

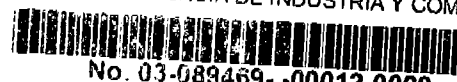
BOGOTA - COLOMBIA
OFICINA FUNDADA EN 1941
APARTADO AEREO 12304
TEL: 57-1-3264270 57-1-6069700
FAX: 57-1-3264271 57-1-6069701
CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
jlcco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-089469-00012-0000

Fecha: 2007-12-11 15:57:11 Dep. 2020 NUECREACIONES
No. 11 PATENTLIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPULSTAREQUE Folios: 11

Re: P1.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención
en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE DIHIDRO-
BENZO[b][1,4]DIAZEPIN-2-ONA COMO ANTAGONISTAS 1 DE
mGluR2".-Clase C07D 403/10.-Expediente número 03-089.469.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 21 de Septiembre de 2007.

2. **Objeción de claridad:**

En el Concepto Técnico No. 1607, el señor Examinador se refiere a las reivindicaciones 4, 6, 8, 10, 13 y 16 y señala que debe modificarse la nomenclatura empleada para los compuestos reivindicados por cuanto *"la característica esencial de la materia reclamada se circunscribe al núcleo de las 1,5-benzodiazepin-2-onas. Sin embargo, la nomenclatura actual, opta por una modalidad en la que se combina la nomenclatura de anillos de fusión con la de posición, en la primera se hace mención a la posición del puente de benzo[b][1,4] diazepina y en la segunda a las 9 posiciones de sustitución, modalidad en la cual se contempla al anillo como un todo complejo y no como un sistema separado"* y agrega: *"Esta situación no permite una interpretación inequívoca del verdadero alcance de la invención"*.

A este respecto, me permito señalar que contrario a lo que afirma el señor Examinador, la persona medianamente versada en la materia -a quien va dirigida la invención- se encuentra en la capacidad realizar una interpretación inequívoca del alcance de la invención, toda vez que a partir de su conocimiento básico puede construir la estructura de los compuestos reivindicados partiendo de las enseñanzas de la descripción y el nombre de las moléculas que provee el solicitante.

Adicionalmente, en el presente caso el señor Examinador se refirió de manera directa a las reivindicaciones 4, 6, 8, 10, 13 y 16; las cuales se refieren a compuestos específicos, plenamente revelados por los ejemplos de la descripción de la solicitud en estudio, tal como me permito señalar a continuación:

- Reivindicación 4: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 2, 3, 38, 39 y 48, respectivamente.
- Reivindicación 6: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 41 y 42, respectivamente
- Reivindicación 8: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 45, 47, 53, 54, 55, 56 y 57, respectivamente
- Reivindicación 10: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 58, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84 y 85, respectivamente
- Reivindicación 13: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 7, 16, 20, 21, 23, 26 y 29, respectivamente
- Reivindicación 16: Reclama compuestos que corresponden, en el orden en el que aparecen en la mencionada reivindicación a los compuestos enseñados en los ejemplos 5, 12 y 18, respectivamente

Adicionalmente, me permito señalar que las reivindicaciones señaladas por el señor Examinador se refieren ya sea de manera directa o indirecta a la reivindicación 1 la cual esta dirigida a una fórmula estructural genérica de los compuestos reivindicados. Por consiguiente, la persona versada en la materia se encuentra en la capacidad de determinar sin problema alguno la estructura de los compuestos específicos mencionados.

De esta manera, es claro que una persona versada en la materia, con base en sus conocimientos y en la información que provee la descripción de la presente solicitud, se encuentra en la capacidad de definir la naturaleza de la materia reclamada, por cuanto (i) tal como se demostró en el presente escrito, las reivindicaciones mencionadas por el señor Examinador se encuentran dirigidas a proteger compuestos específicos, los cuales pueden encontrarse en los ejemplos de

la descripción de la presente solicitud, y (ii) sin importar el tipo de nomenclatura empleada, los conocimientos de la persona versada en la materia le permiten construir los compuestos reivindicados, partiendo del nombre dado por el solicitante.

