

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-068967- -00007-0000

Fecha: 2013-07-10 16:23:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure
Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
Laura Escobar
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-068.967

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE GLUCÓSIDO Y
USOS DE LOS MISMOS"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2012/000027

**RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No. 16, DE LA
FIJACIÓN EN LISTA No. 003 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013.**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la solicitante me permito manifestar lo siguiente, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, ante la oposición interpuesta por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, actuando como apoderada de la sociedad Procaps S.A.

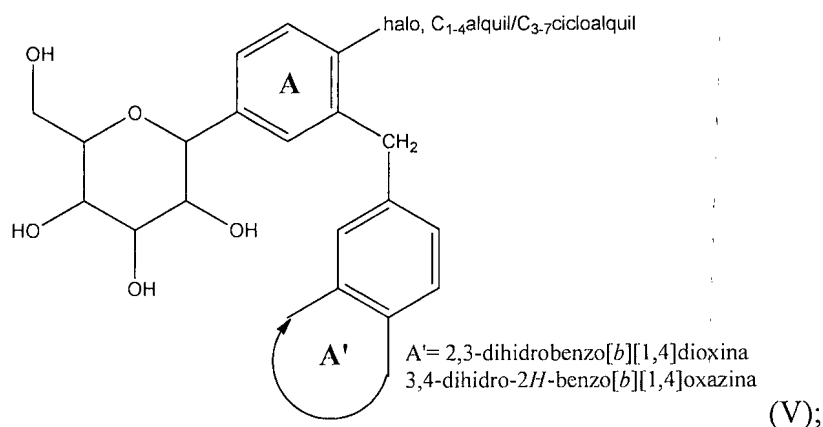
1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud del cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se limitó el alcance de la Reivindicación 1 a los compuestos de Fórmula V;
- se eliminaron las Reivindicaciones 2-75;
- se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 2-5, que reclaman compuestos específicos y composiciones farmacéuticas de los mismos, lo cual encuentra soporte en los Ejemplos 8, 60 y 62.

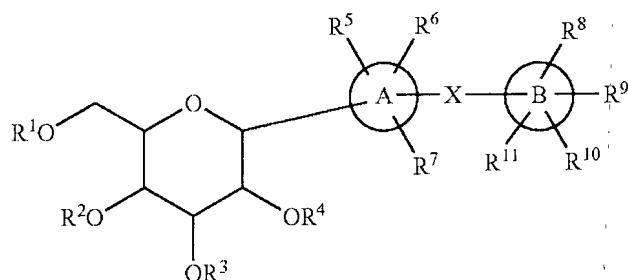
Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- La Opositora afirma que los documentos US2007161787 (D1) y EP1803721 (D2) afectan la altura inventiva de la presente invención.

b- i) En primer lugar, me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual ahora se reclaman únicamente compuestos de fórmula V, útiles para el tratamiento de enfermedades y condiciones mediadas por el co-transportador de sodio-D-glucosa (SGLT), con la siguiente fórmula definida en la Reivindicación 1:



ii) Ahora bien, el documento D1 divulga compuestos derivados de C-glicósido que presentan la siguiente fórmula:

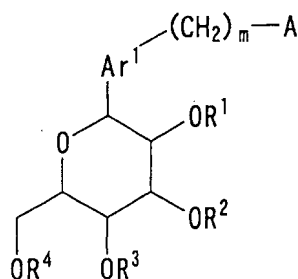


Contrario a la presente invención, los ejemplos cercanos a la presente invención de D1 ilustran compuestos en los cuales el grupo A es un grupo fenilo sustituido por grupos diferentes a alquilo C₁₋₄ y cicloalquilo C₃₋₇. Además, en la presente invención se reclama la posición específica para de dicho Anillo A para tales sustituyentes, lo que no se especifica en D1.

