octubre de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo No 1629, me permito manifestar

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo el capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones, el cual reemplaza el presentado con mi escrito del 30 de junio de 2006, en el cual se han realizado las siguientes modificaciones

1.1 Se modificó la reivindicación 1 para referirse a los grupos de compuestos de fórmulas I_{P1} a I_{P14} , los cuales se encuentran soportados en la descripción en las siguientes páginas:

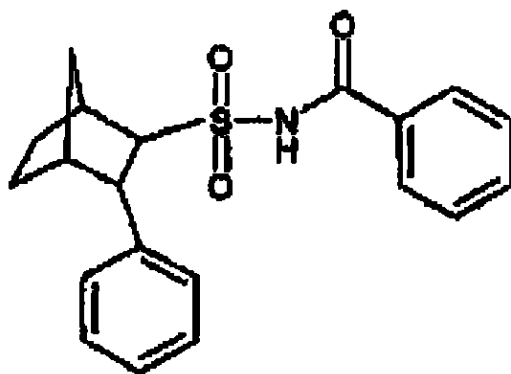
Compuesto fórmula	Soporte página de la descripción
I_{P1}	Pág 11 líneas 14 a 25, Pág 12 líneas 1 a 25
I_{P2}	Pág 13 líneas 1 a 25 a Pág 14 línea 3
I_{P3}	Pág 14 líneas 4 a 25 a Pág 15 líneas 1 a 9
I_{P4}	Pág 16 líneas 14 a 25 a Pág 17 líneas 1 a 10
I_{P5}	Pág 19 líneas 1 a 25

I _{P6}	Pág 20 líneas 1 a 18
I _{P7}	Pág 20 líneas 19 a 25 a Pág 21, líneas 1 a 14
I _{P8}	Pág 21 líneas 15 a 25 a Pág 22 líneas 1 a 9
I _{P9}	Pág 22 líneas 10 a 23
I _{P10}	Pág 22 líneas 24-25 a Pág 23 líneas 1 a 15
I _{P11}	Pág 23 líneas 16 a 25 a Pág 24, líneas 1 a 11
I _{P12}	Pág 24 líneas 12 a 25 a Pág 25 líneas 1 a 10
I _{P13}	Pág 25 líneas 16 a 25 a Pág 26 líneas 1 a 9
I _{P14}	Pág 26 líneas 10 a 23

1.2 La expresión “*sistema de anillo cicloalquilo de conexión sustituido*” en la reivindicación 1, numerales c), d), e) y l) es definido como “*sistema de anillo cicloalquilo (C₅-C₁₂) de conexión sustituido*”, el sustento de esta definición se encuentra en la página 8 último párrafo

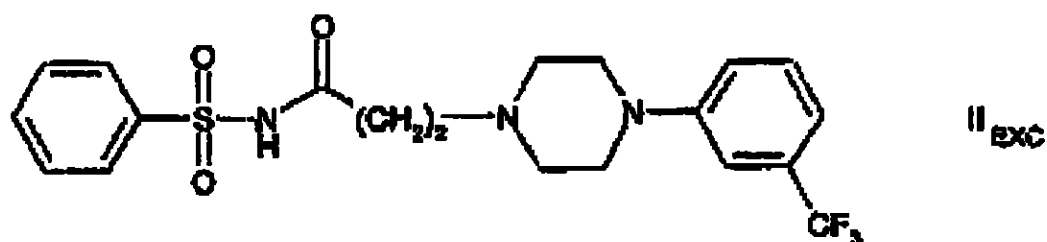
1.3 Adicionalmente, en la misma reivindicación 1, se introdujo un disclaimer, de la siguiente manera

“ . con la condición de que un compuesto de fórmula

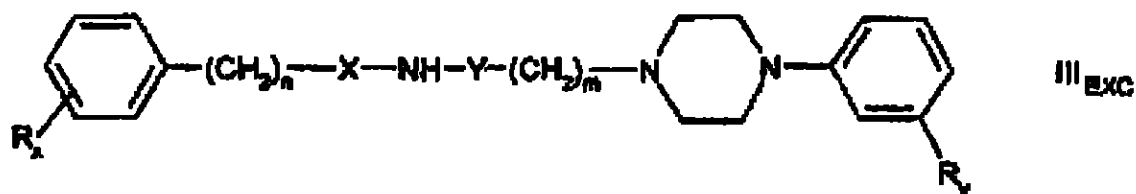


I_{EXC}

y de fórmula



y de fórmula



donde

R_x es hidrógeno, metil, metoxi o CF_3 ,

R_y es CF_3 o Cl ,

X y Y son diferentes y son $C=O$ o SO_2 , y

n y m independientemente el uno del otro son 1 o 2"

- 1.4 Las nuevas reivindicaciones 2 a 5 corresponden a las reivindicaciones 3 a 7 originalmente presentadas
- 1.5 La reivindicación 6 se dirige ahora a compuestos de fórmula I de acuerdo con la invención que tienen propiedades útiles para el tratamiento de desordenes relacionados con la acción de sulfatasa esteroide. El soporte de esta modificación se encuentra en la página 43 segundo párrafo
- 1.6 Las nuevas reivindicaciones 7 y 8 corresponden a las reivindicaciones 9 y 10 originalmente presentadas

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No 06-98,840 de 12 de diciembre de 2006 y 07-887 de 4 de enero de 2007, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones

Finalmente, aclaro que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no implican ninguna ampliación y que por el contrario limitan la materia objeto de la invención

2. NOVEDAD

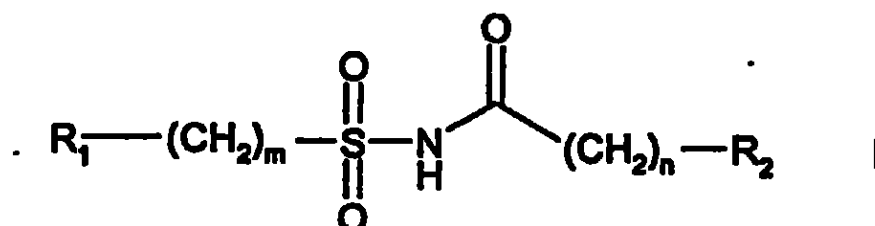
El examinador desvirtúa la novedad de la presente solicitud citando las referencias CH 402844 (D1) y EP 0089089 (D2), argumentando lo siguiente

"Las reivindicaciones de la solicitud en estudio reclaman como nuevo los compuestos que caen dentro del alcance de la fórmula Markcush I, que sólo poseen como parte fija la porción conocida en la técnica anterior como sulfon-amida sustituida

-La anterioridad D1 comprende derivados sulfon-amidasustituidos, tal como enseñan los ejemplos y la descripción. En compuestos específicos como el ejemplo 10, que destruye categóricamente la novedad de la solicitud, que es una generalización de la presente solicitud.