Por lo tanto, no es procedente la objeción de claridad hecha por el señor Examinador a la presente solicitud.

3. Objeción de Novedad:

3.1. Argumentos presentados por el señor Examinador:

El señor Examinador objeta la novedad de la presente solicitud con base en las enseñanzas del documento **CO 00-077.374 (D1)**, estableciendo lo siguiente:

- *"El objeto de la invención ya se encontraba reivindicado en la materia circunscrita a la anterioridad **D1** como consta en la presente comparación"* (y presenta nuevamente la comparación que enseñó en el Concepto Técnico anterior (No. **0730**))
- Con respecto al argumento presentado por el solicitante en relación con la no revelación explícita de las características de la presente invención en el documento **D1**, el señor Examinador señala que *"el señor solicitante hace caso omiso del alcance de las expresiones que hacen referencia a categorías funcionales y estructurales, en particular a aquellas que competen a la química heterocíclica"* y *"A todas luces resulta claro que la solicitud objeto del presente estudio es una derivación de materia de la primera que además carece de Novedad por cuanto la primera ya contemplaba la modalidad que se deriva en la presente solicitud"*
- *"Se configura la afectación del requisito de novedad por el alcance de la expresión utilizada en la anterioridad **D1** la cual contempla radicales heterocíclicos como pirrol dentro de la materia objeto de reclamación y constituye una selección de aquella que fue objeto de estudio por esta Dependencia"*

3.2. La presente invención sí es novedosa frente al documento D1:

Con respecto a todo lo anterior, me permito señalar que es evidente que el Examinador no ha realizado un adecuado análisis de la presente invención, por

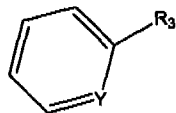
cuanto es claro que un estudio concienzudo de los compuestos de fórmula I reclamados por la solicitud en estudio le habría permitido concluir que los compuestos enseñados por el documento **D1** no afectan la novedad de la presente invención, en vista de que en la referencia citada no existe una **revelación explícita de absolutamente todas las características esenciales de los compuestos reivindicados por la solicitud en estudio.**

En efecto, tal como demostré en mi memorial anterior, el sustituyente R_1 de las moléculas comparadas es diferente en todos los casos; incluso cuando en los compuestos de la invención ese sustituyente es un grupo pirrol-1-ilo, pues en los compuestos revelados por el documento **D1** dicho sustituyente se encuentra definido de manera **muy general** como "*anillo heterocíclico de 5 ó 6 eslabones*" lo cual **no incluye de manera explícita un grupo tan específico como el grupo pirrol-1-ilo** mencionado en la presente solicitud. Por lo tanto, es claro que el señor Examinador ha objetado la Novedad con base en argumentos errados relacionados con la existencia de un documento que contiene enseñanzas que son demasiado generales como para poder ser considerada una revelación textual previa de la invención reclamada por la presente solicitud.

Lo anterior se hace más evidente al analizar la descripción del documento **D1**, en donde se señala que las posibles connotaciones de dicho "*anillo heterocíclico de 5 ó 6 eslabones*" incluyen únicamente las siguientes posibilidades: "*tiofeno, furano, tiazol, piridina, piridina parcialmente hidratada, por ejemplo 2-piridona, piridina parcialmente hidrogenada, por ejemplo tetrahidropiridina, heterociclos aromáticos de 5 eslabones que contengan hasta 4 heteroátomos seleccionados entre O, S, N, abarcando imidazol-1-ilo, imidazol-2-ilo, imidazol-4-ilo, pirazol-1-ilo, pirazol-3-ilo, pirazol-4-ilo, 1,3-tiazol-2-ilo, 1,3-tiazol-4-ilo, 1,3-tiazol-5-ilo, 1,3-oxazol-2-ilo, 1,3-oxazol-4-ilo, 1,3-oxazol-5-ilo, 1,2-oxazol-3-ilo, 1,2-oxazol-4-ilo, 1,2-oxazol-5-ilo, 1,2,3-triazol-1-ilo, 1,2,3-triazol-4-ilo, 1,2,4-triazol-1-ilo, 1,2,4-triazol-3-ilo, 1,2,4-triazol-2-ilo, 1,2,4-oxadiazol-2-ilo, 1,2,4-oxadiazol-3-ilo, 1,2,4-oxadiazol-5-ilo, 1,2,3-oxadiazol-4-ilo, 1,2,3-oxadiazol-5-ilo, 1,2,4-tiadiazol-2-ilo, 1,2,4-tiadiazol-3-ilo, 1,2,4-tiadiazol-5-ilo, 1,2,3-tiadiazol-4-ilo, 1,2,3-tiadiazol-5-ilo, tetrazol-1-ilo, tetrazol-2-ilo, tetrazol-5-ilo*" (ver página 9 de la descripción de **D1**), **pero nunca pirrol-1-ilo.**

