

Clarke, Mo
COLOM

188
183

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-018102- -00005-0000

Fecha: 2010-02-05 15:23:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

P-1916

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

Re: Expediente No. 06.018.102
Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG.**, domiciliada en Basilea Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 12883 notificado por fijación en lista el 20 de noviembre de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 3443, me permito informar lo siguiente:

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 nuevo juego de reivindicaciones, que ahora consta de 3 reivindicaciones y en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 11 y 12 que hacían alusión al uso de los compuestos de fórmula (I).

1.2 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 8 y 9 que hacían mención a la posible combinación del compuesto de fórmula (I) junto con otros ingredientes activos y al uso, respectivamente.

1.3 Se restringió el alcance de la presente solicitud al compuesto cuyo nombre IUPAC corresponde a 1-[2-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-etil-3-[5-(3-fluoro-4-metansulfonil-fenil)-4-metil-tiazol-2-il]-urea en la forma de base libre o en la forma de sal, a la composición farmacéutica que lo contiene y al proceso para la preparación del mismo. El sustento para esta restricción se encuentra en el antiguo capítulo reivindicatorio y en la memoria descriptiva, principalmente entre las páginas 19 a 21 y en la página 103 (ejemplo 110).

Sobre este particular nos permitimos manifestar que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud y se llevan a cabo con el ánimo de resaltar la novedad de la presente invención sobre la anterioridad citada por ese despacho.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende menos de 15 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Novedad

El señor examinador indicó en su concepto técnico No. 3443 que la invención en estudio carecía de novedad a la luz de lo revelado en el documento D1 (CO 0491790) dado que esta anterioridad revela compuestos de fórmula (I) que podrían abarcar compuestos reportados en la presente solicitud.

Con relación a lo anterior, resulta pertinente dirigir la atención del señor examinador al artículo 16 de la Decisión 486 donde se establece que: "Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...."(el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, 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 que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, 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 exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación citada por ese despacho como anterioridad.

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

190
190

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

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 nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y

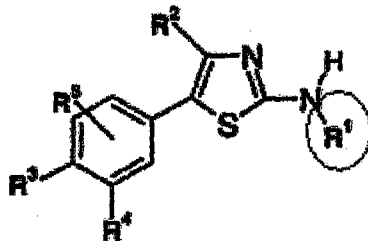
-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud 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 está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, y que todos los compuestos reclamados en la presente invención se encontraran revelados de manera expresa y nada ambigua dentro de la invención citada como arte previo.

Sobre este particular, respetuosamente nos permitimos manifestar que la diferencia entre lo revelado en la solicitud en estudio y el documento D1, radica principalmente en que la presente invención revela de manera expresa y nada ambigua que el grupo amino soportado por el grupo tiazol es el grupo C(O)-NR^aR^b.

V

En contraste, el documento D1 reporta compuestos de la fórmula (I)



en donde las modalidades en las cuales R¹ puede ser similar a los compuestos de la presente solicitud es cuando R¹ es -(C=O)-(NH)_a-Het, en donde a es 0 ó 1, y Het denota un anillo heterocíclico de 4, 5, ó 6 miembros, que tiene uno o más heteroátomos del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno, y azufre, estando este anillo opcionalmente sustituido por hidroxilo, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, o por un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que tiene uno o más heteroátomos del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno, y

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

191
191

azufre, ó cuando R^1 es $-(C=O)-(NH)_b-T$, en donde b es 0 ó 1, y T denota cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, o fenilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido por hidroxilo, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, o por alquilo de 1 a 8 átomos de carbono sustituido por hidroxilo.

En este orden de ideas, el señor examinador puede notar que el documento D1 siempre tendrá en esta clase de compuestos, un grupo cicloalquilo o heterocíclico unido directamente al grupo $-(C=O)-NH-$, lo cual es totalmente diferente del patrón de sustitución mostrado por los compuestos de la presente solicitud, donde el grupo amino tiene un grupo alquilo que puede soportar un grupo heterociclo.