-La anterioridad D2, enseña derivados de derivados de sulfon-amidas-sustituídas, tal como se vé en los ejemplos I y II, que son compuestos específicos que se reclamen en la solicitud en estudio, la igual que los procesos de síntesis y los medicamentos que los comprenden. Por lo cual se observa que la presente solicitud no tiene novedad y además es una generalización, del efecto conocido de las sulfon-amidas sustituidas, se hace una generalización partiendo de los compuestos específicos y de los efectos farmacológicos conocidos de estos derivados."

En vista de estas afirmaciones, podemos observar que debido a que el estado del arte citado en el concepto técnico 1629 ilustra ejemplos específicos que afectan la novedad de la fórmula markcush inicialmente presentada en la reivindicación 1, es deseo de mi mandante afirmar que en vista de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, la invención se refiere a compuestos novedosos frente los que el estado del arte cita, toda vez que la formula I

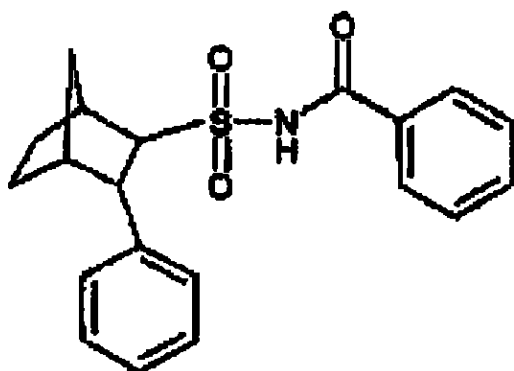


Se limita exclusivamente a los compuestos formulas I_{P1} , I_{P2} , I_{P3} , I_{P4} , I_{P5} , I_{P6} , I_{P7} , I_{P8} , I_{P9} , I_{P10} , I_{P11} , I_{P12} , I_{P13} y I_{P14} , las cuales a su vez tienen grupos sustituyentes específicos para cada una, definiendo así compuestos que no se encuentran contenidos dentro de las anterioridades citadas.

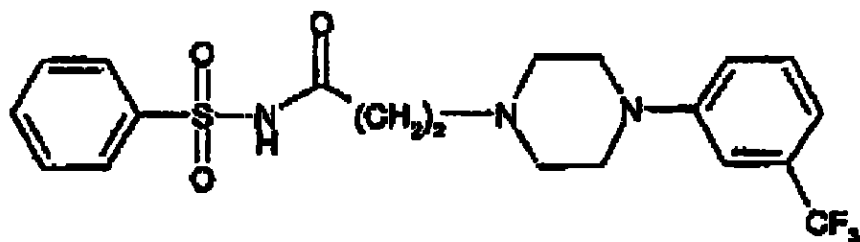
Por otra parte, atentamente manifiesto que en el capítulo reivindicatorio, específicamente en la reivindicación 1, el solicitante ha realizado un

“**disclaimer**” como así se conoce en el ámbito de la propiedad industrial y que según el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina”, del 2004, específicamente en la página 70, bajo el numeral 9 4 3 se dice que “Se entenderá por “**disclaimer**” la exclusión expresa de materia del alcance de una reivindicación, mediante una definición, por ejemplo para poder cumplir con el requisito de novedad” (el resaltado es mío) En el párrafo siguiente dice que: “Ante una objeción por falta de novedad, el solicitante puede restringir la reivindicación introduciendo un disclaimer Para ello no es necesario que el disclaimer esté soportado en la solicitud tal como se presenta inicialmente Si está correctamente formulado un disclaimer no supone ampliación en el sentido del Art. 34 ” (el resaltado es mío)

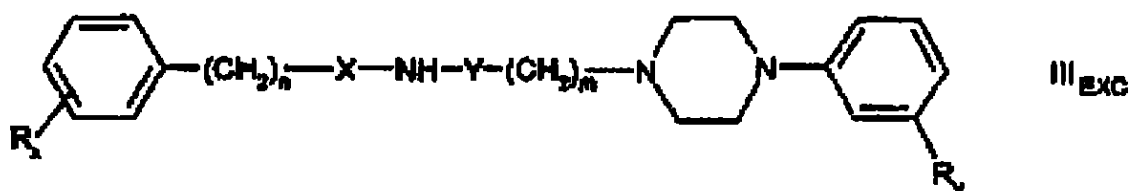
En este orden de ideas, el solicitante realizó dentro de la reivindicación 1 un disclaimer con el cual hace la exclusión expresa de materia, es decir de los compuestos del ejemplo 10 del documento CH 402844 (D1) y los compuestos de los ejemplos I y II de la referencia EP 0089089 (D2), conocidos ya en la técnica. Aún más, en el capítulo reivindicatorio presentado con este memorial, se introdujo la expresión“ con la condición de que un compuesto de fórmula

I_{EXC}

y de fórmula

II_{EXC}

y de fórmula



donde

R_x es hidrógeno, metil, metoxi o CF_3 ,

R_y es CF_3 o Cl ,

X y Y son diferentes y son $C=O$ o SO_2 , y

n y m independientemente el uno del otro son 1 o 2"

Esto con el fin de que la persona versada en la materia tenga conocimiento de cuales son los sustituyentes para los cuales la presente solicitud hace una exclusión expresa y específica de compuestos.

