

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-028419- -00007-0000

Fecha: 2012-06-25 16:31:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 4

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Gina Arias
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Margarita Solorza
Ella Ponce
Liliana Galindo
Maria Clara Calderón

Medellín
Maria Clara Múnera

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 11-028.419

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE PICOLINAMIDA
COMO INHIBIDORES DE QUINASA"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2011/000048

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No 04844
POR FIJACIÓN EN LISTA No. 161 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2012

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, 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 la presente invención carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, puesto que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden derivados de picolinamida como inhibidores de quinasa, solos o en combinación con otros agentes adicionales, útiles para el tratamiento del cáncer, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica.

El Opositor anota que el imatinib, el rituximab, el carboplatino, la gemcitabina, el irinotecano, entre muchos otros, son moléculas conocidas y reveladas por ejemplo en el Merck Index y en diferentes patentes (EP564409 y US5521184 para el imatinib; WO9411026 y US5763137 para el rituximab; NL7307863 y US4140707 para carboplatino; GB2136425 y US4808614 para la gemcitabina; JP8519790 y US4604463 para el irinotecano).

El Opositor concluye que no es posible conceder el beneficio de patente a composiciones y combinaciones que contienen moléculas conocidas en el arte previo, y argumenta que los efectos sinérgicos son obvios.

Por último, el Opositor señala que se pretende reivindicar usos y métodos de tratamiento que no son patentables.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 13 de enero de 2012, en donde se eliminaron las Reivindicaciones 13 a 16 y 26 a 29, las cuales aparentemente el Opositor pasó por alto, de tal forma que el Capítulo Reivindicatorio Modificado no reclama usos o métodos de tratamiento.

ii) Ahora bien, debo señalar respetuosamente que el Opositor aparentemente no ha comprendido completamente la invención reivindicada.

La presente invención revela y reclama un compuesto de la Fórmula II, o un estereoisómero, tautómero, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, señalado en la nueva Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado el 13 de enero de 2012.

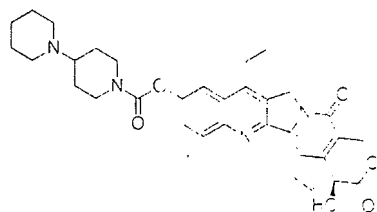
Ahora bien, toda persona medianamente versada en la materia apreciaría fácilmente que los documentos del estado de la técnica, citados por el Opositor, no son relevantes para la evaluación de la patentabilidad de la presente invención, puesto que dichas patentes sólo divulgan ingredientes activos en general como es el caso de rituximab, carboplatino, gemcitabina e irinotecano.

Los documentos del arte previo citados por el Opositor no son relevantes en tanto que no divulgan o siquiera sugieren las N-(4-ciclohexilpiridin-3-il)picolinamidas de la Fórmula II, tal y como se ha reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 13 de enero de 2012.

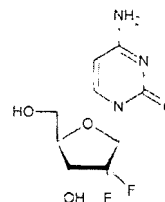
De la misma forma, toda persona medianamente versada en la materia apreciaría fácilmente que el compuesto de Fórmula II aquí reivindicado es estructuralmente muy lejano y no se relaciona con los diferentes compuestos mencionados por el Opositor:

OLARTEMOURE

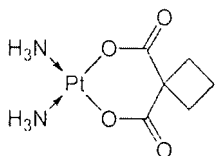
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.



Irinotecano

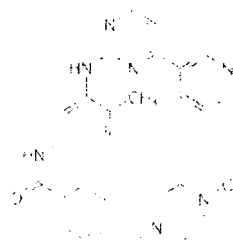


Gemcitabina



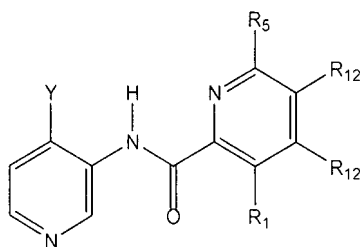
Carboplatino

e



Imatinib

En contraparte, la presente invención se refiere a un compuesto de la Fórmula II, o un estereoisómero, tautómero, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



II

Considerando lo anterior, salta a la vista que los compuestos citados por el Opositor, en especial sus núcleos, tienen estructuras muy distintas no relacionadas con el compuesto de la Fórmula II aquí reivindicado. Valga subrayar que ninguno de estos compuestos mencionados por el Opositor como argumento central de su Oposición, se encuentran reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

En este punto es importante recordar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ El Tribunal Andino de Justicia ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previa 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 el presente caso, es claro que los

¹Manual Andino de Patentes (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.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

documentos citados por el Opositor no afectan la novedad de la presente solicitud, pues de ninguna manera revelan el compuesto de la Fórmula II.

iii) De otra parte, también es importante señalar que el análisis de nivel inventivo no puede estar basado en si es o no posible obtener la invención reclamada, pues claramente era posible, toda vez que los compuestos reclamados ahora existen. Esta aproximación conllevaría a que ninguna invención sería patentable, volviendo así inoperante el sistema de patentes. En el presente caso, la invención aquí reivindicada no habría podido ser derivada evidentemente de cualquiera de los documentos citados como arte previo por el Opositor, los cuales son irrelevantes para la presente invención.

Según todo lo anterior, se puede concluir que los elementos específicos de las de la presente invención, no podían preverse o predecirse de las enseñanzas de los documentos citados por el Opositor.

2. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y solicito respetuosamente se proceda con el examen de fondo de la presente invención.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295