

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-003336- -00012-0000

Fecha: 2010-02-03 17:16:10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Fra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 29

Re: Expediente No. 03-003.336

Solicitud de patente titulada: "ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-YODOFENILAMINO BENZIHIDROXAMICOS"

Solicitante: WARNER LAMBERT COMPANY.

RECURSO DE REPOSICIÓN

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, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 69907, notificada por edicto desfijado el 27 de enero de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 26 reivindicaciones, que fue radicado el 25 de noviembre de 2008 en respuesta al segundo estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 18 de julio de 2008. Según la Resolución No. 69907, dicho capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud o, en su defecto, para aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

640
640

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Respecto a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad del invento reclamado en la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida (y respecto al argumento de falta de novedad), respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 ¹ a- " La SIC argumenta que el documento WO 00/40237(D1) destruye la novedad de la presente invención particularmente cuando en D1:

R^{5a} es hidrógeno, halo o nitro;

R^{4a} es hidrogeno o halo;

R^{3a} es hidrógeno o halo;

R^{2a} es hidrógeno;

R^{1a} es hidrógeno, halo, hidroxí, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, trifluorometilo o ciano;

R^{6a} es hidrógeno y

R^{7a} es alquilo C₁₋₈ que puede opcionalmente estar sustituid por halo, hidroxí, alcoxi, amino, nitro, fenilo, fenoxi, heteroarilo, o heterociclo, heteroariloxi,...) u opcionalmente sustituido por heteroátomos seleccionados de O, S o NR^{9a}.

y en la presente invención:

R¹ es hidrógeno, halógeno o nitro;

R² es hidrógeno o flúor;

R³ es hidrógeno o flúor;

R⁴ es hidrógeno, yodo, bromo, cloro o flúor;

R⁵ es hidrógeno, halo, hidroxí, alquilo de C₁₋₈, trifluorometilo o ciano;

R⁶ es hidrógeno;

R⁷, R⁸, R⁹ y R¹⁰ son hidrógeno, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, hidroxí, perhaloalquilo, C₁₋₃, hidroxialquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₅, ariloxialquilo, alquilo C₁₋₅ o puede ser unido a un anillo cíclico para formar un anillo cíclico de C₃₋₁₀ que tiene optativamente heteroátomos seleccionados del grupo O, S, NH y N-alquilo; en donde R⁷ y R⁸ se seleccionan independientemente para n>1;

n es 1 a 5,

W es O y

R¹¹ es hidrógeno.

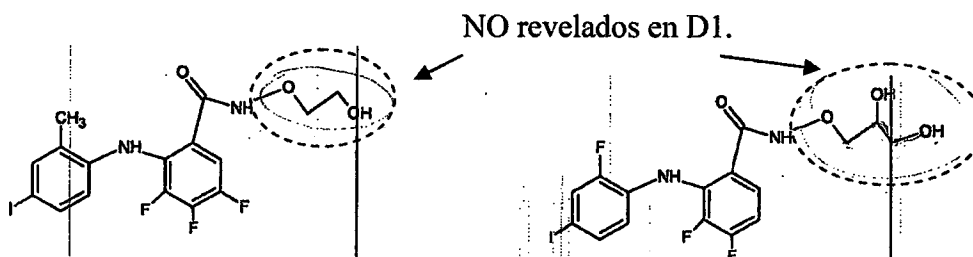
Adicionalmente la SIC ilustra específicamente los compuestos: 3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxietoxi)-2-[(4-yodo-2-metilfenil)amino]benzamida y N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-

641
641

difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodofenil)amino]benzamida, como compuestos que se pueden obtener a partir de las sustituciones propuestas en D1.

b- i) ¹ En primer lugar, deseo señalar que los compuestos ilustrados por la SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de D1 anticipan la presente invención, no han sido de ninguna manera expresamente revelados en D1, así como tampoco la forma en que estos pueden ser sintetizados. Es decir, el Despacho se limita a armar sobre el papel los siguientes compuestos con los sustituyentes a su conveniencia, pero no cita específicamente dónde en D1 se revelan estos compuestos específicos.¹ Así, para una persona medianamente versada en la materia, a partir de una fórmula Markush general no puede reproducir una molécula específica salvo que exista una revelación específica de su ruta de síntesis. Este principio básico del requisito de novedad está expresamente reconocido por el Manual Andino de Patentes y el Tribunal Andino de Justicia.¹

² Tras una revisión exhaustiva de la Tabla de Compuestos de Formula II, se encuentra que en ninguno de los casos se revelan en D1 compuestos con la siguiente estructura particular:



Estos compuestos fueron citados por la SIC en su resolución de negación (valga anotar que el segundo compuesto es el específicamente reclamado en la Reivindicación 25). Específicamente, llamo la atención sobre el hecho que D1 no ilustra expresamente ejemplos para compuestos que comprendan grupos hidroxi-alcoxi (C₂-C₈) sobre el átomo de nitrógeno de la benzamida, como lo hace creer el despacho al presentar los anteriores ejemplos.¹

ii) ³ Las enseñanzas de D1 conllevarían necesariamente a la persona medianamente versada en la materia a utilizar un grupo alquilo C₁-C₈, en la posición R^{7a} de D1, donde dicho alquilo puede estar sustituido una única vez por ejemplo, con OH.