En consecuencia, solicito a ese despacho aceptar la novedad de la presente solicitud, sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2, toda vez que mediante el **disclaimer** realizado por el solicitante dentro de la reivindicación 1, se realizó la exclusión de compuestos tales específicos de las fórmulas I_{EXC}, II_{EXC} y III_{EXC}

3. NIVEL INVENTIVO

El artículo 18 de la Decisión 486 determina 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"*. (El subrayado es nuestro)

El examinador cuestiona el nivel inventivo de la invención de la referencia sin tener en cuenta los criterios que sobre el particular han señalado las normas legales, la jurisprudencia y las reglas generales sobre cómo debe efectuarse el análisis del nivel inventivo, lo que lo condujo a un equivocado examen técnico carente de suficientes razones técnicas. El examinador no proporcionó argumentos específicos para objetar nivel inventivo en el concepto técnico 1629, simplemente hace la siguiente afirmación " *y además es una generalización, del efecto conocido de las sulfon-amidas sustituidas, se hace una generalización partiendo de los compuestos específicos y de los efectos farmacológicos conocidos de estos derivados*"

En primer lugar, ese despacho desconoció el hecho de que existan invenciones que son el resultado de agrupar varias características ya conocidas

en el estado de la técnica y cuyo resultado puede ser patentado al cumplir con los requisitos de patentabilidad. Esta circunstancia ha sido ampliamente reconocida por el Tribunal Andino de Justicia que, al darle el alcance y sentido al requisito de la altura inventiva, deja en claro que los inventos en el campo químico pueden ser el resultado de procedimientos, enseñanzas y aspectos ya conocidos cuyo resultado al combinarlos puede constituir una enseñanza y un avance en la técnica que merece ser reconocido y patentado. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial 21-IP-2000 ha señalado:

"Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad. el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (El subrayado es nuestro)

Adicionalmente, la Superintendencia incurre en el error de señalar que de la combinación de los documentos CH 402844 y EP 0089089 se deriva la invención de mi mandante, pasando por alto que para hacer tal afirmación es necesario seguir una serie de reglas técnicas que a continuación se exponen y que resaltan el erróneo análisis del nivel inventivo

El requisito de nivel inventivo comprende varios aspectos que deben ser considerados al momento de realizar dicho examen sobre una invención. En efecto, es necesario enfatizar que dicho análisis le corresponderá realizarlo a una persona versada en la materia que se presume es *"una persona con formación técnica, que ha hecho un aprendizaje o estudios en el dominio general al que se refiere la invención"*¹.

También es menester recordar que la persona versada en la materia, quien es la encargada de realizar el examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo, ya que la carga de la prueba de demostrar el no cumplimiento de este requisito por parte de la invención en estudio corresponde a dicha persona. Para tal fin, ella determinará *"cuál era el estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad, citando los hechos y los medios de prueba que lo respalden (documentos, testimonios, etc), debe, además, mostrar lo que para la persona del oficio deriva de manera*

¹ "GUÍA PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES" Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982, página 40

evidente de ese estado de la técnica, y por qué razones”² Es precisamente en este aspecto en donde la Superintendencia comete su mayor error en cuanto a que si bien determinó el estado de la técnica y adujo los medios de prueba para desvirtuar el nivel inventivo, no logra demostrar lo que para una persona versada en la materia es evidente en el caso particular.

Adicionalmente, esta persona versada en la materia, al analizar las pruebas que eventualmente desvirtúan el nivel inventivo, confrontará dichas anterioridades con la invención en estudio de tal forma que encuentre las características que distinguen la invención frente a lo que era conocido en la(s) anterioridad(es) más cercana(s). De esta forma, *“es entonces (y sólo entonces) cuando se debe examinar también si, en el contexto general de la reivindicación que se examina, las diferencias son sólo variantes u otras modificaciones evidentes para la persona del oficio que procura innovaciones o, por el contrario, presentan la necesaria originalidad”*³ Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró esta regla, puesto que no analizó y verificó las diferencias de esta solicitud frente a la anterioridad citada, negándole a la misma cualquier característica de originalidad.

Cuando esta persona percibe las diferencias deberá analizarlas sin soslayar el estado de la técnica en su conjunto y *“se deberá comparar, por lo tanto, el objeto de la reivindicación examinada, no ya con cada publicación u otra divulgación tomada aisladamente, si no con sus combinaciones, en la medida en que éstas resulten evidentes para una persona del oficio del nivel medio(...) En la mayoría de los casos se trata, sin embargo, de combinaciones parciales, formadas por la reunión de elementos extraídos de dos o mas publicaciones u otras divulgaciones independientes. Para que pueda negarse la actividad inventiva, es preciso entonces no solamente que la combinación resulte evidente, sino también que lo sea la elección de elementos combinados. A éste respecto, no está demás recordar que la búsqueda se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la invención, es decir la solución(). El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el inventor, es decir en un momento en que la solución no era conocida”*⁴, pues de lo contrario se estaría en presencia del llamado análisis Hindsight cuya práctica no es aceptada ni permitida. De nuevo, esa entidad incurre en el error de no demostrar cómo la combinación resulta evidente y cómo para el solicitante de esta invención elegir los elementos combinados era obvio (Negrita y subrayado fuera de texto)

También es importante recordar que en un examen de nivel inventivo *“debe evitarse igualmente el examen aislado de las características nuevas. Una vez identificadas*

² Ob cit, pág 40

³ Ibidem

⁴ Ibidem

varias diferencias entre el objeto de una reivindicación y la publicación u otra divulgación más próxima, muchas veces sería fácil demostrar que cada una de esas diferencias es intrascendente; de allí resulta una fácil inclinación a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se trata de confrontar, globalmente, con el estado de la técnica y juzgar su originalidad. La única excepción consiste en los casos en que el examinador sólo consigue descubrir una vinculación técnica entre las diferencias comprobadas, porque no concurren a la solución de un mismo problema.”⁵

Ahora bien, es relevante destacar que el examen de nivel inventivo deberá versar sobre tres aspectos: el problema que se pretende resolver, la solución del problema y el resultado que se obtiene aplicando la solución. Al respecto, vale la pena señalar *“que en la mayoría de los casos el problema ya es conocido u obvio. Ello no quita que el examen de la actividad inventiva deba comenzar sistemáticamente por allí; de lo contrario, el examinador denegaría las patentes más importantes para el desarrollo técnico, aquellas en que el inventor ha tenido el mérito de reconocer o de plantear con claridad un problema técnico nuevo. Si el problema es conocido o evidente, se debe examinar la originalidad de la solución reivindicada. Por último, si no se encuentra actividad inventiva ni en lo uno ni en lo otro, el examinador debe preguntarse si el resultado también es evidente o, por el contrario, sorprendente, ya sea por su naturaleza (calidad) o por su amplitud (cantidad).”⁶* De forma reiterada, ese despacho tampoco observó esta regla ya que al no distinguir siquiera las diferencias entre el estado de la técnica y la invención de mi mandante, no se preguntó si el resultado de la combinación de enseñanzas del estado de la técnica era evidente o sorprendente, como en efecto lo es, toda vez que los documentos CH 402844 y EP 0089089 revelan o siquiera sugieren las enseñanzas de ésta invención como mas adelante quedará demostrado

De manera similar, ese despacho debió preguntarse: ¿estaba una persona del oficio de nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma que se reivindica) y de prever el resultado? Es evidente que el examinador en este caso no se planteó dicho interrogante ya que su análisis de nivel inventivo se limitó a afirmar sin sustento alguno la obviedad de esta invención.

