

Clarke, Modet & C^o

COLON

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-036515- -00011-0000

Fecha: 2009-07-15 14:54:13 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

2548/P

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

Re: Expediente No. **03.036.515**
Solicitud de patente a nombre de **Novartis AG**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada sustituta de la sociedad **Novartis AG** de acuerdo con el documento de sustitución de poder adjunto, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4454 notificado por fijación en lista el 17 de abril de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1035, 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 capítulo reivindicatorio, en el cual se presentan las nuevas reivindicaciones 1 – 4, las cuales sustituyen completamente el capítulo que se encuentra actualmente en el expediente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad de la reivindicación 1 en lo referente a ciertos compuestos, ciertas condiciones y ciertos errores de traducción. Puesto que el solicitante presenta un capítulo reivindicatorio completamente nuevo, se considera que dichas objeciones quedan subsanadas en su totalidad.

3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de lo reportado por las anterioridad D15. De acuerdo con el examinador, el elemento característico de la reivindicación 1 ya había sido divulgado por la anterioridad D15 por lo que dicha reivindicación y la composición que comprende el compuesto carecen de

novedad.

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las divulgaciones D1 a D16.

El examinador escoge, diferentes compuestos divulgados de manera independiente por cada una de las anterioridades, y ninguna anterioridad comparte compuestos en común o enseña más de dos compuestos a la vez.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

Según los argumentos del examinador, existe una combinación particular de sustituyentes en la presente solicitud que permite obtener uno de los compuestos reivindicados en D15, por lo que dicha anterioridad afecta la novedad de la totalidad de la solicitud. Al respecto el solicitante quisiera anotar que, a la luz de lo antes mencionado, la presencia de un solo compuesto similar no puede afectar la totalidad de la solicitud. Si mucho, esto afectaría aquellos sustituyentes particulares presentes en la reivindicación 1 que permiten obtener el compuesto en cuestión.

A pesar de lo anterior, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se establecen de manera detallada los sustituyentes presentes en la invención, los cuales no comprenden la combinación particular que permite obtener los compuestos de D15. Con esto queda superada la objeción por falta de novedad de la presente solicitud.

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto la composición expuesta en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución

342

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4

Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

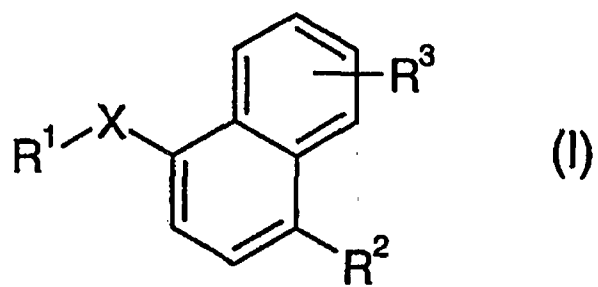
T.P. 20824 del C.S.J.

/srr

344

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula:



en donde R¹, R², R³ y X tienen el significado que lleva a un compuesto seleccionado del grupo que consiste de:
naftalen-1-il-(4-pentiloxi-naftalen-1-il)-metanona
los compuestos de fórmula I en donde R² es -O-(CH₂)₄CH₃, listados en la siguiente tabla:

X	R ¹	R ³
-S-	naftilo	H
-S(O)-	naftilo	H
-S(O) ₂ -	naftilo	H
-P(O)(OCH ₃)-	naftilo	H
-P(O)(OH)-	naftilo	H
-S(O)-	4-metoxifenilo	H
-S(O) ₂ -	4-metoxifenilo	H
-S(O)-	4-acetamidofenilo	H
-S(O) ₂ -	4-acetamidofenilo	H
-S(O) ₂ -	1,2,3,4-tetrahidroquinollin-1-ilo	H
-S-	4-acetamidofenil	H
-S(O) ₂ NH-	5,7-dimetil-2,1,3-benzotiadiazol-4-ilo	H
-P(O)(OH)-	4-metoxifenilo	H
-P(O)(OH)-	4-tiometilfenilo	H
-P(O)(OCH ₃)-	quinolin-8-ilo	H
-S-	3,4-dimetoxifenilo	H
-S(O)-	3,4-dimetoxifenilo	H
-S(O) ₂ -	3,4-dimetoxifenilo	H
-P(O)(OCH ₃)-	indol-7-ilo	H