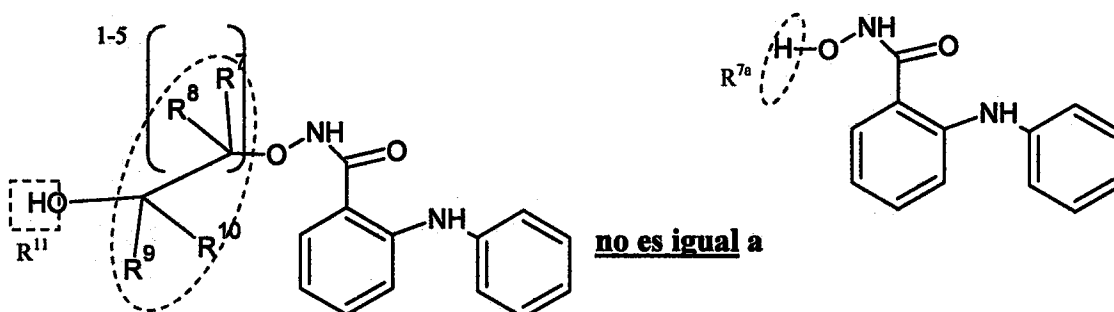
Es más, D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posición de la cadena alquímica R^{7a} pueda estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que la cadena alquímica pudiese estar sustituida por más de un grupo OH. De hecho los ejemplos de D1 que presentan un grupo alcoxi en el N de la benzamida, no presentan sustituciones hidroxi.

¹ Dirijo su atención al punto (iv) donde desarrollo este tema.

642
642

Por el contrario, los compuestos de la presente invención siempre presentan por lo menos un grupo hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el último de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en el átomo N de la benzamida (WR^{11} , en la formula general)."

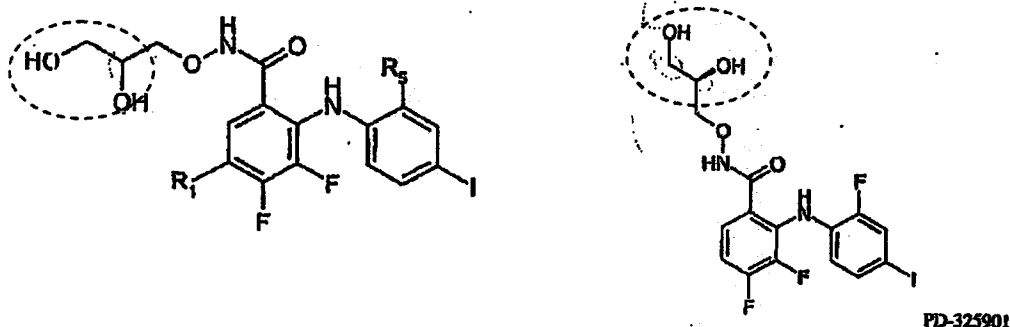
ii) " Adicionalmente, deseo subrayar que la afirmación que hace la SIC sobre que "los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R^{11} es hidrógeno son iguales a los compuestos de D1 en los cuales R^{7a} es hidrógeno" (página 5, punto 4, párrafo 4 de la resolución 69907) es completamente incorrecta, puesto que:



(no se muestran los sustituyentes sobre los anillos, se asume que son iguales)

Tal afirmación de la SIC ignora por completo los átomos de carbono que comprenden los sustituyentes R^7 a R^{10} , que están necesariamente presentes en los compuestos de la presente invención."

iv) " De otra parte, respecto a las modalidades específicas de las Reivindicaciones 21 y 25, la cadena alifática se encuentra sustituida por un hidroxilo adicional al grupo OH final (WR^{11}).



En este punto vale la pena resaltar una objeción de novedad es válida solamente cuando al comparar todos los elementos técnicos de la invención con el estado de la técnica, se encuentra identidad literal entre ambos. Para lograr esto, el Examinador debe realizar un cotejo con el arte previo y demostrar, sin lugar ambigüedades, que todos y cada uno de los elementos reclamados

643
643

se encuentran explícitamente revelados en el documento con el que está realizando la comparación. En el presente caso, D1 no revela compuestos en los que el alcoxi ubicado en N-de la benzamida pueda estar sustituido por al menos un grupo OH adicional, como los compuestos reclamados en las Reivindicaciones 21 y 25.¹

Adicionalmente, es importante anotar que el estudio de solicitudes de patente requiere que la evaluación de patentabilidad se realice individualmente para cada reivindicación de manera separada. Es decir, el Examinador debe indicar clara e independientemente, para cada caso (cada reivindicación), los defectos y falencias presentes.²

7

Así las cosas, es completamente improcedente que en una solicitud como la presente, donde evidentemente existe materia no anticipada, se profiera una resolución que arbitrariamente niega el privilegio para todas las reivindicaciones, sin diferenciar el análisis para cada modalidad específica. "

Por lo tanto, solicito respetuosamente que la SIC se pronuncie específicamente respecto de la patentabilidad de modalidades de la invención que comprenden grupos hidroxi-alcoxi en la N-de la benzamida (ya que éstos no han sido anticipados o siquiera sugeridos por D1).