No obstante lo anterior, el solicitante ha decidido restringir el alcance de la presente invención al compuesto del ejemplo 110 y al proceso específico para obtener el mismo, que son características técnica que no se habían mencionado ni sugerido en el documento D1.

Sobre este particular, es deseo del solicitante señalar que la materia ahora reclamada cumple con los requisitos de novedad pues no había sido revelada ni susceptible de derivación directa e inequívoca a partir de la anterioridad D1.

En este orden de ideas, respetuosamente nos permitimos dirigir la atención del señor examinador a lo consignado en el *Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* documento preparado por la OMPI en el 2004, donde se indica en la página 66 en el quinto párrafo 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." (El resaltado es nuestro)

En este sentido, es claro que la invención en estudio es nueva sobre lo mencionado en la anterioridad D1 a la luz de las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio. Principalmente, porque D1 no revela ni sugiere el compuesto del ejemplo 110 de la solicitud en estudio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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*

4

192
192

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

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).

En consecuencia, pedimos 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 Nacional

Señor Superintendente,


DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

193
193

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

EXPEDIENTE NR. : 06.018.102

SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE NOVARTIS AG

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 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.
personalmente por [redacted]
quien exhibió la c.c. [redacted]
y Tarjeta Profesional No. [redacted] S.J.
Fecha [redacted]

Guillermo Clavero Contreras
NOTARIO No. 13
DISTRITO DE BOGOTÁ

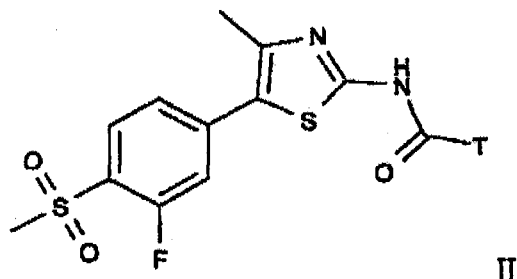
13 ENE 2010



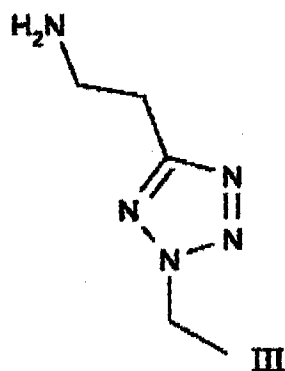
194
194

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto el cual es 1-[2-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-etil-3-[5-(3-fluoro-4-metansulfonil-fenil)-4-metil-tiazol-2-il]-urea en la forma de base libre o en la forma de sal.
2. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en la forma de base libre o de sal, junto con un portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.
3. Un proceso para la preparación del compuesto de la reivindicación 1 en forma de base libre o de sal, dicho proceso estando caracterizado porque comprende las siguientes etapas:
 - (i)
 - (A) hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (II)

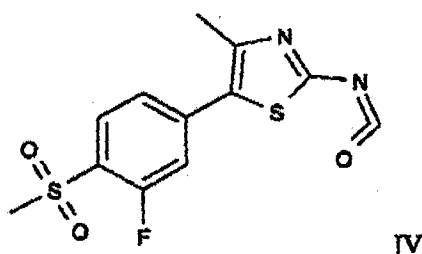


en donde T es un anillo heterocíclico de 5 ó miembros que tiene uno o más heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno y azufre, con el compuesto de fórmula (III)



bajo condiciones conocidas per se,

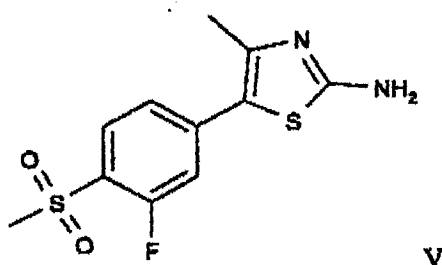
(B) hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (IV)



o

con un compuesto de la fórmula (III) bajo condiciones conocidas per se,

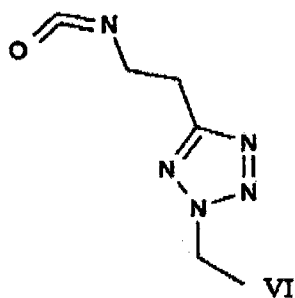
(C) hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (V)



con un compuesto de la fórmula (VI)