Adicional⁹ este hecho, me permito resaltar que en la presente invención se han definido de manera extremadamente precisa las posibles connotaciones que pueden tomar los sustituyentes de la molécula de fórmula I, toda vez que para los sustituyentes, entre las alternativas para el sustituyente R_1 se encuentran, entre

otros, fluoroalquilo (un grupo haloalquilo específico) y pirrol-1-ilo (no cualquier grupo heteroaromático), que además en la molécula reclamada por la presente invención R_2 es H únicamente cuando R_1 es pirrol-1-ilo y que el otro sustituyente sobre el anillo de benzodiazepina, a saber



únicamente puede ser fenilo o piridina sustituido con R_3 .

De esta manera, resulta evidente que la afirmación realizada por el señor Examinador carece de sustento toda vez que la materia reclamada por la presente solicitud no es idéntica a aquello existente en el estado de la técnica, por lo que no es válido desvirtuar la novedad de la presente solicitud con base en las enseñanzas del documento **D1** debido a la falta de revelación explícita de la molécula reclamada por la presente invención con todas sus características técnicas.

En conexión con lo anterior, me permito nuevamente dirigir la atención del señor Examinador a las enseñanzas del **Manual Andino de Patentes**, que en su aparte "Análisis de la Novedad" establece que *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica"*¹ (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, teniendo en cuenta las enseñanzas del citado Manual es claro que el documento **D1** **no resulta relevante para desvirtuar la novedad de la materia objeto de la presente invención**, puesto que **no enseña manera explícita** todas y cada una de **las características fundamentales** de los compuestos de la presente invención

En conclusión, teniendo en cuenta que tal como fue señalado en el presente escrito, los compuestos del arte previo citado y los contemplados por la presente invención son diferentes, pues el documento **D1** **no enseña explícitamente todas las características técnicas esenciales de los compuestos de la presente invención**, es claro que esa referencia no resulta relevante para la novedad de la presente solicitud y por lo tanto **debe reconocerse la novedad de la misma frente a las enseñanzas del documento D1**.

¹ COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, "Manual Andino de Patentes", Junio de 2004, Lima, Perú, página 65.

3.3. Hechos que corroboran la novedad de la presente invención:

Adicionalmente, con el fin de reforzar los argumentos anteriores, me permito dirigir la atención de ese Despacho al Concepto Técnico emitido por la Oficina Europea de Patentes (-cuya copia anexo al presente memorial-) en el cual se cita la solicitud WO 01/29012 (a la que se hace referencia como D2 en dicho Concepto Técnico, y que corresponde al documento de patente colombiana **CO 00-077.374** citado por el señor Examinador como D1), y se reconoce la novedad de la materia objeto de la presente solicitud frente a las enseñanzas del arte previo (que incluye al documento **D1**), concediendo el beneficio de patente a dicha solicitud bajo el número EP 1 379 522, de la cual anexo copia de la portada.

En conexión con lo anterior, me permito señalar que aún cuando el solicitante reconoce la independencia de la Oficina Colombiana de Patentes en cuanto a las evaluaciones realizadas, resulta de gran importancia resaltar que el reconocimiento de la Novedad por parte de una Oficina con una reconocida trayectoria en el campo de la Propiedad Industrial constituye un claro indicio de la Novedad de la presente invención.