8

v) " En cuanto a la patentabilidad de las Reivindicaciones 1 a 20, 23, 24 y 26, debo señalar que éstas corresponden claramente a un grupo de compuestos que si bien pueden ser considerados cercanos a D1, no se encuentran expresamente allí ejemplificados, y además presentan ventajas técnicas inesperadas.

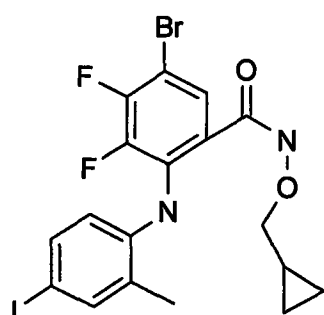
En ese sentido, llamo respetuosamente la atención a los datos de IC₅₀ presentados en D1, particularmente para los compuestos más cercanos a la presente invención de las Tablas 1, 2 y 3. Señalo que todos los compuestos divulgados en las tablas en mención, a diferencia de los compuestos reclamados en la presente invención, carecen del puente C₂₋₃-sustituido (R⁷, R⁸, R⁹ y R¹⁰) entre los átomos de oxígeno (éter unido a N y OH como sustituyente WR¹¹) del grupo benzamida. En la Tabla 1, los valores de IC₅₀ para HCMV y HSV-1 se encuentran en un rango de 0.8 a >50µM. A su vez, las Tablas 2 y 3 solo presentan datos EC₅₀ y TC₅₀.

Ahora bien, los compuestos más cercanos de D1 incluyen los compuestos 177168 y 185848, que presentan los dos un valor de IC₅₀ igual a 0.18µM. El Compuesto 177168 presenta un sustituyente N-ciclopropil metoxi y el compuesto 185848 comprenden un sustituyente N-hidroxi. Los compuestos restantes 203311, 184161, 180841, 198306, 170611 y 177098 son similares a los compuestos 177168 o 185848 con diferencias en las posiciones de los átomos de halogeno

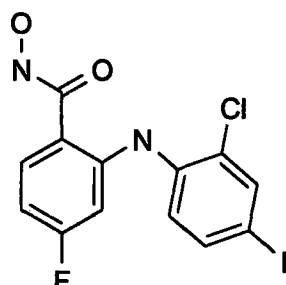
² Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 13.1.

644
644

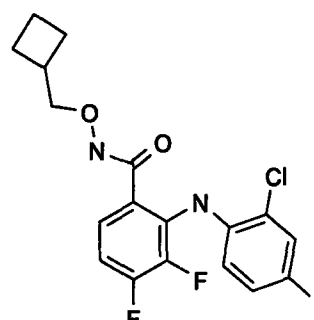
sobre los anillos de fenilo o benzamida.¹⁾ El Compuesto 178390 presenta un puente sulfuro entre los anillos de fenilo. El anillo de ciclopipilo de el compuesto 177168 fue reemplazado por un anillo ciclobutano en los compuestos 185625 y 180841.