De otra parte, cuando la invención es de combinación es decir, que es el resultado de varias enseñanzas del estado de la técnica cuyo resultado es novedoso, tendrá nivel inventivo cuando *“el resultado global excede de la suma de lo que cabía esperar de cada elemento. Por otra parte, la elección de los elementos que se reúnen puede también ser inventiva, cosa que se determinará según los criterios de la invención de selección”⁷*. Evidentemente, la Superintendencia de Industria y Comercio al no destacar las diferencias entre la invención en estudio y la anterioridad citada

⁵ Ibidem, pág 41

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem, pág 42

tampoco pudo determinar si las diferencias que tiene la invención excedían lo ya aportado por los documentos CH 402844 y EP 0089089

Finalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligación de realizar el examen de patentabilidad está dentro de su órbita, lo que significa que demostrar cómo resulta obvia una invención, al combinar las enseñanzas de un documento y los conocimientos de un técnico medio, le corresponde al examinador. Desde luego, no basta con combinar un documento y los conocimientos de un técnico medio para afirmar que allí se encuentra la invención, si no que sería necesario que con argumentos técnicos detallados se concluya que a partir de dicha combinación la invención en estudio resulta obvia. Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho el principio según el cual quien afirma es a quien le corresponde probar los hechos que alega, pues *affirmanti, non neganti, incumbit probatio facti*, es decir que es al examinador a quien le corresponde, mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel inventivo.

Queda claro, entonces, que el análisis del nivel inventivo que realizó esa entidad en el presente caso se aparta de las reglas que para el mismo señala la jurisprudencia, la doctrina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que dicho examen se limita únicamente a encontrar similitudes en la técnica sin demostrar con precisión, claridad y detalle técnico la aparente obviedad de la invención de la solicitud. A continuación me permito demostrar con detalle y rigor técnico las diferencias entre el documento citado como anterioridad y la presente invención.

Contrario a lo que afirma el examinador, me permito decir que la presente invención proporciona compuestos novedosos de la fórmula (I) que inhiben la actividad de la enzima sulfatasa esteroide, la cual es un precursor importante para la producción local de hormonas esteroides asociadas con varias enfermedades, tales como tumores de pecho, endometrio y próstata y padecimientos de la unidad pilosebacea, por ejemplo, acné, alopecia androgenética, e hirsutismo.

La actividad de los compuestos de la presente invención se demostró a través de ensayos donde se determinó el efecto de dichos compuestos sobre la sulfatasa esteroide humana, como así se establece en las páginas 36 a 39 de la descripción de la solicitud. Los resultados demostraron que los compuestos de los ejemplos de la solicitud poseen valores de IC_{50} del orden de 0.0046 a 10nM.

En conexión con lo anterior, el ensayo CHO/STS de la página 40 revelan que compuestos de la presente invención muestran actividad en rangos de

concentración increíblemente bajos de 0.05 a 10nM, y en forma aun más sorprendente compuestos de la presente invención muestran actividad, con valores de IC₅₀, en el rango de 0.03 a 10μM en una prueba usando homogenado de piel humana de acuerdo a como se establece en la página 41

Aún más, el problema que soluciona el solicitante por medio de la presente solicitud es realizar compuestos novedosos que son derivados de acilsulfonamidas que mostraran propiedades farmacológicas útiles para el tratamiento de padecimientos mediados por la acción de la enzima sulfatasa esteroide, es decir que mostraran actividad inhibidora específica para dicha enzima

Las referencias citadas D1 y D2, por otra parte, no sugieren ni muestran algo acerca de inhibidores de sulfatasa. Además los documentos en su totalidad no proporcionan ninguna enseñanza o revelan compuestos de fórmulas ~~I_{P1}, I_{P2}, I_{P3}, I_{P4}, I_{P5}, I_{P6}, I_{P7}, I_{P8}, I_{P9}, I_{P10}, I_{P11}, I_{P12}, I_{P13} y I_{P14}~~ de la actual invención que son inhibidores altamente potentes de sulfatasa esteroide como lo revelan los datos de las pruebas realizadas en laboratorio

Por su parte el documento D1 se dirige principalmente a procedimientos de obtención de compuestos sulfonamida diferentes a los de la presente solicitud, de los cuales no se menciona nada acerca de la existencia de compuestos de fórmula ~~I_{P1}, I_{P2}, I_{P3}, I_{P4}, I_{P5}, I_{P6}, I_{P7}, I_{P8}, I_{P9}, I_{P10}, I_{P11}, I_{P12}, I_{P13} y I_{P14}~~ y que a su vez los mismos muestren una potente actividad inhibitoria de la sulfatasa esteroide

D2 ilustra un grupo de derivados nuevos del fenilpiperazina y sus sales, los cuales han mostrado tener una fuerte actividad contra la agresividad. De igual forma no existen indicaciones en dicho documento como para proporcionarle a la persona versada en la materia que los nuevos compuestos de fórmulas ~~I_{P1}, I_{P2}, I_{P3}, I_{P4}, I_{P5}, I_{P6}, I_{P7}, I_{P8}, I_{P9}, I_{P10}, I_{P11}, I_{P12}, I_{P13} y I_{P14}~~ existan y tengan una alta actividad inhibitoria de la enzima sulfatasa esteroide.

En conclusión, la presente invención sí tiene novedad y nivel inventivo sobre las enseñanzas de estos tres documentos y por lo tanto, se solicita que se acepten los argumentos anteriores y se conceda el privilegio de patente a la invención en estudio.
Señor Superintendente,

JIMENA ESCOBAR URIBE


CC 39 779 432 de Usaquén
TP 68228
Cód 5376

2540
244

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 860176009-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 07 - 887
FECHA : ENERO 4 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ESCORAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50962790	04/01/2007	7.113,500.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			TOTAL :
			\$ 4,000.00
			\$ 4,000.00

SIN: CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
CONSTITUTIVA DEL MIMINUM DE PAGO

245

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 94,840
FECHA : DICIEMBRE 12 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ESCOBAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	53371124	12/12/2006	7,284,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
	12 MARCAS Y LEYAS COMERCIALES	95,000.00
	TOTAL :	\$ 95,000.00