P-1916
Rvs modificadas
Febrero 2, 2010

114



bajo condiciones conocidas per se; y

(ii) recuperar el compuesto resultante.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radiación : 84931790 00000000 Folios: 236
Fecha (ING): 2004-09-15 15:50:03
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FINE INCI 411 PASSENTAL
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL

SOLICITUD DE:

☒ Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad

1	Nombre: NOVATIS AG	Identificación
2	Dirección: Lichtenberg 25, CH-4002 Basilea, Suiza	C.C. ☐ NIT ☐
	Nacionalidad o Domicilio: Suiza	C.E. ☐ Otro ☐
	Lugar de Constitución: Suiza	Número
	Teléfono: 4181324111 Fax: 41813227632	
	E-mail:	

3	Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE O APODERADO (74)	Dirección: Cra. 11A No. 94-76 (Of. 305)	C.C. ☒ NIT ☐
	Teléfono: 6 162051/61 Fax: 6 161689	C.E. ☐ Otro ☐
	E-mail: tm-patent@escobaruribe.com	Número 39.779.452T.P 66228

4	Nombre: VER-ANERO
INVENTOR (26)	Dirección:
	Nacionalidad o domicilio:

5	PCT (98)
	Solicitud Internacional No. PCT/EP02/0036 Fecha Febrero 27, 2002
	Publicación Internacional No. WO 02/02571A1 Fecha Septiembre 12, 2002

6	OTROS DATOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE COMO INVENTOR O COINVENTOR (99)
---	--

7	Clasificación Internacional (51) COTD 277146 // A01K31/426 // A01K31/42
---	--

8	Prioridad	(33) País de Origen	(32) Fecha	(31) Número de Solicitud
SI ☒ NO ☐	REINO UNIDO	Febrero 28, 2002	0204785.2	0228626.7
	REINO UNIDO	Diciembre 19, 2002		

9	Comprobante de pago No. 04 - 66.404 Fecha Abril 30, 2002
---	--

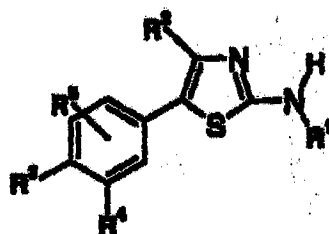
198
JCB

DERIVADOS DE 6-FENILTIAZOL Y USO COMO INHIBIDORES DE PI3
CINASA

La presente invención se refiere a compuestos orgánicos,
5 a su preparación, y a su uso como productos farmacéuticos.

En un primer aspecto, la presente invención proporciona
compuestos de la fórmula I:

10



en forma libre o de sal, en donde:

R¹ es hidrógeno o aminocarbonilo opcionalmente
15 sustituido por nitrilo,

ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los
cuales está opcionalmente sustituido por halógeno, hidroxilo, amino,
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-amino, di(alquilo de 1 a 8 átomos
20 de carbono)amino, carboxilo, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono-
carbonilo, nitrilo, fenilo, haloalquilo de 1 a 8 átomos de carbono, o
por alquilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por
hidroxilo,

ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o
25 alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los

cuales está opcionalmente sustituido por cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por hidroxilo,

ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los
5 cuales está opcionalmente sustituido por alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por hidroxilo,

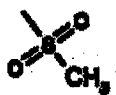
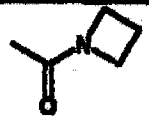
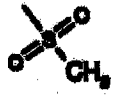
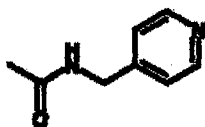
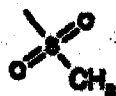
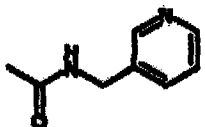
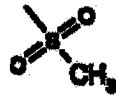
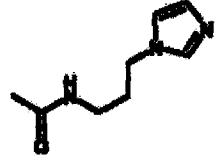
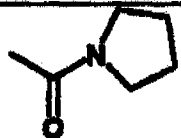
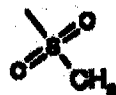
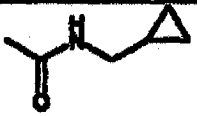
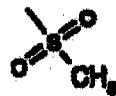
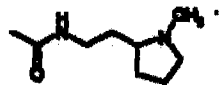
ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los
10 cuales está opcionalmente sustituido por alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por hidroxilo,

ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los
cuales está opcionalmente sustituido por fenilo opcionalmente sustituido por hidroxilo o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono,

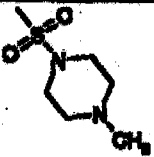
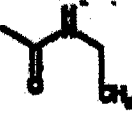
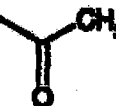
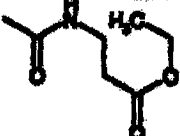
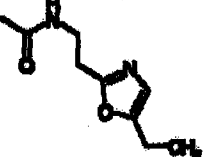
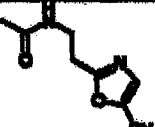
15 ó R¹ es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-carbonilo, o alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-aminocarbonilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido por un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que tiene uno o más heteroátomos del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno,
20 y azufre, estando este anillo opcionalmente sustituido por hidroxilo, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, o alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono,

ó R¹ es -(C=O)-(NH)_a-Het, en donde a es 0 ó 1, y Het denota un anillo heterocíclico de 4, 5, ó 6 miembros, que tiene uno o
25 más heteroátomos del anillo seleccionados a partir del grupo que

300
1120

Ex.	R ^a	R ^b	R ^c	R ^d	m/z MH+
109	Cl		H		386.7
110	Cl		H		437.7
111	Cl		H		437.8
112	Cl		H		454.9
113	Cl		H		400.7
114	Cl		H		399.9
115	Cl		H		456.9

291
139201

No.	R ^a	R ^b	R ^c	R ^d	m/z MH ⁺
174	Cl		H		458.3
175		-CN	H		336.1
176	H		H		412.1
177		F	H		330
178		F	H		453
179		F	H		453.3
180		F	H		-
181		F	H		-

202

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA RODRIGUEZ

ASUNTO	Radicación	06-18102
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	NO 04836
	Folios	009

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

No. Sol. Internacional	<u>PCT/EP2004/009586</u>
Fecha de Presentación Internacional	<u>27/08/2004</u>

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 6 a 116 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 194 a 196 modificado según respuesta del solicitante.

Prioridad: Folio 1 UK 0320197.7 del 28/08/2003.

Respuesta del solicitante: Folios 188 a 196.

2. Objeto de la invención

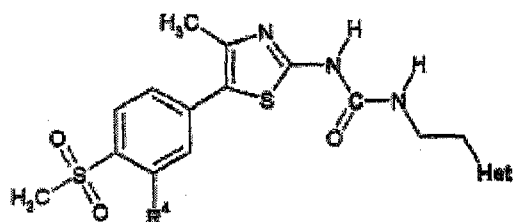
Título: DERIVADOS DE 5-FENIL-4-METIL-TIAZOL-2-IL-AMINA COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DE CINASA FOSFATIDILINOSITOL 3 (PI3) PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

Objeto: El objeto de la solicitud consiste en el compuesto 1-[2-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-etil-3-[5-(3-fluoro-4-metanosulfonil-fenil)-4-metil-tiazol-2-il]-urea, su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

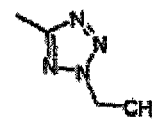
El problema planteado en la solicitud es proveer compuestos inhibidores de (PI3) que sean útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias.

Para solucionar este problema técnico la solicitud proporciona el compuesto 1-[2-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-etil-3-[5-(3-fluoro-4-metanosulfonil-fenil)-4-metil-tiazol-2-il]-urea, sus procesos de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

Reivindicación 1: El compuesto 1-[2-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-etil-3-[5-(3-fluoro-4-metanosulfonil-fenil)-4-metil-tiazol-2-il]-urea en forma de base libre o en la forma de sal.



Donde R⁴ es Flúor y Het es:



Reivindicación 2: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1.