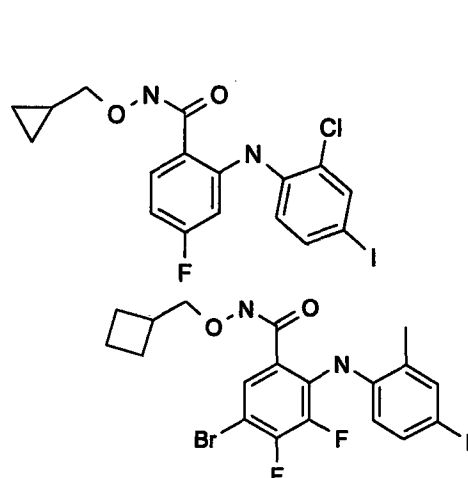
177168
 $IC_{50} = 0.18\mu M$



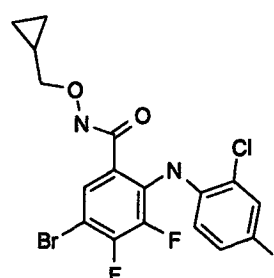
185848
 $IC_{50} = 0.18\mu M$



185625

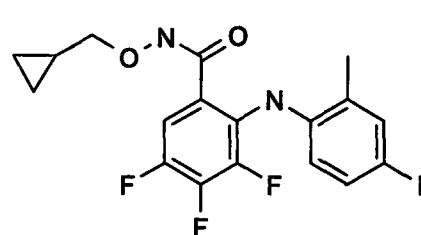


203311

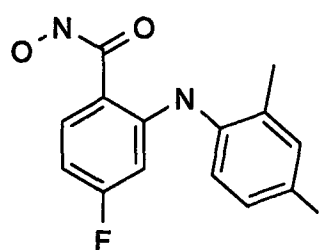


184161

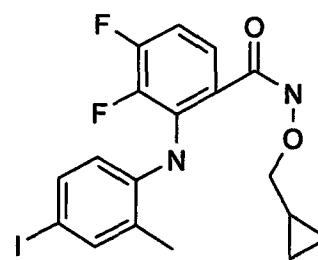
180841



198306



170611



177098

De nuevo, todos estos compuestos carecen del puente C₂₋₃-sustituido (R⁷, R⁸, R⁹ y R¹⁰) entre los átomos de oxígeno. A lo sumo, la persona medianamente versada en la materia siguiendo las enseñanzas de D1 emprearía un grupo metileno -CH₂- en dicha posición, pero nunca un grupo etileno sustituido -C(R⁹, R¹⁰)-c(R⁷, R⁸)-. Adicionalmente, los compuestos de la presente invención con esta característica esencial no revelada ni sugerida en D1 presentan valores de IC₅₀ que son entre 10 y 100 veces más potentes que los compuestos más cercanos de D1. Así, los compuestos reivindicados en la presente invención presentan una actividad inhibitoria superior frente a los compuestos del arte previo.¹⁾

645
645

(10)

iv) En tanto que los compuestos de la presente invención se encuentran ciertamente comprendidos en la amplia definición general de compuestos de D1, pero sin que allí se especifique el conjunto de particular de elementos que juntos constituyen la presente invención, se entiende que esta solicitud reclama una invención de selección.

Las invenciones de selección implican por definición la reivindicación de elementos específicos comprendidos en un grupo previo general más extenso que no los describe de manera expresa. Para estas invenciones, el trabajo de quien determina novedad consiste en establecer si dichos elementos seleccionados y amparados por las reivindicaciones fueron revelados y explícitamente descritos por la anterioridad de la que se derivan. No es dado al examinador de novedad tomar el elemento seleccionado y simplemente suponer, como si de armar un rompecabezas de trataba, la forma como éste puede ser derivado del grupo general. Dicha determinación *a posteriori* impide que el examinador de novedad se coloque en la posición del inventor al momento de afrontar el problema técnico cuando desarrolló la invención, a la que llegó mediante procesos deductivos de de lo general a lo particular, y no al contrario.

De nuevo, la materia descrita en un documento previo se entiende como accesible al público, y por lo tanto comprendida en el estado de la técnica, sólo si la información allí proporcionada es suficiente para habilitar la práctica de la enseñanza técnica de dicho documento. Por ejemplo, cuando un compuesto químico, su nombre o fórmula se menciona en un documento del arte previo, éste no se considera como conocido a menos que la información en dicho documento, junto con el conocimiento generalmente disponible, permita su preparación específica y separación.³ Por lo tanto, es inadecuado que un Examinador simplemente elija uno o más sustituyentes del arte previo que coincidan con los de los compuestos específicos reivindicados, sin tomar en cuenta la real posibilidad de sintetizar tales compuestos cuando el estado del arte no brinda las enseñanzas particulares necesarias para obtenerlos.

Esto es confirmado por el Manual Andino de Patentes, que al determinar los criterios de interpretación para la novedad en áreas específicas como la química, establece claramente que *"Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo..."*. Igualmente establece de manera clara el mencionado Manual, que el compuesto químico *"Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación."*⁴

³ Guidelines for Examination in the EPO. Part C, Chapter IV, 9.4.

⁴ Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 9.4.4.1.

646
646

Aún más, el Manual va más allá, estableciendo expresamente que “Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella.” (mi subrayado) A contrario sensu, establece que “Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de la fórmula general”.⁵

Estos criterios generales establecidos por el Manual Andino de Patentes son avalados por el Tribunal de Justicia de la CAN cuando al referirse al requisito de novedad derivada, establece que “En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”.⁶ (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En concordancia con lo anterior, ha dicho el Tribunal de Justicia de la CAN que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁷

Finalmente, ha dicho el mencionado Tribunal que “Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado.”⁸ (Negrilla y cursiva fuera de texto).

Adicionalmente, tomando en cuenta el apoyo reiterado del Tribunal Andino de Justicia sobre la jurisprudencia y práctica de la EPO, considero relevante que el Despacho considere que la EPO, para determinar la novedad de una selección, considera igualmente que debe evaluarse si los elementos seleccionados son revelados individual y concretamente en el arte previo, lo que no sucede en este caso.⁹

Llamo respetuosamente la atención de ese despacho al hecho que la anterior aproximación no es exclusiva de oficinas de jurisdicciones foráneas como la EPO. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Perú -INDECOPI (Oficina Peruana de patentes), que valga subrayar, se rige por el mismo marco normativo que la SIC (Decisión 486), adopta el concepto de invención

⁵ Ob. Cit. Páginas 70 y 71.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2000, Interpretación Prejudicial de 21 de octubre de 2000.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 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>)

⁸ Idem Pg. 66.

⁹ Guidelines for Examination in EPO. Parte C, Capítulo IV, 9.8.