4. **Conclusión:**

Para finalizar, me permito manifestar que en vista de que el conocimiento de una persona versada en la materia -a quien en principio va dirigida la invención- le permiten comprender la presente invención y determinar de manera clara su alcance, y que además los compuestos específicos reclamados en las reivindicaciones mencionadas por el señor Examinador tienen pleno sustento en la descripción, siendo posible para la persona versada en la materia determinar de manera inequívoca la naturaleza de dichas moléculas partiendo de las enseñanzas de dicha descripción y basándose en sus conocimientos en química, debe reconocerse la claridad de la presente solicitud.

Por otra parte, dado que el documento **D1** no revela de manera explícita todas las características de los compuestos de la presente invención, es evidente que la referencia citada no resulta relevante para la evaluación de la novedad de la solicitud en estudio, por lo cual debe reconocerse que la misma sí cumple con dicho requisito, más aún cuando existen claros indicios de la existencia de la novedad como el Concepto Técnico emitido por la Oficina Europea de Patentes que se anexa al presente memorial.

5. Anexo me permito presentar:

- (a) Copia del Concepto Técnico emitido por la Oficina Europea de Patentes, tal como fue mencionado previamente.
- (b) Copia de la portada de la Patente Europea No. **EP 1 379 522 B1** que se encuentra dirigida a proteger la misma materia objeto de la presente solicitud

6. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

316 327



✉ EPAEPOOEB
D-80298 München
☎ +49 89 2399-0
TX 523 656 apmu d
FAX +49 89 2399-4485

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

Heiroth, Ulrike Hildegard
124 Grenzacherstrasse
4070 Basle
SUISSE

Telephone numbers:

Primary Examiner (substantive examination) +49 89 2399-8288

Formalities Officer / Assistant (Formalities and other matters) +49 89 2399-8012



Application No. 02 735 209.5 - 2101	Ref. Case 20870	Date 17.05.2004
Applicant F. HOFFMANN-LA ROCHE AG		

Communication pursuant to Article 96(2) EPC

The examination of the above-identified application has revealed that it does not meet the requirements of the European Patent Convention for the reasons enclosed herewith. If the deficiencies indicated are not rectified the application may be refused pursuant to Article 97(1) EPC.

You are invited to file your observations and insofar as the deficiencies are such as to be rectifiable, to correct the indicated deficiencies within a period

of 4 months

from the notification of this communication, this period being computed in accordance with Rules 78(2) and 83(2) and (4) EPC.

One set of amendments to the description, claims and drawings is to be filed within the said period on separate sheets (Rule 36(1) EPC).

Failure to comply with this invitation in due time will result in the application being deemed to be withdrawn (Article 96(3) EPC).



LAURO P M
Primary Examiner
for the Examining Division

Enclosure(s): 2 page/s reasons (Form 2906)

**Bescheld/Protokoll (Anlage)**

Datum
Date 17.05.2004
Date

Communication/Minutes (Annex)

Blatt
Sheet 1
Feuille

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Anmelde-Nr.:
Application No.: 02 735 209.5
Demande n°:

The examination is being carried out on the following application documents:

Text for the Contracting States:

AT BE CH LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

Description, pages:

1-104 as originally filed

Claims, No.:

1-26 as originally filed

1. Reference is made to the following documents:

D1: WO 01 10846 A (PAJOUHESH HOSSIEN ;CURRY KENNETH (CA); IGT PHARMA INC (CA)) 15 February 2001 (2001-02-15)

D2: WO 01 29012 A (HOFFMANN LA ROCHE) 26 April 2001 (2001-04-26)

2. **Novelty**

The 1,4,-benzodiazepinone derivatives disclosed in D1 differ from the compounds of the present application in the position of fusion of the azepine with the benzo ring as well as in the presence of a carboxy-containing substituent at the 3-position of the diazepine ring.

With respect to D2 (which is considered for novelty purposes only, since the present application is entitled to the priority date) the currently claimed subject-matter is considered to represent a novel selection (pyrrolyl selected within the group of 5-membered heterocyclic rings for R1).