Otra diferencia que se puede resaltar de D1 es que éste describe compuestos donde el anillo B (correspondiente al Anillo A' de la presente invención) corresponde a grupos benzoheterocíclicos diferentes a los aquí reclamados, especialmente benzo[b]tiofeno y benzofurano, y donde X se encuentra enlazado a B sobre el anillo heterocíclico, a diferencia de la presente invención en la que el grupo Y_a está enlazado al grupo fenilo A en posición específica meta respecto del tetrahidropirano. Ningún ejemplo de D1 describe compuestos en los que X esté enlazado a un grupo 2,3-dihidrobenzo[1,4b]dioxina o 3,4-dihidro-2H-benzo[1,4b]oxazina a través de un metileno al grupo fenilo, como en la presente invención.

En resumen, nada en el contenido de D1 sugiere a una persona versada en la materia a desarrollar particularmente compuestos de Fórmula V como los reclamados en la presente invención, donde el grupo A se encuentra sustituido por halógeno, alquilo C₁₋₄ o cicloalquilo C₃₋₇ en posición para de A, y Y_a se encuentra en posición meta de A y enlazado a un grupo 2,3-dihidrobenzo[1,4b]dioxina ó 3,4-dihidro-2H-benzo[1,4b]oxazina a través del grupo fenilo. Por el contrario, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a desarrollar compuestos estructuralmente diferentes, y la única manera por la cual podría llegar a obtener los compuestos reclamados en la presente invención con base en D1 sería a través de la mezcla accidental y arbitraria de sustituyentes.

iii) A su vez, D2 describe compuestos derivados de la fórmula que se muestra a continuación:



En este documento se define Ar¹ como un grupo naftilo. Adicionalmente, D2 sugiere que el grupo A sea un benzoheterociclo, especialmente del tipo benzo[b]tiofeno, y que el grupo (CH₂)_m se encuentre enlazado a A por medio del anillo heterocíclico, al igual que D1. Por lo tanto, D2 no afecta de ninguna manera la novedad o el nivel inventivo de la presente invención, puesto que dicho documento citado por la Opositora revela compuestos estructuralmente diferentes y no motiva a una persona versada en la materia a desarrollar los compuestos reclamados en la presente invención.

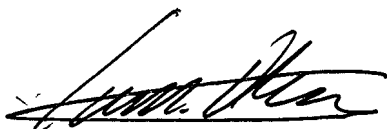
iv) En relación con nivel inventivo de la presente invención, llamo respetuosamente la atención sobre los resultados mostrados en la Tabla 1 del Capítulo Descriptivo, donde se evidencia el carácter sorprendente e inesperado del IC₅₀ sobre el SGLT2 menor a 10nM, resultado que no se evidencia o se sugiere en el arte previo citado.

v) En este punto vale la pena resaltar que al evaluar el nivel inventivo de una invención, y con el fin de alcanzar una conclusión de no obviedad adecuada, debe retrocederse en el tiempo al momento en que la invención era desconocida, y específicamente evaluar las motivaciones del arte previo que hubieran conducido inequívocamente a la invención reclamada. De hecho, el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible, pues claramente es posible, ya que los compuestos reclamados ahora existen. Aplicar un estándar de "posibilidad" en la evaluación de patentes, haría que ninguna invención fuera susceptibles de patentarse, haciendo inviable el sistema. Del mismo modo, el análisis de patentabilidad no puede implicar la cuestión de si las técnicas de investigación aplicadas son comunes u obvias, sino más bien si el objeto específicamente reclamado podría haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna).

En conclusión, nada de lo expuesto en el arte previo citado por la Opositora afecta la novedad ni el nivel inventivo de la materia reivindicada en la presente invención, pues en D1 y D2 se enseñan compuestos con características estructurales que no se encuentran sugeridas ni motivadas en el arte previo.

4. Así las cosas, considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y solicito respetuosamente se proceda con el examen de fondo de la presente invención.

Atentamente,



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

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.



Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago que cubre la tasa de modificaciones correspondiente.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0066543

Bogotá D.C., Julio 05 de 2013 - 10:04:18

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	462578852	04/07/2013	10.882.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

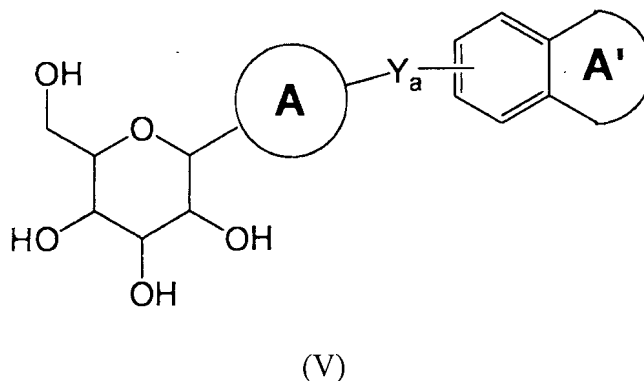
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Julio 5 de 2013 - 10:04:23

2

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias en Respuesta a Oposición)

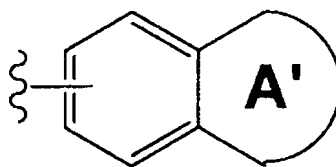
1. Un compuesto, o juna sal farmacéuticamente aceptable del mismo, representado por la Fórmula (V):



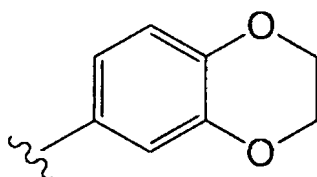
en donde:

el anillo A es fenilo, el cual está sustituido con un sustituyente seleccionado entre halógeno, alquilo C₁₋₄ y cicloalquilo C₃₋₇; donde Y_a está situado en posición *meta* respecto al anillo de tetrahidropirano y el sustituyente está situado en posición *para* respecto al anillo de tetrahidropirano;

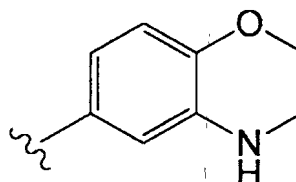
la estructura representada por la siguiente fórmula:



es seleccionada del grupo que consiste de:



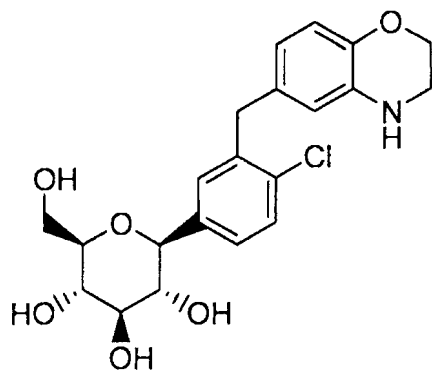
y



; y

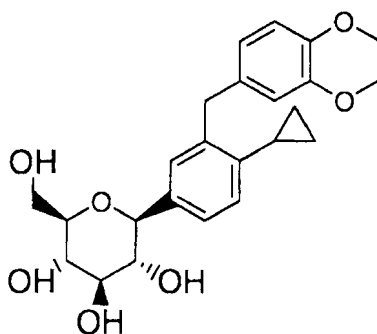
Y_a es CH₂.

2. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicación 1 representado por la siguiente fórmula:



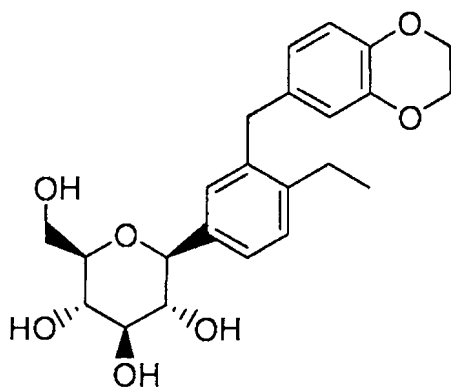
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicación 1 representado por la siguiente fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicación 1 representado por la siguiente fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo a cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