-P(O)(OH)-	quinolin-8-ilo	H
-S(O) ₂ -	6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-ilo	H
-P(O)(OH)-	indol-7-ilo	H
-NH-	Naftilo	H
-S(O) ₂ NH-	Naftilo	H
-N(CH ₃)-	Naftilo	H
-C(O)O-	Naftilo	H
-NH-	4-metoxifenilo	H
-CH(OH)-	Naftilo	H
-CH=N-	Naftilo	H
-CH=CH-	Naftilo	H
-C(O)O-	1,2,3,4-tetrahidronaftalen-5-ilo	H
-C(O)O-	indan-4-ilo	H
-CH ₂ NH-	Naftilo	H
-C(O)O-	5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-ilo	H
-C(O)O-	Isoquinolin-5-ilo	H
-C(O)O-	quinolin-5-ilo	H
-C(O)O-	quinolin-8-ilo	H
-NHC(O)NH-	Naftilo	H
-NHC(O)-	1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-ilo	H
-NHC(O)-	6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-ilo	H
-CH ₂ NH-	(5,7-diemtil)-2,1,3-benzotiadiazol-4-ilo	H
-CH ₂ NH-	2,1,3-benzotiadiazol-4-ilo	H
-CH ₂ NH-	2,1,3-benzoxadiazol-4-ilo	H
-C(NH)-	4-metoxinaftilo	H
-C(O)O-	1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ilo	H
-CH(OH)-	naftilo	3-C(O)-OCH ₃

los compuestos de fórmula I, en los cuales X es C(O), listados en la siguiente tabla

R ¹	R ²	R ³
naftilo	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃	8-OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃	8-OC(O)-naftilo
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	6-N-(CH ₂ CH=CH ₂) ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	6-NHCH ₂ CH=CH ₂

naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OC(O)-naftilo
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OC(O)-metilo
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	-7-OCH ₂ C(O)OCH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	-7-OCH ₂ C(O)OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	6-NH ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OCH ₂ C(O)NHNHC(O)CH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-[O-CH ₂ -(2-metil)-1,3,4-oxadiazol-5-ilo]
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(4-metilpiperazin-1-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(piperazin-1-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-NH ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	6-N(CH ₃) ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-N(CH ₃) ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-ciano
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(1H-tetrazol-5-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OCH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(1-metiltetrazol-5-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(2-metiltetrazol-5-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-C(O)NH ₂
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-C(O)OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	3-C(O)OCH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	3-C(O)OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-(2-metil-1,3,4-oxadiazol-5-ilo)
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	3-C(O)NHCH ₂ C(O)OH
4-fluoronaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OC(O)CH ₃
4-fluoronaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OH
4-(1,2,4-triazol-1-il)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OH
4-(imidazol-1-il)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃	7-OH

y los compuestos de fórmula I, en donde X es C(O) y R³ es hidrógeno, listados en la siguiente tabla:

R ¹	R ²
8-hidroxi-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-nitro-naft-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-amino-naft-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-dimetilamino-naft-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-metoksi-naft-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
3-nitro-naft-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
3-amino-naft-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
quinolin-4-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
quinolin-3-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
quinolin-2-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
3-(dimetilamino)naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
quinolin-8-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
isoquinolin-1-ilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-fluoro-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-cianonaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(1,2,4-triazol-1-il)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-1H-tetrazol-5-il-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(4-hidroxi)butoxi-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-pentoksi-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(2-morfolin-1-il)etoxinaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
3-metilsulfonamido-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-metilsulfonamido-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(pirazol-1-il)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(imidazol-1-il)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-carboxinaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-aminocarbonilnaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-hidroxinaftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
4-(C(NH ₂)=NOH)-naftilo	-O-(CH ₂) ₄ CH ₃
naftilo	2-(morfolin-4-il)-etoxilo

naftilo	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₂ CH ₃
naftilo	2-(piperidin-1-il)-etoxilo
naftilo	2-(4-metoxifenil)-etoxilo
naftilo	2-(fenil)-etoxilo
naftilo	2-(4-nitrofenil)-etoxilo
naftilo	2-(4-dimetilami-nofenil)- etoxilo
naftilo	2-(aminofenil)-etoxilo
naftilo	3-(morfolin-4-il)- propiloxilo
naftilo	2-(2-nitrofenil)-etoxilo
naftilo	-NH-(CH ₂) ₃ CH ₃
naftilo	-O- (CH ₂) ₄ C(O)OCH ₂ CH ₃
naftilo	-O- (CH ₂) ₃ C(O)OCH ₂ CH ₃
naftilo	2-(2-aminofenil)-etoxilo
naftilo	2-(2-dimetilamino-fenil)- etoxilo
naftilo	3-piperidin-1-il)- propiloxilo
naftilo	-N-[2-(morfolin-4-il)-etil]- N-(CH ₂) ₃ CH ₃
naftilo	-NH-(CH ₂) ₄ CH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₃ OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₅ OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₄ OH
naftilo	-O-(CH ₂) ₅ CH ₃
naftilo	-O-(CH ₂) ₆ CH ₃
naftilo	-N-(CH ₃)(CH ₂) ₃ CH ₃
naftilo	-N-(CH ₃)(CH ₂) ₄ CH ₃