Novelty can therefore be acknowledged.

3. **Inventive step**

The problem underlying the present application appears to reside in the provision



Bescheld/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum
Date
Date
17.05.2004

Blatt
Sheet
Feuille
2

Anmelde-Nr.:
Application No.: 02 735 209.5
Demande n°:

of benzodiazepinone derivatives which are useful in the treatment of diseases related to the metabotropic glutamate receptor system.

Since the compounds of the present application cannot be seen as derivable from obvious structural modifications of the compounds disclosed in D1, which possess the same activity, inventive step is acknowledged.

4. The expressions "lower alkyl", "lower alkoxy", etc. used throughout the claims should be replaced by the specific definitions given on page 8, otherwise it is unclear what carbon atom content is intended.
5. Claim 26 contains a reference to the description. According to Rule 29(6) EPC, claims should not contain such references except where absolutely necessary, which is not the case here (see the Guidelines, C-III, 4.10).

331

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

Radicación No. 03-89469
Clasificación Internacional (IPC): A 61 K ³¹/₅₅₁₃
Concepto Técnico No. 450

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

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:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 46 a 206
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 16 a 27
Folios: 207 a 218 Modificaciones EPI
Folios: 289 a 299 Modificaciones (Art. 45 No. 730)
- 1.3. Datos PCT: Solicitud Internacional: PCT/EP02/03643
Capítulo II
Fecha Sol. Internacional: 02/04/2002
Publicación Internacional: WO02/083665
Fecha Pub. Internacional: 24/10/2002
Fecha Inicio Fase Nacional: 12/11/2003
Solicitud Nacional: CO 03 89469
Fecha Sol. Nacional: 07/10/2003
- 1.3. Prioridad: EP01109126.1 de 12/04/2001
- 1.4. Respuesta del Solicitante: Memorial de 22/08/2007
Memorial de 11/12/2007

2. Objeto de la invención

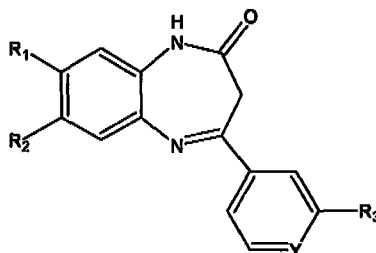
Título de la solicitud

Derivados de dihidro-benzo[b][1,4]diazepin-2-ona como antagonistas I de mGluR₂

332

Reivindicaciones

Reivindicaciones 1 a 19: Se reivindican compuestos de fórmula general (I)



En particular se reclaman los compuestos:

4-(8-morfolin-4-il-4-oxo-7-trifluorometil-4,5-dihidro-3H-benzo[b][1,4]diazepin-2-il)-piridin-2-carbonitrilo

4-[3-(3-metil-isoxazol-5-il)-fenil]-7-morfolin-4-il-8-trifluorometil-1,3-dihidro-benzo[b][1,4]-diazepin-2-ona

Entre otros...

Reivindicación 20: Se reivindica un medicamento que contiene uno o más compuestos de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 y excipientes farmacéuticamente aceptables.

Reivindicación 21: Se reivindica un procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula (I) que comprende:

- Reacción de un compuesto de fórmula (II) con un compuesto de fórmula (IV) o (IVa) para dar un compuesto de fórmula (III), el cual se somete a desprotección del grupo amino y una ciclización para obtener un compuesto de fórmula (I).
- Reacción de un compuesto de fórmula (VI) con un compuesto de fórmula (IV) para obtener un compuesto de fórmula (V) el cual a continuación se somete a una reducción del grupo nitro y una ciclización para obtener un compuesto de fórmula (I), convirtiendo el compuesto obtenido en una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable.

Reivindicación 22: Se reivindica un compuesto siempre que esté preparado por un procedimiento como se ha reivindicado previamente o por un método equivalente.