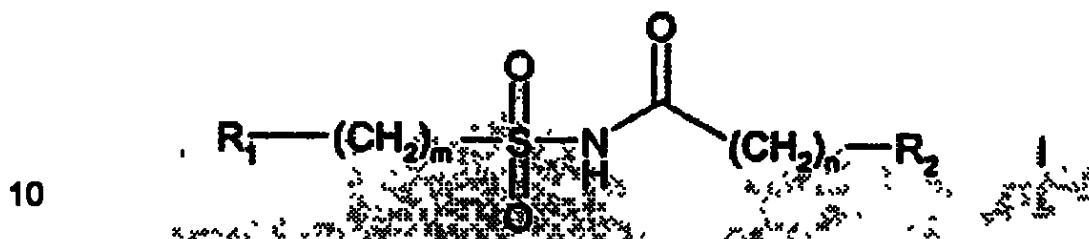
SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

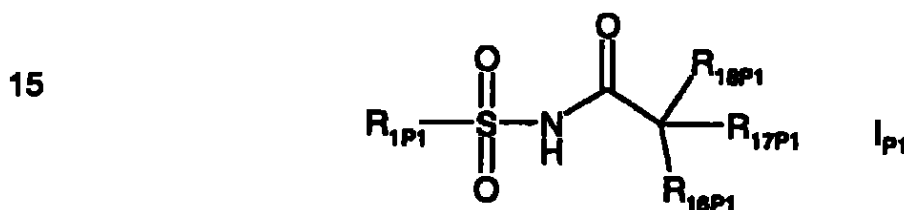
Reivindicaciones

1 Un compuesto de la fórmula



El cual es

a) un compuesto de fórmula



en donde

20 R_{1P1} es tienilo sustituido o no sustituido, benzotiazolilo, cromanilo, fenilo o naftilo,

R_{16P1} y R_{17P1} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son piperidina o tetrahidropiperidina, preferiblemente piperidina, sustituida

a1) en el átomo de nitrógeno del anillo por sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de

- 25
- alcóxicarbonilo(C_{1-6}), por ejemplo, BOC (esto es, tert butoxicarbonilo),
 - alcóxicarbonil(C_{1-6})alquilo(C_{1-4}), por ejemplo, tert butoxicarbonilmetilo,
 - fenilo no sustituido o sustituido,
 - alquilcarbonilo(C_{1-6}) o fenilcarbonilo, cicloalquil(C_3-
 - 30 6)alquilcarbonilo(C_{1-4}),
 - heterociclilo,

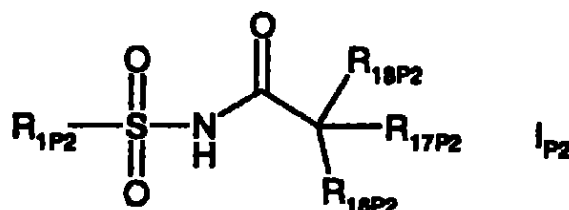
y opcionalmente

a2) substituido además al átomo de carbono del anillo por alquilo(C₁₋₄),

R_{16P1} es hidrógeno, fenilo o alquilo(C₁₋₄), más preferiblemente hidrógeno o fenilo, o

b) Un compuesto de fórmula

5



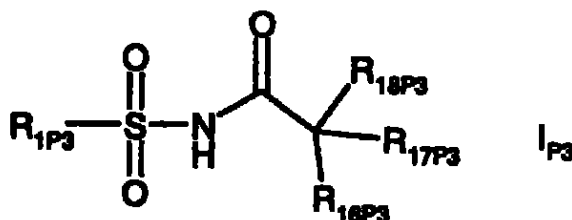
En donde

- 10 - R_{1P2} es fenilo substituido o no substituido, naftilo, alquenilo o tienilo
- R_{16P2} y R_{17P2} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son ciclohexilo substituido por
- alcoxycarbonilamino(C₁₋₈)alquilo(C₁₋₄), alcoxycarbonilamino(C₁₋₈),
- alcoxycarbonil(C₁₋₈)-(alquil(C₁₋₄))amino, alcoxycarbonil(C₁₋₈)(alquenil(C₂₋
- 15 4))amino, cicloalquilcarbonil(C₃₋₈)-(alquil(C₁₋₄))amino,
- cicloalquilcarbonilamino(C₃₋₈)alquilo(C₁₋₄), alquilcarbonilamino(C₁₋₈)-
- alquilo(C₁₋₄), cicloalquil(C₃₋₈)alquil(C₁₋₄)-carbonilo, cicloalquil(C₃₋₈)
- alquilcarbonilo(C₁₋₄), cicloalquil(C₃₋₈)(alquil(C₁₋₄))aminocarbonilo,
- fenilcarbonilo, o heterociclilo que tiene 5 ó 6 miembros en el anillo y 1 hasta 4
- 20 heteroátomos seleccionados de N, O, S

R_{16P2} es hidrógeno, o

c) Un compuesto de fórmula

25



en donde

- R_{1P3} es fenilo no substituido o substituido o tienilo

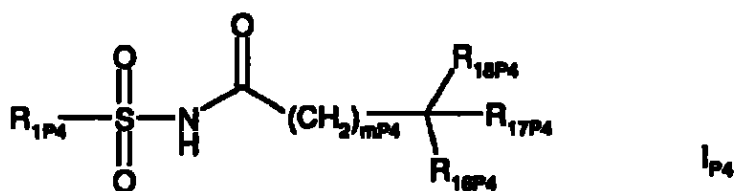
- R_{16P3} y R_{17P3} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son un sistema de anillo cicloalquilo (C_5-C_{12}) de conexión el cual está substituido por

- alquilo(C_{4-12}),
- alquilo(C_{1-8}), substituido por hidroxí, fenilo,
- fenilo no substituido y fenilo substituido,
- alcóxicarbonilamino(C_{1-8}), por ejemplo, tert butóxicarbonilamino,
- alcóxicarbonil(C_{1-8})alquilo(C_{1-8}),
- cicloalquilcarbonil(C_{3-8})alquilo(C_{1-8}),
- cicloalcóxicarbonil(C_{3-8})alquilo(C_{1-8}),