naftilo	-O-(CH ₂) ₂ OCH ₂ CH ₃
naftilo	-O-CH ₂ C(O)OCH ₃
naftilo	-O-CH ₂ -(2-metil)-oxa- diazol-5-ilo
naftilo	-O-CH ₂ -(2-etil)-oxa- diazol-5-ilo
naftilo	-O-CH ₂ -(2-propil)- oxadiazol-5-ilo
naftilo	-O-(CH ₂) ₃ CH(CH ₃) ₂
naftilo	-NHC(O)(CH ₂) ₃ CH ₃
naftilo	O-CH ₂ CH=CHCH ₂ CH ₃ (Z)
naftilo	O-CH ₂ CH=CHCH ₂ CH ₃ (E)
fenilo	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃
2-hidroxi-3-metoxifenilO	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃
2,3-dimetoxifenilo	-O-(CH ₂) ₃ CH ₃
4-(butoxi)fenilo	H
4-[2-(morfolin-4-il)etoxi]fenilo	H
4-[3-(hidroxi)propoxi]fenilo	H
2-metil-7-pentoxi-bencimidazol-4-ilo	H
7-pentoxibencimidazol-4-ilo	H
7-pentoxi-benzotirazol-4-ilo	H
3-(NHC(O)NHOCH ₃)-4-petnoxifenilo	H
2-oxo-7-pentoxi-1,3-dihidro-benci-midazol-4-ilo	H
2-(NHCH ₂ fenil)-7-pentoxi-bencimi-dazol-4-ilo	H
2-(NHCH ₂ ciclohexil)-7-pentoxi-ben-cimidazol-4-ilo	H
2-(NH(CH ₂) ₃ N(CH ₂ CH ₃) ₂)-7-pentoxi-ben- cimidazol-4-ilo	H
2-(NH(CH ₂) ₃ CH ₃)-7-pentoxi-bencimida-zol-4-ilo	H
2-(4-metilpiperazin-1-il)-7-pento-xi-bencimidazol-4-ilo	H
2-(NH(CH ₂) ₂ OH)-7-pentoxi-bencimida-zol-4-ilo	H

2-(NH(CH ₂) ₂ O(CH ₂) ₂ OH)-7-pentoxi-ben-cimidazol-4-ilo	H
2-oxo-3-metoxi-7-pentoxi-1,3-dihi-dro-bencimidazol-4-ilo	H

en forma de base libre o de sal de adición ácida.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de fórmula I, en donde X es $-C(=O)-$, R¹ es naftilo, R² es $-O-(CH_2)_4CH_3$ y R³ es hidrógeno.
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de fórmula I, en donde X es $-C(=O)-$, R¹ es 1-naftilo, R² es $-O-(CH_2)_4CH_3$ y R³ es hidrógeno.
4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en la reivindicación 1 de fórmula I, en forma de base libre o sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable, como ingrediente activo y al menos un portador o diluyente farmacéuticamente activo.

343
351

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF:

EXPEDIENTE No. 03.036.515

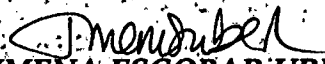
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE NOVARTIS AG

JANUARI 1984

COPIA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

COPIA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

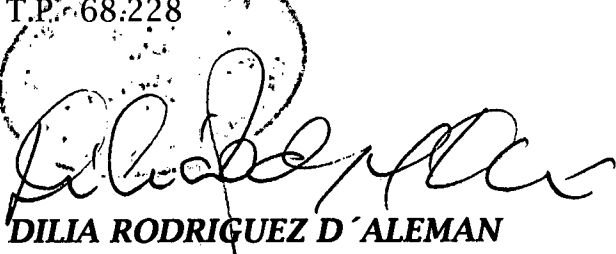
Yo, **JIMENA ESCOBAR URIBE**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.


JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

Acepto sustitución


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20.824

PRESENTACION PERSONAL

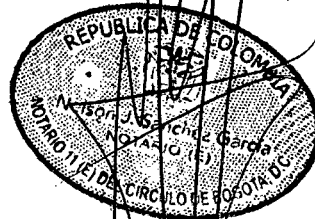
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por JOSE MARIA GONZALEZ

quien exhibió la c.c. JOSE MARIA GONZALEZ
y Tarjeta Profesional No. 68228 C.S.J.

Firma

Fecha

8 D JUN 2014
Monseñor
Nelson J. Sánchez García
NOTARIO (E)



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

Radicación No. 03036515

Clasificación Internacional (IPC): C07C43/215; C07C43/23; C07C49/84; C07C65/40; C07C69/712; C07C69/767; C07C205/34; C07C217/76.