647
647

de selección en cuanto a invenciones farmacéuticas, de manera que una solicitud inicial que divulga una fórmula química general, no puede ser considerado como arte previo que afecta la novedad de una solicitud posterior que se dirige a un subgrupo específico de compuestos no divulgados expresamente en la solicitud previa (es decir, no existe una divulgación precisando cómo se sintetizan tales compuestos, no simplemente que aparezcan incluidos como parte de una reivindicación). Continúa la Oficina Peruana de Patentes explicando que, para determinar si el subgrupo de compuestos reivindicados es nuevo, se debe evaluar cuidadosamente si en los ejemplos de la solicitud anterior se ilustran compuestos que presentan las mismas características estructurales de los compuestos del subgrupo reivindicado en la solicitud posterior. Si no existe tal divulgación concreta, entonces estos son considerados como una selección nueva. La evaluación posterior de si los compuestos de la nueva selección presentan una actividad o un efecto técnico inesperado en comparación con la divulgación efectuada en la solicitud inicial, brinda la base para el reconocimiento de la altura inventiva de la invención reivindicada y su patentabilidad.¹⁰

Según todo lo anterior, solicito respetuosamente a la SIC explicar, tanto técnica como jurídicamente por qué desatiende las directrices establecidas por el Manual Andino de Patentes, así como los pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia, respecto de los principios para determinar la novedad en solicitudes de patente de invención y en particular en lo referente a las invenciones de selección. Adicionalmente, solicito respetuosamente también explicar por qué, si los principios generales en materia de patentes son equivalentes internacionalmente y aunque el INDECOPI se rija por la misma normatividad, la aproximación para la evaluación de las invenciones de selección en la SIC es completamente opuesta. Para estos propósitos no es suficiente alegar arbitrariamente que así se hace en Colombia.

3.4. a- La SIC señala que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado permanece sin modificar.

b- Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjuntó la misma Reivindicación 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo. Ahora bien, aún cuando, los cambios señalados en el memorial para la Reivindicación 1 no fueron presentados, la indicación de los mismos en el memorial (que son entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia), así como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la

¹⁰ www.bvindecopi.gob.pe/ponenc/2007/200708misol.ppt. Análisis de los Requisitos de Patentabilidad María del Carmen Misol Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías Agosto 2007, Diapositivas 68-70 (Copia anexa).

648
648

tasa de modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intención del Solicitante a modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.

La SIC, a pesar de haberse percatado del error de buena fe, prefirió proferir una resolución denegatoria en lugar de brindar la oportunidad al solicitante de corregir este error menor en el Capítulo Reivindicatorio, contrario a la práctica usual y reciente de ese Despacho.¹¹

En cualquier caso, junto con el presente memorial de Recurso de Reposición, adjunto un Capítulo Reivindicatorio que corresponde a aquel presentado en respuesta al segundo examen de fondo, en el que se han corregido los errores involuntarios mencionados previamente. Valga anotar que los cambios en estas reivindicaciones no constituyen modificaciones realizadas con posterioridad a la resolución denegatoria, pues éstos fueron completamente explicados en mi respuesta al segundo examen de fondo y la tasa de modificaciones fue igualmente pagada oportunamente. Por lo tanto, ruego se tenga en cuenta el Capítulo Reivindicatorio adjunto.

3.5 a- La SIC argumenta que el Manual Andino de Patentes no constituye una base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata solo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. No se trata de un convenio de carácter internacional suscrito por Colombia, tampoco hace parte de la legislación nacional, por ende no obliga a esa Superintendencia.

b- Llamo respetuosamente la atención de la SIC al hecho que EL MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LA OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, es un documento, que desde su primera página y su prólogo indica que fue preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, en conjunto con las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial con el apoyo de la Secretaría de la Comunidad Andina y la Oficina Europea de Patentes. El prólogo del Manual Andino, escrito por el Director General de la OMPI relata que dicho documento fue “elaborado tomando como base la normativa andina vigente, la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, y la práctica de las distintas Oficinas de los países involucrados” (mi subrayado). Así las cosas, no se entiende cómo, estando involucradas instituciones de reconocido nivel en el ámbito de patentes a nivel mundial, y siendo que la SIC participó directa y activamente en la redacción de este manual, ahora los lineamientos allí planteados resultan técnicamente equivocados y no aplicables por la SIC en sus análisis de patentabilidad. **Solicito**

¹¹ Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Título X, 1.2.2.3 “En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez”.

649
649

respetuosamente a la SIC explicar por qué, en tanto Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, y el Manual Andino de Patentes recoge los conceptos de las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial, y toma como base la normativa andina vigente y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, los principios allí consignados no son tenidos en cuenta al momento del estudio sustantivo de las solicitudes colombianas de patentes. Es más, el propio Superintendente de Industria y Comercio reconoce que el Manual Andino de patentes constituye un elemento que facilitaría la implementación de una patente andina.¹²

De otra parte, cómo lo dice el mismo prólogo, “este manual se considera un fuente útil de información y guía para los usuarios del sistema de patentes en la región andina” (mi subrayado), y no corresponde a un documento dirigido exclusivamente a los examinadores de patentes, como lo sugiere la SIC en la resolución impugnada. Por lo tanto, al desconocer la SIC las directrices establecidas por el manual, que se basa estrictamente en la interpretación de la norma vigente (Decisión 486), crea un clima de inseguridad jurídica total, puesto que los usuarios del sistema de patentes no tendrán guía alguna que indique la manera y procedimientos aplicables en cuanto al trámite de solicitudes se refiere, y las decisiones corresponderán (como viene ocurriendo) a la interpretación subjetiva y accidental de la norma que la Superintendencia o cada Examinador quiera dar en cada caso. La utilización de éste Manual como fundamento para las respuestas a los exámenes de patentabilidad presentadas ante el Despacho, no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente autorizada que se basa en la legislación, que reafirma la contradicción en las interpretaciones en que se fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

3.5. Finalmente, 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: Estados Unidos (74110001, 6960614), Canadá (2416685), Japón (3811775), Chile (43169), Euroasia (005818), Australia (2001273498), China (01814059.9) y Nueva Zelanda (524120).