- 10 - alquilcarbonilo(C_{1-8}) en donde alquilo es no substituido o substituido, por ejemplo, por hidroxí,
- cicloalquilo(C_{3-8}),
 - cicloalquilamino(C_{3-8})alquilo(C_{1-8}) o

d) Un compuesto de fórmula

15



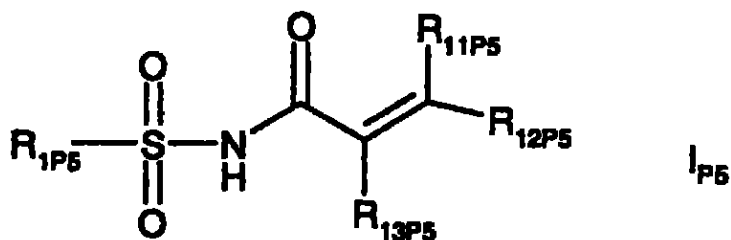
En donde

- 20 R_{1P4} es fenilo no substituido o substituido o tienilo

R_{16P4} y R_{17P4} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son un sistema de anillo cicloalquilo (C_5-C_{12}) de conexión substituido, piperidina substituida o piperidina de conexión substituida, o

e) Un compuesto de fórmula

25

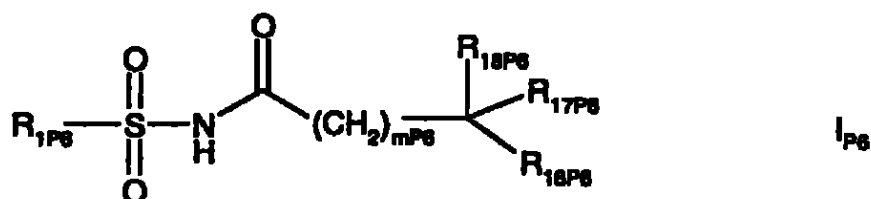


en donde,

- R_{1P5} es fenilo no sustituido o sustituido o tienilo
- R_{11P5} y R_{12P5} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son piperidina, metilpiperidina o un sistema de anillo cicloalquilo (C_5-C_{12}) de
- 5 conexión sustituido por
- alcóxicarbonilo(C_{1-8}),
- fenilo no sustituido o sustituido,
- alquilcarbonilo(C_{1-8}),
- R_{3P5} es hidrógeno, halógeno o ciano, o

10

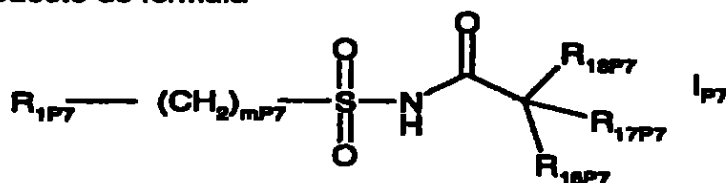
f) Un compuesto de fórmula



15 En donde

- R_{1P6} es fenilo no sustituido o sustituido o tienilo
- R_{16P6} y R_{17P6} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son ciclohexilo, sustituido por alcóxicarbonilo(C_{1-8}) o alcóxicarbonilamino(C_{1-8})
- m_{P6} es 1, o

20 g) Un compuesto de fórmula

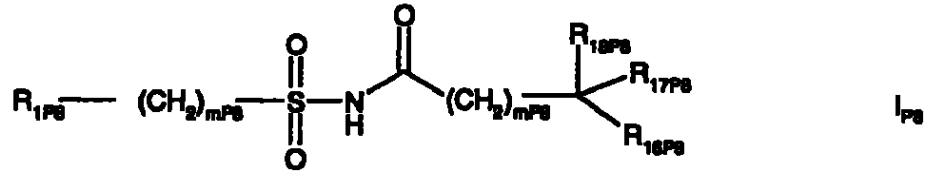


En donde

- R_{1P7} es fenilo no sustituido o sustituido,
- 25 - R_{16P7} y R_{17P7} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son ciclohexilo sustituido por alcóxicarbonilamino(C_{1-8})alquilo(C_{1-4}), o alcóxicarbonilamino(C_{1-8}), en donde el grupo amina está opcionalmente sustituido además por alquilo(C_{1-4})

- R_{18P7} es hidrógeno, y m_{P7} es 1, o

h) Un compuesto de fórmula



5 En donde

- R_{1P8} es fenilo no sustituido o sustituido,

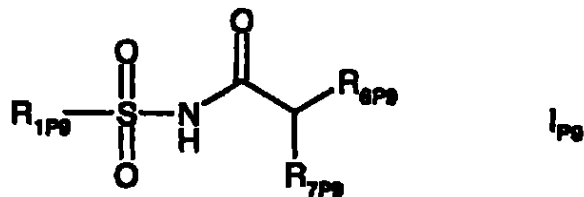
- R_{16P8} y R_{17P8} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son piperidina sustituida por alcóxicarbonilo(C₁₋₆)

R_{18P8} es hidrógeno

10 - m_{P8} es 1

- n_{P8} es 1, o

i) Un compuesto de fórmula



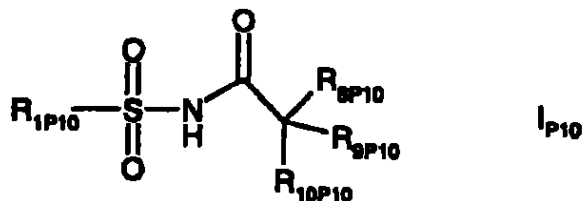
15 en donde

- R_{1P9} es fenilo no sustituido o sustituido,

- R_{8P9} y R_{7P9} independientemente de cada uno son haloalquilo(C₁₋₆), fenilo no sustituido o sustituido, piperidilo sustituido por cicloalquilaminocarbonilo(C₃₋₆) o alcóxicarbonilo(C₁₋₆), o amino sustituido

20 por piperidina sustituida, o

j) Un compuesto de fórmula



25

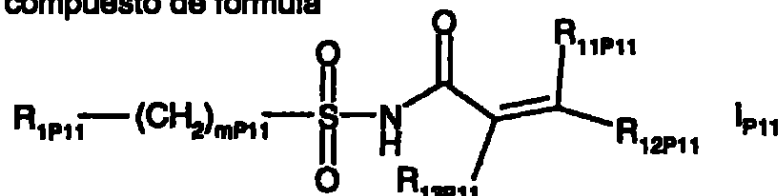
En donde

- R_{1P10} es fenilo sustituido o no sustituido

- R_{8P10} es piperidina sustituida por alcóxicarbonilo(C_{1-6}) o no sustituido o sustituido

- R_{8P10} y R_{10P10} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son cicloalquilo(C_{4-7}), o

