

As. 108.905

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-001313-A-00002-0000
Fecha: 2010-11-24 17:40:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 5

Señora

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 04 001 313A – solicitud de patente de invención a favor de ASTRAZENECA UK LIMITED.

Respuesta al oficio No. 10888 del 27 de agosto de 2010

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad ASTRAZENECA UK LIMITED, según lo acredita el documento de poder presentado ante esa División, me permito dar respuesta a las observaciones de carácter técnico y jurídico, relacionadas con la patentabilidad, para la concesión de la patente de acuerdo con la Decisión 486 según el concepto técnico No. 2155 notificado por fijación en lista de fecha 27 de agosto de 2010.

En respuesta a las observaciones realizadas por el Señor Examinador, adjuntamos al presente escrito un nuevo capítulo reivindicatorio. Este capítulo subsana todas las objeciones realizadas a la solicitud, sin ampliar la materia divulgada inicialmente y encontrando entero sustento en la descripción.

Particularmente, se ha corregido el error identificado por el Señor Examinador, al cambiar el término hidroxipirimidina por dihidropirimidinona. Además, en cuanto a la opinión del Señor Examinador, donde afirma que los

compuestos ejemplificados solo sustentan cuando el radical R es metilo, respetuosamente discrepamos y afirmamos que el solicitante merece una amplitud acorde con su desarrollo inventivo. Precisamente, como es bien conocido en la práctica de patentes, los ejemplos constituyen ciertamente algunas configuraciones preferidas para realizar la invención, pero no deben ser en ningún momento un factor limitante para definir el alcance de la misma. Por esta razón, consideramos que las reivindicaciones, tal como se encuentran, cumplen con todos los requisitos de claridad y concisión establecidos en la legislación vigente.

Ahora en referencia al requisito de novedad, respetuosamente discrepamos de la posición del Señor Examinador y afirmamos que los compuestos reivindicados constituyen materia novedosa, y asimismo un aporte al estado de la técnica. Para demostrar esto, es preciso señalar que los compuestos reclamados contienen dos radicales específicos los cuales los hacen extremadamente útiles y apropiados para el proceso de producción de rosuvastatina, planteado en la solicitud original. Además, estos radicales, el grupo 4-fluoro en el anillo de fenilo y el grupo isopropil en el anillo de pirimidina, son el resultado de un trabajo selectivo exhaustivo por parte de los inventores.

De esta manera, al hacer una completa revisión del contenido del documento WO9721678 (D1), se encuentra que existe un muy amplio rango de dihidropirimidinonas con una inmensa cantidad de posibles sustituyentes en las posiciones donde se encuentran los grupos específicamente seleccionados ya mencionados. Entonces, consideramos que la gran amplitud encontrada en D1 no puede en ningún momento destruir la novedad de la presente solicitud, bajo el principio que la generalidad no puede nunca afectar el desarrollo selectivo específico alcanzado por los inventores.

Adicionalmente, al verificar todos los compuestos específicos divulgados en D1, se encuentra que ninguno de los compuestos ejemplificados contiene

alguno de los radicales específicos seleccionados en la presente solicitud. Esto hace que la configuración estérica difiera sustancialmente de los compuestos específicos de D1 y que un técnico versado en la materia no tenga las herramientas necesarias para llegar a esta selección.

Vale la pena mencionar entonces que D1 está dirigido a diseñar compuestos que bloquean los canales de calcio, lo cual se aleja completamente del objeto de la presente solicitud, por lo que no existe ninguna indicación en este documento que lleve a pensar que los grupos específicos seleccionados resultan en compuestos ventajosos en la producción de activos como la rosuvastatina. En este sentido, consideramos a la presente invención como novedosa frente al arte previo y como un aporte sustancial al estado de la técnica.

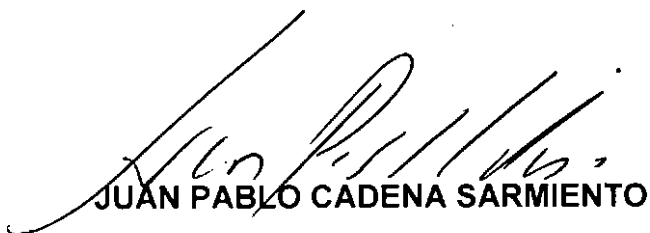
Más aún, es importante tener en cuenta que, al tratarse de compuestos intermediarios para la producción de rosuvastatina, el cual es uno de los agentes activos más importantes y efectivos en la reducción del colesterol que se conocen, el diseñar compuestos que permitan un proceso más eficiente para producir este activo constituye un aporte con un impacto sustancial sobre la sociedad. En este sentido, el diseño alcanzado por los inventores resulta en inmensas ventajas para los usuarios y su salud en general. Por esta razón, consideramos que la no concesión del privilegio solicitado iría en detrimento de los intereses y el bienestar de la sociedad en general.

Finalmente, hacemos referencia al comentario del Señor Examinador, donde afirma que la divisional ha debido presentarse junto con la respuesta allegada al requerimiento del último artículo 45 realizado para la solicitud original. A este respecto, respetuosamente consideramos que la legislación vigente establece que el solicitante está en plena libertad de presentar una solicitud divisional en cualquier etapa del proceso. Además, consideramos que en ningún momento hemos renunciado a la materia anteriormente

reivindicada por lo que la manera en que fue presentada la divisional es totalmente correspondiente con la reglamentación establecida.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones a la presente solicitud, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

De la señora Jefe,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No. 57492 del C.S.J.

Calle 70A No. 4-41

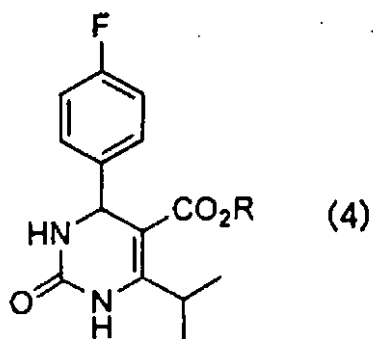
Bogotá, 24 de noviembre de 2010

MXB/NFA

Anexo

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de dihidropirimidinona caracterizado porque tiene la fórmula (4)



en donde R es un grupo hidrocarbilo seleccionado de un grupo alquilo que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo cicloalquilo que tiene de 3 a 6 átomos de carbono, un grupo aralquilo seleccionado de bencilo, feniletilo o fenilpropilo, o un grupo arilo seleccionado de fenilo o metilfenilo.