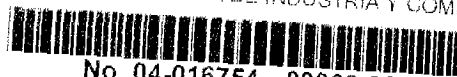


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-016754- -00006-0000

Fecha: 2008-09-02 16:26:55 Dep. 2020 NUECREACIONE
Ira. 11 PATENTE(IY) Eva: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

AS: 93.260

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S D.

REF: Expediente No. 04 016 754 - Solicitud de Patente de Invención a favor de
ASTRAZENECA AB.

Titulada: "NUEVOS DERIVADOS DEL ACIDO MANDELICO Y SU USO COMO
INHIBIDORES DE LA TROMBINA".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la Sociedad ASTRAZENECA AB,
domiciliada en Sodertalje, Suecia según lo acredita el documento de poder presentado
ante esa División, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No.
27637 del 31 de julio de 2008, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE
REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el
Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución arriba citada No.27637 niega el Privilegio exclusivo de Patente
de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 - 3, contenidas en los folios 189 a 190, carecen de
nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- i. Falta de definición del objeto de la invención, debió allegarse la figura
característica del compuesto reclamado.
- ii. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las bases de datos con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 00/42059	New aminidobenzylamine derivatives an their use as thrombin inhibitors	20/07/2000
D2	WO 97/02284	New thrombin inhibitors, their preparation and use	23/01/1997

Nivel Inventivo

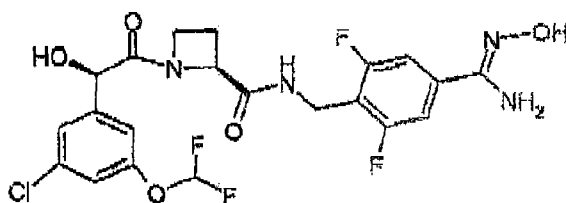
El Señor Examinador considera que el objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que un técnico de nivel medio habría podido llegar a ella a partir de los conocimientos presentes en el estado de la técnica al momento de la invención. Específicamente en lo que se refiere al documento WO 00/42059 (D1) que además de divulgar los compuestos de la presente invención lo anticipa claramente; situación que se repite con el documento WO 97/02284 (D2).

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la creación denominada: "NUEVOS DERIVADOS DEL ACIDO MANDELICO Y SU USO COMO INHIBIDORES DE LA TROMBINA".

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, es deseo del solicitante allegar la figura característica e ilustrativa de la invención como sigue:



206
206

Igualmente, el solicitante desea reiterar que a pesar de las semejanzas entre los compuestos que aquí se reclaman y los de las anterioridades citadas D1 y D2, la obtención de los compuestos de la presente invención, aún con los conocimientos de un técnico medio, solo puede considerarse como obvia si y solo si se realiza un análisis retrospectivo de la misma, lo cuál en nuestro entender no es válido.

La minuciosa selección de los cambios en los radicales y los elementos específicos a posicionar en los mismos es precisamente lo que otorga la inventiva a la presente invención y dado que las posibilidades de modificación de un compuesto son innumerables no es objetivo, ni procedente considerarlo como sencillo, mucho menos como obvio.

A más de que es por esta selección intencional que se consigue un efecto técnico superior al conocido en el estado de la técnica, de manera tal que no es legítimo afirmar que en razón a la similitud entre los compuestos de la solicitud y los del arte previo, en vista de un problema técnico persistente, los compuestos reclamados carecerían de nivel inventivo. Aún cuando una invención sea similar a las divulgaciones previas del estado del arte si su concepción significa un efecto mejorado éste le confiere inventiva.

Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al Señor Examinador revocar su decisión y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invención efectivamente cumple con todos los requisitos de novedad de acuerdo con la Decisión 486.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:
"Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."
2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

207
202

"Artículo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REPONER la decisión tomada mediante Resolución No. 27637 del 31 de julio de 2008 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, arriba citado.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogotá, 1 de septiembre de 2008

MEV/MXB

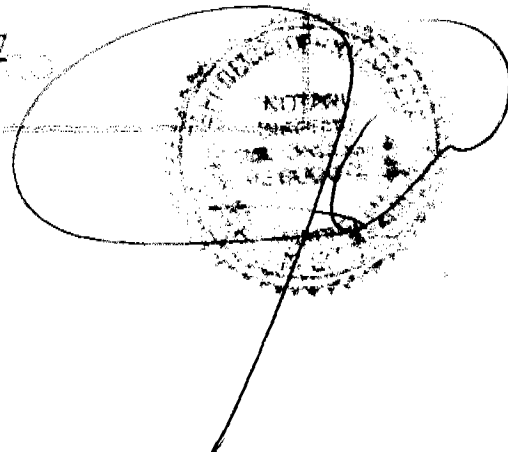
COMPROMISO DE VENTA Y ENTREGA DE BIENES

Yo, el Notario Encargado (Nº) de la Zona, en fe que el anterior
estado de cuenta de Super Industria y Comercio

Cadena Sarmiento Juan Pablo
54.492 80.410.337 Usaquén

2008 2009

JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO 16 ENCARGADO



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

Radicación N° 04016754

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, contra lo que dicta la Resolución N° 27637 de 31 de julio de 2008 donde se niega el otorgamiento de Patente de Invención, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados:

- 1.1. Descripción: (Folios: 68 a 123).
- 1.2. Reivindicaciones: 1 a 29 (Folios: 124 a 132) como se radicó inicialmente. Modificadas: 1 a 3 (folios: 189 y 190).
- 1.3. Recurso Reposición: Folios: 204 a 207.
- 1.4. Prioridad: Folios: 4 a 66, (30/08/2001 y 30/11/2001, SE 0102921-4 y SE PCT/SEO01/02657).