5 k) un compuesto de fórmula



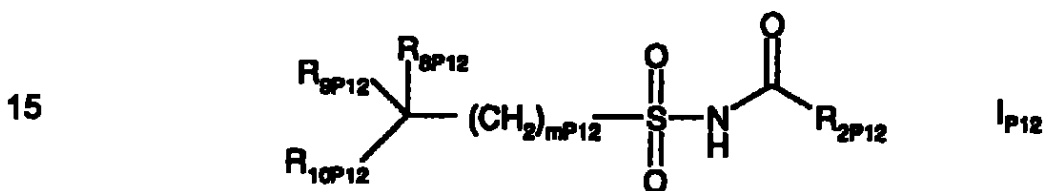
en donde

- R_{1P11} es fenilo sustituido o no sustituido

10 - R_{11P11} y R_{12P11} juntos con el átomo de carbono al cual están enlazados son un sistema de anillo cicloalquilo de conexión sustituido

- m_{P11} es 1, o

l) Un compuesto de fórmula



En donde

- R_{2P12} es fenilo sustituido o no sustituido

- R_{8P12} es hidrógeno o hidroxilo

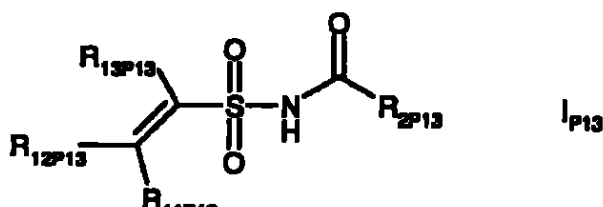
20 - R_{8P12} y R_{10P12} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son

- A) piperidina sustituida en el átomo de nitrógeno del anillo por alcóxicarbonilo(C_{1-6}), cicloalquil(C_{3-6})alquilcarbonilo(C_{1-4}), o fenilo no sustituido o sustituido,

- B) un sistema de anillo cicloalquilo de conexión sustituido por oxo,

25 - m_{P12} es 1, o

m) Un compuesto de fórmula



en donde

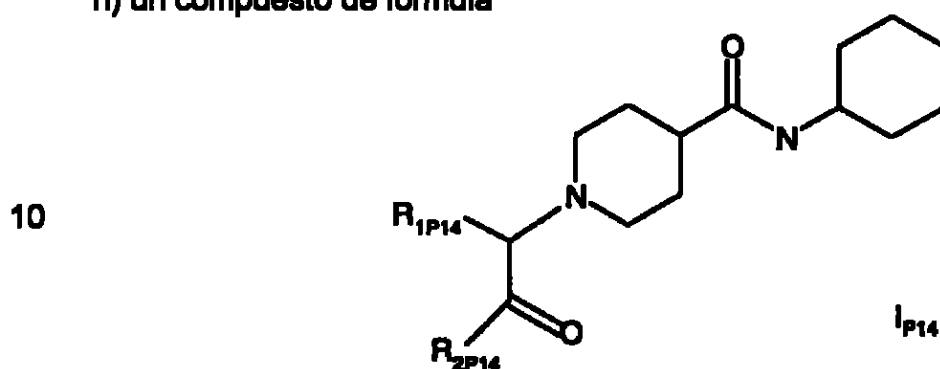
- R_{2P13} es fenilo no sustituido o sustituido

- R_{11P13} y R_{12P13} junto con el átomo de carbono al cual están enlazados son piperidina sustituida por fenilo no sustituido o sustituido, o sustituido por

5 alcoxycarbonilo(C_{1-6})

- R_{13P13} es hidrógeno, o

n) un compuesto de fórmula

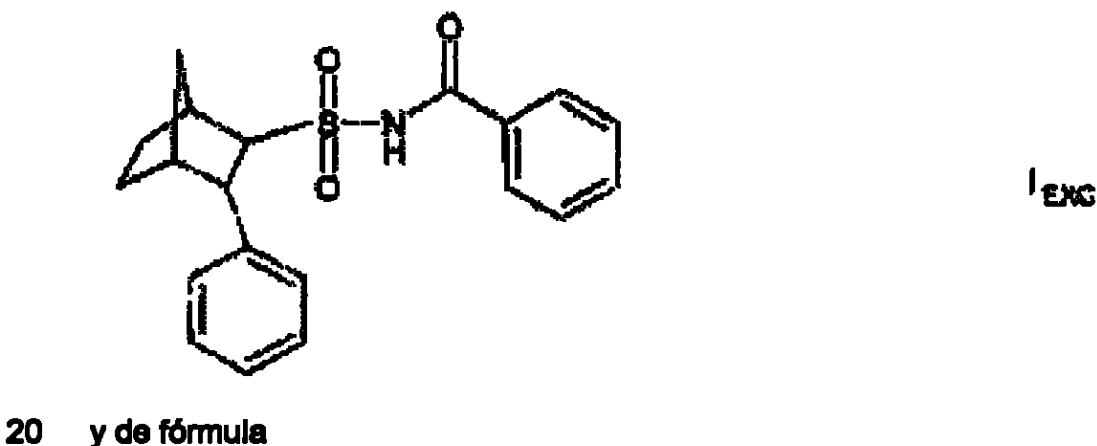


En donde

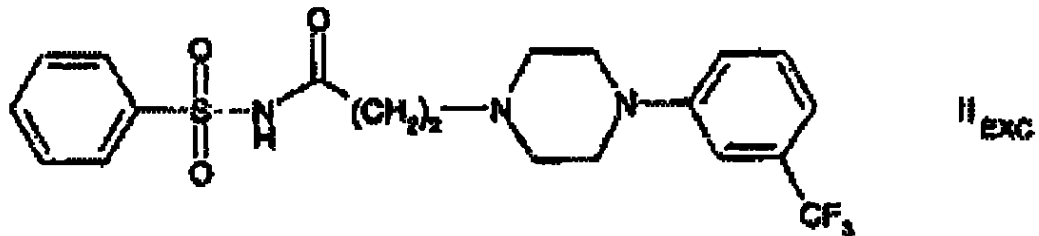
- R_{1P14} es fenilo sustituido por trifluorometilo o halógeno, y

15 - R_{2P14} es anilsulfondioxidoamino(C_{3-18}), tal como fenilsulfondioxidoamino, no sustituido o sustituido por alquilo(C_{1-6}), o halógeno-alquilo(C_{1-3}), alcoxi(C_{1-3}), halógeno-alcoxi(C_{1-3}), o halógeno,