Sustento Descriptivo

La solicitud hace referencia a compuestos derivados de la dihidrobenzo[b][1,4]diazepin-2-ona de la fórmula general (I) y se refiere además a los medicamentos que contienen estos compuestos para el tratamiento o prevención de trastornos neurológicos agudos y/o crónicos y a un procedimiento para su preparación. De acuerdo con el solicitante, se descubrió que los compuestos de la fórmula (I) presentan actividad como antagonistas metabotrópicos del receptor de glutamato. Los ligandos de receptores metabotrópicos de glutamato pertenecientes al grupo II pueden utilizarse para el tratamiento o prevención de trastornos neurológicos agudos y/o crónicos, tales como psicosis, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, trastornos cognitivos y

déficits de memoria. La solicitud no hace referencia explícita a un problema técnico particular sino simplemente al diseño y desarrollo de derivados de benzodiazepina.

- Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/5513 de la **Clasificación Internacional de Patentes**.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En oportunidades anteriores esta Dependencia se había permitido recomendar al solicitante ajustar su solicitud de patente señalando los nombres de los compuestos mediante el uso de nomenclatura IUPAC sobre sistemas continuos sin discriminar la clase de anillos que conformaban el sistema fusionado, lo anterior con el ánimo de hacer más palpable la diferencia técnica con respecto a los anillos de 1,4-benzodiazepin-2-ona convencionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que la nomenclatura utilizada por el solicitante, optaba por una modalidad en la que se combinaba la nomenclatura de anillos de fusión con la de posición, en la primera haciendo mención a la posición del puente de benzo[b][1,4]diazepina y en la segunda a las 9 posiciones de sustitución, modalidad en la cual se contempla al anillo como un todo complejo y no como un sistema separado.

Esta situación no permitía una interpretación inequívoca del verdadero alcance de la invención, por esta razón, se acompañó en su momento el comunicado técnico con la sugerencia señalada, máxime si se tenía en cuenta que la solicitud colombiana **CO 00-77374** comprendía compuestos estructuralmente similares a los reclamados por el solicitante, al igual que modalidades particulares de la invención (vale la pena resaltar que dicha publicación fue protegida por el derecho de exclusividad otorgado por la oficina nacional competente para materias novedosas, inventivas e industrialmente aplicables).

Sin embargo, el memorialista resalta en su comunicación de 11/12/2007 que un conocedor de la materia podría fácilmente interpretar el alcance y límite del objeto reclamado con respecto al arte previo con fundamento en la materia descrita y las modalidades reclamadas. Frente a este hecho esta Dependencia se permite señalar que existe un antecedente previo relacionado con materia idéntica y cobijado bajo una estructura Markush con características semejantes y protegido por esta Superintendencia, frente al cual resultaba indispensable la modificación en la nomenclatura con el ánimo de efectuar una comparación que permitiera determinar las diferencias y eventuales modificaciones técnicas frente a su alcance, situación ésta que hubiese sido más simple de identificar si los compuestos se nombraran mediante la nomenclatura de sistemas continuos, tal y como se encuentran designados los compuestos comprendidos en dicho antecedente. Lo anterior, con el ánimo de cumplir las disposiciones relacionadas con la definición clara y precisa de la materia, contemplada por el artículo 30 de la norma andina.

Ahora bien, aunque las reivindicaciones se encuentren encaminadas a proteger compuestos específicos, dicha particularidad no obsta la recomendación técnica formulada por esta Dependencia, por el contrario concuerda con la necesidad de establecer un parámetro común de comparación, orientado a establecer la

33A

nomenclatura más sencilla y explícita al momento de establecer la estructura de los compuestos específicos reclamados y las diferencias con respecto al arte previo, pero en sentido contrario se encuentran similitudes técnicas en cuanto a la definición del alcance y objeto reclamado, debido a la identidad existente entre la fórmula Markush (I) reivindicada y la fórmula Markush protegida.