2. Objeto de invención:

La presente solicitud se titula: "Nuevos derivados del ácido mandélico y su uso como inhibidores de la trombina".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados del ácido mandélico que son inhibidores competitivos de proteasas de serina de tipo tripsina, especialmente la trombina, su uso como medicamentos, composiciones farmacéuticas que los contienen y rutas sintéticas para su producción.

Según la descripción, la coagulación de la sangre es el proceso clave involucrado tanto en la hemostasis como en la trombosis. La coagulación es el resultado de una serie de complejas reacciones enzimáticas. Uno de los pasos finales en esta serie de reacciones es la conversión de la proenzima protrombina a la enzima trombina activa.

Se sabe que la trombina juega un papel central en la coagulación. Activa las plaquetas, lo que lleva a la agregación de plaquetas, convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina, los cuales se polimerizan espontáneamente en polímeros de fibrina y activa el factor XIII, el cual a su vez entrecruza los polímeros para formar la fibrina insoluble. Al inhibir la agregación de las plaquetas y la formación de entrecruzamientos en la fibrina, se esperaría que los inhibidores efectivos de la trombina exhibieran actividad antitrombótica. Adicionalmente, se esperaría que la actividad antitrombótica fuera aumentada por la inhibición efectiva del mecanismo de retroalimentación positiva.

En el capítulo reivindicatorio se reclama lo siguiente:

Reivindicación 1 (folio: 189): el compuesto $\text{Ph}(3\text{-Cl})(5\text{-OCHF}_2)\text{-(R)CH(OH)C(O)-(S)Aze-Pab}(2,6\text{-diF})(\text{OH})$ o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Reivindicación 2 (folio: 189): una formulación farmacéutica que incluye el compuesto de la reivindicación 1 mezclado con un adyuvante, diluyente o portador farmacéuticamente aceptable.

Reivindicación 3 (folios: 189 y 190): un proceso para la preparación del compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A 61K 31/397.

3. Respuesta a los argumentos del señor solicitante:

El señor recurrente afirma lo siguiente: "... la minuciosa selección de los cambios de los radicales y los elementos específicos a posicionar en los mismos es precisamente lo que otorga la inventiva a la presente invención y dado que las posibilidades de modificación de un compuesto son innumerables no es objetivo, ni procedente considerarlo como sencillo, mucho menos como obvio..." (Folios: 205 y 206).

Se revisó nuevamente la solicitud, tanto descripción como reivindicaciones y no se observa que gracias a "esa minuciosa selección de los cambios de radicales" a la que se refiere el señor solicitante, se haya dado solución al problema técnico planteado y que demuestre un salto tecnológico importante.

Como se explicó en los estudios anteriores, se encontraron dos documentos relevantes que afectan el nivel inventivo de los compuestos objeto de solicitud de patente; en cada uno de los documentos se evidencia una diferencia estructural de uno de los grupos sustituyentes de las macromoléculas, respecto a las macromoléculas de la presente solicitud.

En el documento WO 00/42059 (folios: 175 a 177) la diferencia es que R_1 que sustituye a uno de los anillos bencénicos es un grupo amino, mientras que en la presente solicitud es un cloro. Como bien sabe la persona medianamente versada en la materia, estos grupos (amino y cloro) son bioisómeros, por lo cual se van a comportar de forma similar en cuanto a su actividad farmacológica y de hecho, esto se aprecia en que tanto los compuestos de esta anterioridad como del compuesto reivindicado en la presente solicitud, tienen actividad para el tratamiento de la trombosis.

Por su parte, el documento WO 97/02284 (folios: 178 a 181) revela compuestos que también son muy semejantes al compuesto reivindicado de la solicitud en estudio. La diferencia se encuentra en el significado del grupo B en esta anterioridad, no obstante, se conserva la misma actividad farmacológica y en la presente solicitud no se revela un cambio tecnológico relevante respecto al arte anterior.

Además, en la descripción no se apreciaron datos comparativos entre el objeto reivindicado frente al arte anterior donde se evidenciara que hubo una mejora o un aporte en el campo al cual pertenece la solicitud estudiada.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución N° 27637 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención, se recomienda ratificar dicha Resolución donde se niega el Privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 (folios: 189 y 190).

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Bogotá, D.C., 13 de noviembre de 2008.

CONCEPTO TÉCNICO No. 3322

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202005