Llamo respetuosamente la atención de ese Despacho a que la definición de requisito de novedad para las anteriores oficinas extranjeras, es equivalente al que debe aplicar la SIC en el estudio de solicitudes de patente colombianas, por lo que resulta a todas luces inconsecuente e incoherente que en dichas jurisdicciones se acepte el carácter novedoso de la invención de selección

¹² Conferencia del Dr. Jairo Rubio Escobar, Superintendente de Industria y Comercio titulada: “Sistema andino de patentes y el TLC - dos herramientas para el desarrollo económico” Bogotá, febrero 16 de 2006. Ver diapositiva No. 10. http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Conferencias/2006/Sistema_Andino.pdf

Handwritten signature and number 650

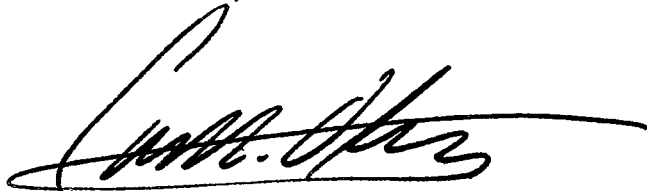
reivindicada, pero en la colombiana, aunque conceptualmente el significado sea el mismo, se llegue a una conclusión contraria.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.5) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. **NOTIFICACIÓN**

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Diagonal 34 No 5-28

Atentamente,



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

Anexos: Capitulo Reivindicatorio que corresponde al modificado en respuesta al segundo examen de fondo.

NOTARIA
COMPARENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

38

El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior
escrito dirigido a: [REDACTED]
[REDACTED]
fue presentado personalmente por:
[REDACTED] R. O. [REDACTED]
quien exhibió la C.C. No. [REDACTED]
de [REDACTED] y T.P. No. [REDACTED]
y manifestó que la firma y la huella que aparecen
en el presente documento son suyas, y que acepta
el contenido del mismo.

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO TREINTA Y OCHO (38)(E)

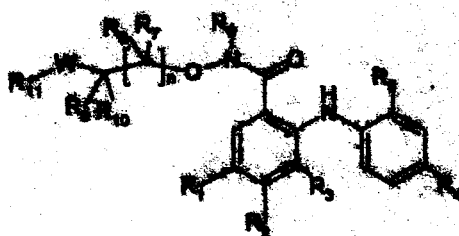
INDICE DERECHO
DEL ROGADO

23 Feb 2010

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Segundo Revisión de Fondo)

1. Un compuesto caracterizado por la fórmula I



en donde

R₁ es hidrógeno, halógeno, o nitro;

R₂ es hidrógeno o flúor;

R₃ es hidrógeno o flúor;

R₄ es hidrógeno, yodo, bromo, cloro, o flúor;

R₅ es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo de C₁₋₈, alcoxi de C₁₋₈, trifluorometilo, o ciano;

n es 1 a 5;

R₆ es hidrógeno

R₇, R₈, R₉, y R₁₀ son independientemente hidrógeno, alquilo de C₁₋₈, alcoxi de C₁₋₈, halo, hidroxilo, metil-morfolina, ciclopropilo y alcoxi(C₁₋₈)benceno.

R es 0

R₁₁ es hidrógeno,

y sus sales farmacéuticamente aceptables;

2. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R₁ es hidrógeno o halógeno.

3. El compuesto de la reivindicación 2, caracterizado porque el halógeno es flúor, bromo o cloro.

4. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R2 es flúor

5. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R3 es hidrógeno o flúor.

6. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R4 es yodo.

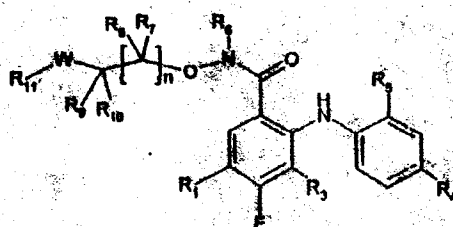
7. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R5 es flúor, cloro o metilo.

8. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque n es 1 o 2.

9. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son hidrógeno.

10. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque R6, R7, R9, R9 y R10 son hidrógeno.

11. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la fórmula



en donde

R1 es hidrógeno o halógeno;

R5 es hidrógeno, halógeno o alquilo de C1-8

R6, R7, R8, R9, y R10 son independientemente hidrógeno, alquilo de C1-8, hidroxilo, alcoxi de C1-8, perhaloalquilo (de C1-3) heterociclo (de C2-7) alquilo (de C1-5), o ariloxialquilo (de C1-5), o puede ser unido independientemente para completar un anillo cíclico de 3-10 miembros que contiene optativamente heteroátomos adicionales

seleccionados del grupo formado por O, S, NH, y N-alcilo, en donde R7 y R8 se seleccionan independientemente para $n \geq 1$, R11 es hidrógeno,

12. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R1 es hidrógeno.

13. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R3 es hidrógeno.

14. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R3 es flúor.

15. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R4 es yodo.

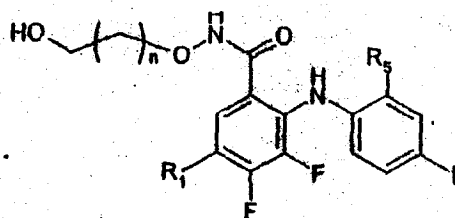
16. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R5 es flúor, cloro o metilo.

17. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque n es 1 o 2.

18. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son hidrógeno.

19. El compuesto de la reivindicación 11, caracterizado porque R6, R7, R8, R9 y R10 son hidrógeno.

20. El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la fórmula II



II

en donde

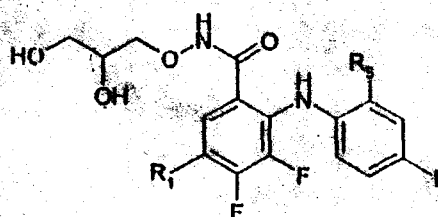
R1 es hidrógeno o halógeno;

R3 es hidrógeno o flúor

R5 es flúor, cloro o metilo; y

n es 1 o 2.

21. Un compuesto de la Reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto tiene la Fórmula III



III

en donde

R₁ es hidrógeno o halógeno;

R₅ es flúor, cloro o metilo; y

22. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

23. Un compuesto caracterizado porque se selecciona del grupo formado por:

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-N-((R)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

N-((R)-2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

N-((S)-2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-((S)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-((R)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-N-((S)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-hidroximetil-etoxi)-benzamida; y

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-hidroximetil-etoxi)-benzamida.

24. Un compuesto caracterizado porque se selecciona del grupo formado por:

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-fenilamino-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-((S)-3-hidroxi-2-metilamino-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-((R)-3-hidroxi-2-metilamino-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-3-metilamino-propoxi)-benzamida.

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-
fenilamino)-benzamida;
3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-
benzamida;
2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-
etoxi)-benzamida;
2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-4-fluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-
benzamida;
4-Fluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-
benzamida;
2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-
etoxi)-benzamida;
5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-
fenilamino)-benzamida;
4-Fluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-
benzamida;
3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-
etoxi)-benzamida;
5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-
hidroxi-etoxi)-benzamida;
5-Bromo-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-
hidroxi-etoxi)-benzamida;
4,5-Difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-
fenilamino)-benzamida;
5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-
fenilamino)-benzamida;
5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-
hidroxi-etoxi)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-4-fluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4,5-trifluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-Fluoro-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

2-(4-Cloro-2-Fluoro-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-Hidroxi-1-hidroximetil-etoxi)-benzamida;

N-((R)-2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

N-((S)-2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-((R)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-((S)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-N-((R)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-N-((S)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-Fluoro-fenilamino)-N-((R)-2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-4-fluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-4,5-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

5-Bromo-4-fluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-fluoro-fenilamino)-4,5-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-fenilamino)-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-2-fenoxi-propoxi)-benzamida;

4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-metoxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-metoxi-propoxi)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-metoxi-propoxi)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-metoxi-propoxi)-benzamida;

660

22

- 5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;
- 2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;
- 5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;
- 5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;
- 3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;
- 5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;
- 3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 5-Bromo-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;
- 5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-morfolin-4-il-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-3-fenoxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(4-Cloro-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

663
663

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-3-metoxi-propoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-fenilamino)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4,5-trifluoro-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-N-(2,3-dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4,5-trifluoro-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-N-(2,3-Dihidroxi-propoxi)-3,4-difluoro-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4,5-trifluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

3,4,5-Trifluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Cloro-2-(2,4-difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

2-(2,4-Difluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

2-(4-Bromo-2-fluoro-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-butoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-2-metoxi-propoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

5-Bromo-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-propoxi)-benzamida;

N-(2,3-Dihidroxi-3-metil-butoxi)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-fenilamino-etoxi)-benzamida;

2-(2-Cloro-4-yodo-fenilamino)-4-fluoro-N-(2-hidroxi-etoxi)-N-metil-benzamida;

5-Bromo-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

5-Cloro-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

4,5-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-2-(4-yodo-2-metil-fenilamino)-benzamida;

5-Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-fenilamino)-3,4-difluoro-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-N-(2-hidroxi-1-metil-etoxi)-benzamida;

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

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
CARLOS OLARTE

REFERENCIA	Radicación	03-3336
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	003

Título: ESTERES OXIGENADOS DE ÁCIDOS 4-YODOFENILAMINO BENZHIDROXÁMICOS.