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados

Descripción: Folios: 68 a 144 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones: Folios: 145 a 150 (como se radicó inicialmente)
Folios: 45 a 52 Primera Modificación.
Folios: 330 a 332 Segunda Modificación.
Folios: 344 a 350 Tercera Modificación.

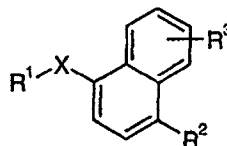
Prioridad: Folio 1 (24 de Noviembre de 2000, GB 0028702.9).

Respuesta del solicitante : Folios: 320 a 324 Primera respuesta.
Folios: 339 a 342 Segunda respuesta.

Se acepta para estudio el capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350.

Título de la solicitud: DERIVADOS DE NAFTALENO.

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:
Novedosos derivados de naftaleno.



Reivindicaciones 1- 3 : Compuesto de fórmula (I).
Reivindicación 4 : Composición farmacéutica que los contiene.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos caracterizados por ser agonistas del receptor CB1, adecuados para el tratamiento de o prevención del dolor crónico, especialmente dolor inflamatorio (enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, en el caso de asma, rinitis), enfermedad inflamatoria del intestino, cistitis, pancreatitis, uveítis, desórdenes inflamatorios de la piel y artritis reumatoide.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de Naftaleno de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen .

De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción de los folios 68 a 144 cumple con el requisito de claridad o comprensión.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Para el capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350, encontramos que las reivindicaciones 1, 2 y 4 según los requerimientos establecidos en el artículo 30 son claras y concisas y además están lo suficientemente sustentadas por la descripción.

Sin embargo la reivindicación 3 carece de claridad y es redundante ya que se reclama nuevamente el compuesto ya divulgado en la reivindicación 2 sin aportar ninguna característica técnica adicional

Unidad de invención (artículo 25 D 486)

El capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350 para las reivindicaciones 1, 2 y 4 cumple con el requisito de unidad de invención.

No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

El capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350 para las reivindicaciones 1, 2 y 4 cumple con el requisito de unidad de invención.

Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

El capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350 para las reivindicaciones 1, 2 y 4 sí es una invención.

Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

El capítulo reivindicatorio de los folios 344 a 350 para las reivindicaciones 1, 2 y 4 sí es patentable.

Análisis de la(s) Oposición(es): (artículo 43 D. 486):

No se presentaron oposiciones.

Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 24 -11- 2000, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior: No se encontró documento alguno que afecte la patentabilidad del objeto de la presente solicitud.

Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

Las reivindicaciones 1 a 2 y 4 refieren a compuestos derivados de naftaleno de fórmula general (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen

Se realizó el estudio de novedad comparando elemento por elemento los compuestos y composiciones farmacéuticas reivindicados en la presente solicitud con los presentes en el estado de la técnica relacionado.

Como resultado de dicho estudio se encontró que los compuestos actualmente reclamados se diferencian con respecto al estado de la técnica, en que en la actual solicitud se divulgan compuestos derivados de naftaleno caracterizados por ser agonistas del receptor CB1; por lo tanto las reivindicaciones 1 a 2 y 4 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la decisión 486.

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Las reivindicaciones 1 a 2 y 4 se refieren a compuestos derivados de naftaleno de fórmula general (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen

El estado de la técnica revela compuestos como por ejemplo el 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetrahidrobenzo[c]chromen-1-ol (tetrahidrocannabinol) , 2-(3-metil-6-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-il)-5-pentilbeceno-1,3-diol (cannabidiol) entre otros, que también se caracterizan por ser agonistas del receptor CB1.

Sin embargo las diferencias estructurales de los compuestos reclamados en la actual solicitud con respecto al estado de la técnica son bastante significativas, por lo que no son nada obvias para una persona medianamente versada en la materia y por lo tanto constituyen una ventaja y una solución inesperada.

Aplicación industrial (artículo 18 D 486)

El capítulo reivindicatorio 344 a 350 para las reivindicaciones 1 , 2 y 4 sí tiene Aplicación Industrial.

Respuesta a los argumentos del solicitante:

Los argumentos expuestos por el solicitante en los folios 339 a 350 son aceptados como respuesta al artículo 45 de los folios 333 a 338, en donde se establece que por el nuevo capítulo reivindicatorio, quedan superadas las objeciones por novedad.

Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** el privilegio solicitado para las reivindicaciones: 1,2 y 4 (folios: 344 a 350) y **Negar** la reivindicación 3 : (folio: 350).

Con base en las reivindicaciones 1,2 y 4 , este Despacho expresa el título de la solicitud en los siguientes términos: " Compuestos derivados del Naftaleno caracterizados por ser agonistas del receptor CB1".

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2475	EXAMINADOR TECNICO Código No.202075
-------------------------------------	---

di