



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. 10-063.356**Solicitud de Patente de Invención "AGONISTAS NOVEDOSOS DE LOS
RECEPTORES DE GLUCOCORTICOIDES"****Solicitante: PFIZER LIMITED****Nuestra Re: P2010/000058****RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO No. 15002,
POR FIJACIÓN EN LISTA No. 358, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente, dentro del plazo legal previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, ante la oposición interpuesta por el doctor Tito Noé Parra Murillo, actuando como apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.

1. a- El Opositor argumenta que las composiciones farmacéuticas y combinaciones, que comprenden compuestos de fórmula I, útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y alérgicas, son ampliamente conocidas en el campo farmacéutico, y por lo tanto, carecen de novedad y nivel inventivo. Particularmente, el Opositor señala que moléculas activas, tales como betametasona, ciclesonida y dexametasona, se conocían antes de la fecha de prioridad de la presente invención, como se evidencia en "The Merck Index" y diferentes patentes (US3053865 y US3104246 para betametasona; DE4129535 y US5482934 para ciclesonida; y DE1113690, GB869511 y US3007923 para dexametasona).

El Opositor concluye que no se puede conceder el beneficio de patente para formulaciones que contengan moléculas ya conocidas en el estado del arte.

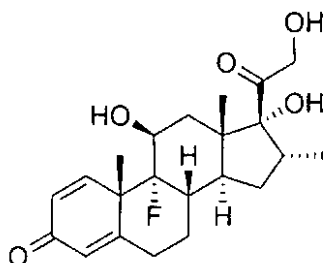
b- i) En primer lugar, considero respetuosamente que el Opositor comete un error en su apreciación, puesto que los documentos citados no son relevantes para la evaluación de la patentabilidad de la presente invención. Los documentos citados por el Opositor

OLARTEMOURE

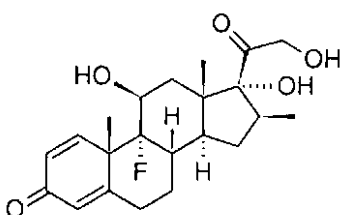
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

únicamente hacen referencia a patentes que divulgan ingredientes activos que, a lo sumo, eventualmente pueden ser incluidos en composiciones que comprenden los compuestos novedosos e inventivos de Fórmula I de la presente invención.

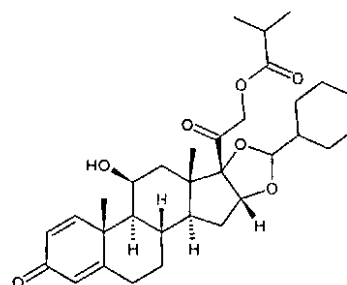
Tan cierto es lo anterior, que de la comparación estructural de los compuestos señalados por el Opositor como parte del arte previo:



Dexametasona

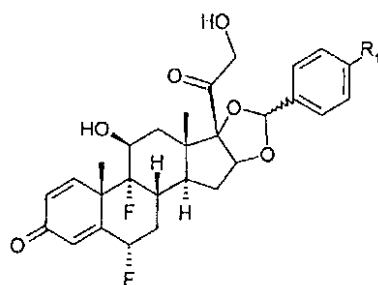


Betametasona



Ciclesonida

con la Fórmula (I) que se reclama en la presente invención:



(I)

cualquier persona medianamente versada en la materia puede fácilmente reconocer que, si bien todas estas moléculas hacen parte de la familia de corticosteroides derivados tradicionalmente de hidrocortisona, existen diferencias estructurales notables:

- en ninguna de las tres moléculas citadas por el Opositor se encuentra un átomo de flúor en la posición 6 del núcleo central;
- en el caso de la betametasona y la dexametasona, además de la anterior diferencia, se puede evidenciar que las posiciones 16 y 17 del anillo contienen sustituyentes metilo e hidroxilo respectivamente, mientras que en la presente invención en las mismas posiciones se observa la presencia de un dioxol, que adicionalmente se encuentra sustituido por un grupo fenilo, sustituido por R^1 ;
- en cuanto a la molécula ciclesonida también se puede observar una evidente diferencia, pues el sustituyente del grupo dioxol es un grupo ciclohexilo, mientras que en la presente invención, como lo señalé anteriormente, en la misma posición del ciclohexilo se encuentra un grupo fenilo sustituido por R^1 .

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

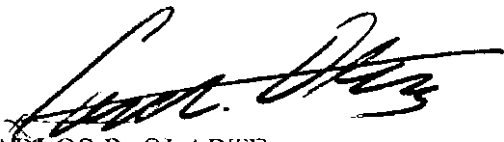
Así las cosas, el arte previo citado por el Opositor no revela ni sugiere los compuestos de Fórmula I de la presente invención. Adicionalmente, es importante recordar que para efectuar una afectación válida de novedad, el arte previo citado debe divulgar explícitamente todos y cada uno de los elementos técnicos de la invención.¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En conclusión, ninguno de los documentos citados afecta la novedad de la presente invención.

ii) En cuanto al nivel inventivo, me permito señalar que el análisis de este requisito no puede basarse en si la invención era posible de alcanzar, ya que claramente era posible, pues los compuestos de la invención de hecho existen. Aplicar un estándar de "posibilidad de alcanzar", haría que ninguna invención fuera susceptibles de patentarse, haciendo inviable el sistema de patentes. Del mismo modo, el análisis de patentabilidad no puede implicar la cuestión de si las técnicas de investigación aplicadas son comunes u obvias, sino más bien si el objeto específicamente reclamado podría haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna).

En el presente caso, llamo nuevamente y de manera respetuosa la atención del Opositor sobre las diferencias estructurales anteriormente señaladas, las cuales permiten concluir que cualquier persona medianamente versada en la materia siguiendo las enseñanzas de las moléculas señaladas, no habría de ninguna manera llegado específicamente a los compuestos de la presente invención.

2. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Opositor han sido resueltas, y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con el examen de fondo de la presente solicitud.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C. C. No. 79.782.747 de Bogotá
T. P. 74.295.

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI 2004. Sección 9.4 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinct.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)