4. 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: 12/04/2001, se procedió a efectuar la búsqueda de documentos relacionados en el estado de la técnica con fecha de publicación anterior a ésta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Presentación y de Prioridad
D1	CO 00-77374	"Derivados de Benzodiazepina"	11/10/2000 15/10/1999

Documento D1 en los folios 261 a 269

Por tratarse de una solicitud colombiana esta fecha corresponde también a la fecha de presentación de la solicitud colombiana aún sin haber sido publicada o sin haberse cumplido el plazo previsto en el art.40.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El señor solicitante señala: *“Es evidente que el Examinador no ha realizado un adecuado análisis de la presente invención, por cuanto es claro que un estudio concienzudo de los compuestos de fórmula (I) reclamados por la solicitud en estudio le habría permitido concluir que los compuestos enseñados por el documento D1 no afecta la novedad de la presente invención, en vista de que en la referencia citada no existe una revelación explícita de absolutamente todas las características esenciales de los compuestos reivindicados por la solicitud en estudio”*

Se reitera nuevamente en cuanto a la afirmación que hace el interesado respecto a que el documento no revela explícitamente absolutamente todas las características técnicas esenciales, se remite al interesado a evaluar las fórmulas Markush de las dos solicitudes nacionales, esto es el documento que corresponde al arte previo D1 y el que se presenta como novedoso ante esta Dependencia, ya que a todas luces resulta claro que la solicitud objeto del presente estudio es una derivación de materia de la primera que carece de Novedad por cuanto la primera ya contemplaba la modalidad que se deriva en la presente solicitud.

Ahora bien, la norma Andina determina claramente que se concederán patentes para objetos que cumplan a cabalidad con los requisitos de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial y en ningún momento hace referencia a solicitudes que contemplan selecciones de materia previamente estudiada; y si la solicitud anterior ya contemplaba el género próximo de las sustituciones de índole

heterocíclica de 5 miembros, resulta claro que la solicitud derivada objeto del presente estudio, carece del requisito de novedad para que pueda acceder al derecho de exclusividad conferido por el título de patente.

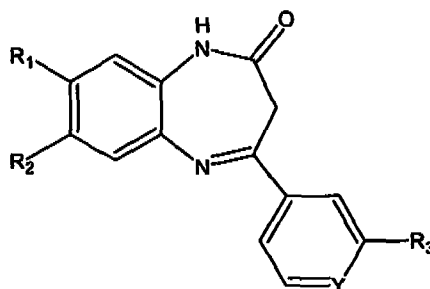
La evaluación de novedad de la materia reclamada tiene una connotación técnica definitiva y en este sentido cuando el solicitante señala que la definición efectuada para el sustituyente de la posición ocho (8) resulta general se hace evidente la falta de claridad respecto a dicha connotación técnica que se esgrime en torno a la evaluación de la novedad. En efecto, las patentes son documentos de índole técnico-jurídica y no literaria, por tanto la valoración de la identidad entre las características técnicas que definen el producto reclamado y aquellas reveladas por el arte previo deberá realizarse en dicho marco técnico y por un conocedor de la materia para el cual resulta absolutamente indiscutible que en el ámbito de las ciencias químicas el anillo de pirrol-1-ilo corresponde a un anillo heterocíclico de 5 miembros y si bien es cierto corresponde a una especie particular del género heterociclo, dicha connotación química ya había sido revelada por el arte previo – solicitud nacional CO00-77374 - conforme al capítulo reivindicatorio inicialmente publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 525 de 28 de febrero de 2003, máxime si se tiene en cuenta el título y alcance del objeto inicialmente reclamado DERIVADOS AROMATICOS Y HETEROAROMATICOS DE 1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONAS.

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D. 486)

6.1 Novedad (artículo 16 D486)

Como se señaló en la oportunidad jurídica existe afectación del requisito de novedad, por cuanto el objeto de la invención ya se encontraba reivindicado en la materia circunscrita en la anterioridad D1, en particular en el objeto definido en el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado, tal como consta en la presente comparación:

- La solicitud en estudio reclama protección, para compuestos que responden a la fórmula (I):



Para la cual:

R₁ corresponde a ciano, flúor-alquilo inferior, alcoxilo inferior, flúor alcoxilo inferior o es pirrol-1-ilo el cual está sin sustituir o sustituido.

R₂ corresponde a hidrógeno si **R₁** es pirrol-1-ilo

Y es -CH= o =N-