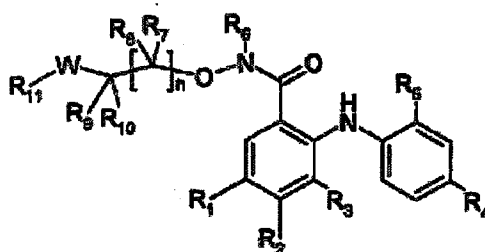
En atención al Recurso de reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 129 a 434, el capítulo reivindicatorio de los folios 651 a 667 y las observaciones del solicitante.

Objeto de la Invención

Reivindicaciones 1 a 21 y 23 a 26: Compuestos de fórmula general (I).



Reivindicación 22: Composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de fórmula (I) junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable.

El problema planteado en la solicitud es proveer compuestos inhibidores de las enzimas quinasas MEK con propiedades mejoradas en cuanto a potencia y selectividad.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados del ácido 4-yodofenilamino benzhidroxámico y sus composiciones farmacéuticas.

Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En el recurso de reposición interpuesto a la resolución número 69907, el solicitante anexa el capítulo reivindicatorio indicado en el memorial del segundo examen de fondo y argumenta en resumen lo siguiente:

1. Los compuestos ilustrados por la SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de D1 anticipan la presente invención, no han sido de ninguna manera expresamente revelados en D1, así como tampoco la forma en que estos pueden ser sintetizados. Así, para una persona medianamente versada en la materia, a partir de una fórmula Markush general no puede reproducir una molécula específica salvo que exista una revelación específica de su ruta de síntesis.

Además, D1 no ilustra expresamente ejemplos para compuestos que comprendan grupos hidroxi-alcoxi (C_2-C_8) sobre el átomo de nitrógeno de la benzamida.

D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posición de la cadena alquímica R^{7a} pueda estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que dicha cadena alquímica pudiese estar sustituida por más de un grupo OH. De hecho los ejemplos de D1 que presentan un grupo alcoxi en el Nitrógeno de la benzamida, no presentan sustituciones hidroxi. Por el contrario, los compuestos de la presente invención siempre presentan por lo menos un grupo hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el último de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en el átomo de Nitrógeno de la benzamida.

Como bien lo indica el solicitante, el documento D1 no revela expresamente compuestos con sustituyentes hidroxi-alcoxi (C_2-C_8) sobre el nitrógeno de la benzamida necesariamente presente en los compuestos de la presente solicitud lo cual los hace diferentes a los de D1 y les permiten cumplir con el requisito de novedad.

2. La afirmación que hace la SIC sobre que "los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R^{11} es hidrógeno son iguales a los compuestos de D1 en los cuales R^{7a} es hidrógeno" (página 5, punto 4, párrafo 4 de la resolución 69907) es completamente incorrecta, puesto que tal afirmación ignora por completo los átomos de carbono que comprenden los sustituyentes R^7 a R^{10} , que están necesariamente presentes en los compuestos de la presente invención".

Como se indicó anteriormente, los compuestos de la presente solicitud presentan diferencias estructurales con respecto a los divulgados en D1, por lo tanto son novedosos.

3. Los compuestos de la invención presentan ventajas técnicas inesperadas. En ese sentido, llamo respetuosamente la atención a los datos de IC_{50} presentados en D1, particularmente para los compuestos más cercanos a la presente invención de las Tablas 1, 2 y 3.... En la Tabla 1, los valores de IC_{50} para HCMV y HSV-1 se encuentran en un rango de 0,8 a $> 50,0 \mu M$.

Los compuestos divulgados en D1 carecen del puente C₂₋₃-sustituido (R⁷, R⁸, R⁹ y R¹⁰) entre los átomos de oxígeno. Adicionalmente, los compuestos de la presente invención con esta característica esencial no revelada ni sugerida en D1 presentan valores de IC₅₀ que son entre 10 y 100 veces más potentes que los compuestos más cercanos de D1. Así, los compuestos reivindicados en la presente invención presentan una actividad inhibitoria superior frente a los compuestos del arte previo.

Evidentemente, los compuestos de la presente solicitud presentan valores de CI₅₀ inferiores a los divulgados en D1 y por lo tanto tienen una actividad inhibitoria superior.

4. La SIC señala que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio modificado permanece sin modificar.

Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjuntó la misma reivindicación 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo. Ahora bien, aún cuando, los cambios señalados en el memorial para la reivindicación 1 no fueron presentados, la indicación de los mismos en el memorial (que son entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia), así como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la tasa de modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intención del solicitante a modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.

Dado que el solicitante indicó en el memorial los cambios en el capítulo reivindicatorio, este despacho acepta el capítulo reivindicatorio anexo presentado en el recurso de reposición, donde se limita de manera significativa la materia reclamada.

De igual manera, este despacho considera que los compuestos y la composición farmacéutica reclamados en la presente solicitud cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda **revocar** la resolución número 69907 en la cual se negó el privilegio a las reivindicaciones 1 a 26 (folios 611 a 627) y en su lugar **conceder** dicho privilegio a las reivindicaciones (folios 651 a 667).

Bogotá, D. C., Marzo de 2011

CONCEPTO TÉCNICO 523	DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202077
-------------------------	----------------------------------	------------------------------