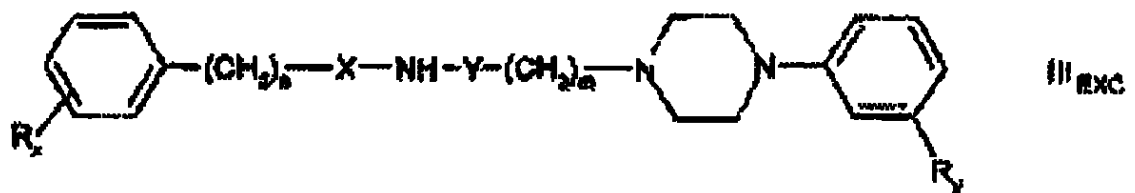
con la condición de que un compuesto de fórmula



y de fórmula



y de fórmula



donde

5 R_x es hidrógeno, metil, metoxi o CF_3 ,

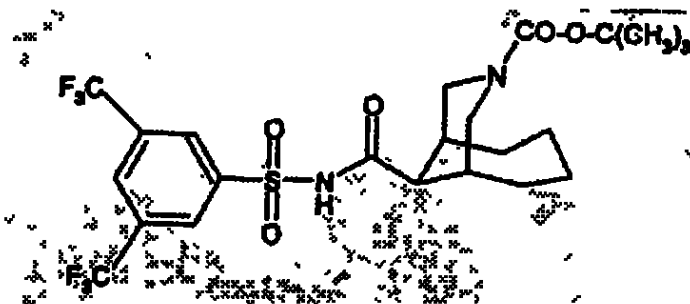
R_y es CF_3 o Cl,

X y Y son diferentes y son C=O o SO_2 , y

n y m independientemente el uno del otro son 1 o 2

SON EXCLUIDOS

10 2 Un compuesto de la reivindicación 1 el cual es un compuesto de fórmula



20

3 Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en forma de una sal

25 4 Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para uso como un compuesto farmacéutico

2

5 Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para uso en la preparación de un medicamento para el tratamiento de desórdenes intervenidos por la acción de sulfatasa esteroide

5 6 Un compuesto del fórmula I, útil para el tratamiento de los desórdenes mediados por la acción de sulfatasa esteroide, el cual se administra en una cantidad terapéuticamente efectiva a un sujeto que necesite el tratamiento

10

7 Una composición farmacéutica que comprende una cantidad farmacéuticamente efectiva de al menos un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en asociación con la menos un excipiente farmacéuticamente aceptable

15

8 Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en combinación con la menos otro agente farmacéuticamente efectivo para uso como un compuesto farmacéutico

20

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D C , 24 de abril de 2007

Apoderado Jimena Escobar Uribe

Oficina 6017

REFERENCIA: Radicación No 03-21129

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento nuevamente en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se dio una respuesta en la subsisten los impedimentos para la concesión

Documentos estudiados:

- ◆Capítulo descriptivo, folios 05 a 187,
- ◆Capítulo reivindicatorio modificado, folios 246 a 254,
- ◆1° examen de forma folio 206,
- ◆No se reivindica prioridad,
- ◆ 2° examen de forma folio 212,
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad, folios 214 y 215
- ◆Examen de patentabilidad, folios 217 a 231,
- ◆Respuesta técnica al examen de patentabilidad, folios 232 a 254

Objeto de la invención:

La presente solicitud cuyo título es "ACILSULFONAMIDAS", el objeto de la solicitud son los compuestos derivados de sulfanilamida sustituidos

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación internacional como A61K 31/18

El capítulo reivindicatorio enviado como respuesta, no se acepta porque en lugar de restringir la materia, después del examen de patentabilidad, simplemente se introdujo materia, o sea, el alcance de las reivindicaciones presentado originalmente se aumento y según el Art 34, *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial "* (el resaltado es nuestro)

Y mediante el Art 51 se determina para qué parte de la solicitud se confiere la protección, la cual no puede ser ampliada como indica el Art 31

Art 51, "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas " (El resaltado es nuestro)

Entonces así las cosas queda claramente establecido, que la protección conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y a dicho contenido no se le puede introducir materia para ampliar la protección. Igualmente queda muy claro que la descripción y dibujos son solamente materia para interpretarlas La norma determina manifiestamente que, si bien el solicitante podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, en la modificación realizada no se permite ampliar el alcance de la protección que corresponde al contenido de las reivindicaciones en la solicitud inicial Por lo tanto el alcance de la protección inicial, corresponde exclusivamente a la materia contenida en las reivindicaciones originalmente presentadas Por lo tanto y en conclusión las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, no se puede modificar el objeto inicial de protección, como tampoco puede cambiar de ninguna manera el ámbito de las reivindicaciones

Además al introducir materia introdujo además falta de unidad inventiva, e incongruencias a manera de ejemplo en la reivindicación 1 se refiere a los compuestos que caen dentro de la fórmula especulativa Markush (I) y la estructura reclamada en 1 n) no está ni relacionada con dicha fórmula Markush (I) aun siendo tan especulativa

Entonces nuevamente se le indica al interesado que

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 solicitud, 12 de marzo 2003 Consultada la fuente de información con que cuenta este despacho se encontró los siguientes documentos

No.	Documento No.	Título	Fecha de publicación
D1	CH 402844	Verfahren zur Herstellung neuer Sulfonamide	31-may-1986
D2	EP 0089089	Phenyl piperazine having antiaggressive activity	21-sep-1983

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 "

Las reivindicaciones de la solicitud en estudio reclaman como nuevo los compuestos que caen dentro del alcance de la fórmula Marcksh I, que solo poseen como parte fija la porción conocida en la técnica como sulfon-amida sustituida

-La anterioridad D1 comprende derivados sulfon-amidasustituidos, tal como enseñan los ejemplos y la descripción En compuestos específicos como el ejemplo 10, que destruye categóricamente la novedad de la solicitud, que es una generalización de la presente solicitud

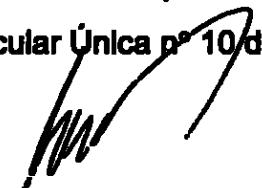
-La anterioridad D2, enseña derivados de derivados de sulfon-amidas-sustituidas, tal como se ve en los ejemplos I y II, que son compuestos específicos que se reclaman en la solicitud en estudio, al igual que los procesos de síntesis y los medicamentos que los comprenden. Por lo cual se observa que la presente solicitud no tiene novedad y además es una generalización, del efecto conocido de las sulfon-amidas sustituidas, se hace una generalización partiendo de los compuestos específicos y de los efectos farmacológicos conocidos de estos derivados.

En conclusión los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Documento	Reivindicaciones	Requisito que afecta
D1	1 a 10	Novedad y nivel inventivo
D2	1 a 10	Novedad y nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5° del título 1° de la Circular Única n° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha

17 MAYO 2007

CONCEPTO TÉCNICO No	731	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202012
---------------------	-----	----------------------------------