Reivindicación 3: Proceso para la preparación del compuesto de la reivindicación 1.

Se catalogó la invención según la IPC así: C07D 277/00, A61K 31/17, A61P 29/00.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El proceso de la reivindicación 3 no es claro al indicar "*bajo condiciones conocidas per se*". De igual manera la definición del sustituyente T es muy general y poco concisa.

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 28/08/2003, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

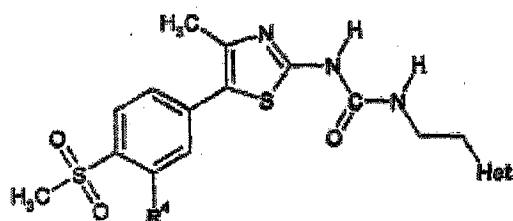
N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CO 0491790	Derivados de 5-feniltiazol y uso como inhibidores de PI3 cinasa	28/02/2002 (prioridad)

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D 486)

Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud.

Novedad: (artículo 16 D 486)

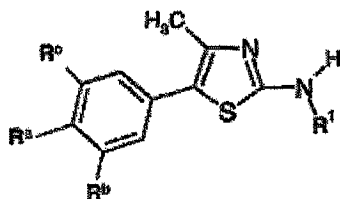
La reivindicación 1 de la solicitud reclama el compuesto de fórmula:



Donde R^4 es Flúor y Het es:



El documento D1 divulga compuestos inhibidores de PI3 de fórmula general:



Donde:

R^c es H

R^b es F

R^a es SO_2CH_3

R^1 representa alquil C_{1-8} -carbonilo, o alquil C_{1-8} -aminocarbonilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido por un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que tiene uno o más heteroátomos del anillo seleccionados del grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno, y azufre, estando este anillo opcionalmente sustituido por hidroxilo, alquilo C_{1-8} o alcoxi C_{1-8}

Comparando elemento por elemento, vemos que D1 divulga el compuesto reivindicado en la presente solicitud cuando R^1 es etilaminocarbonil-2-etil-2H-tetrazol-5-il, por lo tanto el compuesto reivindicado no es nuevo.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta en respuesta al concepto técnico No 3443 lo siguiente:

1. "La diferencia entre lo revelado en la solicitud y D1 radica principalmente en que la presente invención el grupo amino soportado por el grupo tiazol es el grupo CONR^aR^b , mientras que en D1 las modalidades en las cuales R^1 puede ser similar a los compuestos de la presente solicitud es cuando R^1 es $(\text{C}=\text{O})\text{-NH-Het}$..."

"En ese orden de ideas D1 **siempre tendrá** en esta clase de compuestos, **un grupo cicloalquilo o heterociclo unido directamente** al grupo $(\text{C}=\text{O})\text{-NH}$, lo cual es totalmente diferente del patrón de sustitución mostrado por los compuestos de la presente solicitud, donde el grupo amino tiene un grupo alquilo que puede soportar un grupo heterociclo"

"En este sentido es claro que la invención en estudio es nueva sobre D1, principalmente porque D1 no revela ni sugiere el compuesto reivindicado en la solicitud en estudio".

Este despacho difiere respetuosamente de la posición del solicitante ya que el documento D1 divulga compuestos (ejemplos 93, 94, 112, 115 y 178 a 181) **donde el grupo amino tiene un grupo alquilo que soporta un grupo heterociclo** y evidentemente entre los grupos heterociclos divulgados en D1 está 2-etil-2H-tetrazol-5-il, por lo tanto, el compuesto reivindicado en la solicitud no es nuevo.

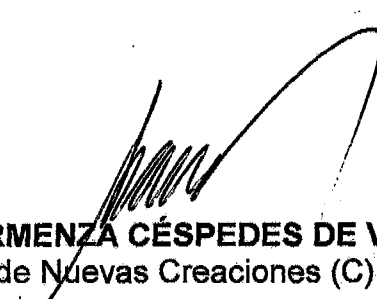
7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	CO 0491790	1 a 3	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

09 ABR, 2010

CONCEPTO TECNICO No. 876

EXAMINADOR TECNICO
Código No. 202077