

CASTELLANOS & Co. LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-163009- -00006-0000

Fecha: 2014-05-06 15:47:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **12 163009**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para: **“DERIVADO DE 1,3,4,8-TETRAHIDRO-2H-PIRIDO[1.2-a]PIRAZINA Y SU USO COMO INHIBIDOR DE LA INTEGRASA DEL VIH”**

Solicitante: **JAPAN TOBACCO INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar respuesta a su oficio No. 23360 notificado el 24 de diciembre de 2013 y estando dentro de la prórroga solicitada de la siguiente manera:

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que le mismo no define de manera clara la materia que se busca proteger. Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio el cual limita el alcance de la invención a los compuestos 168, 217, 218 y 222.

Así entonces, el nuevo pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Nivel inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud a la luz de las enseñanzas de las anterioridades US 2009/0143356 (en adelante D1) y ES 2.315.700 (en adelante D2), argumentando que para el experto con habilidad en la materia estaría motivada por las enseñanzas del arte previo a reemplazar el grupo carboxilo por un grupo tiazol o tiadiazol en los compuestos divulgados en el documento D1 de la manera que lo sugiere el documento D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

En primer lugar, el solicitante quisiera anotar que los compuestos reclamados en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto tienen un sustituyente que tiene una configuración esteárica específica (configuración S) en la posición 3 de la piridol[1,2-a]pirazina.

Por otro lado, el solicitante observa que el documento D1 no enseña ni sugiere que, como lo argumenta el examinador, la sustitución del grupo bencilamida en la posición 7 de la 2H-piridol[1,2-a]pirazina por un grupo tiazol o tiadiazol mantendría la actividad de los inhibidores allí divulgados. El simple hecho de alegar que una sustitución es posible de ninguna manera sustenta o demuestra que el efecto de incluir dicha sustitución (i) sea obvia) y (ii) preserve la actividad de los compuestos en los que se está realizando la sustitución.

Aún si el documento D2 enseña o sugiere compuestos inhibidores de integrasa del VIH que comprenden un grupo tiazol o tiadiazol en la posición 7 de la 2H-piridol[1,2-a]pirazina, para el experto con habilidad en la materia la inclusión de estos grupos específicos en la molécula de D1 solo sería obvia si se realiza un estudio retrospectivo de la solicitud. El argumento del examinador carece de fundamento técnico desde todo punto de vista, porque no demuestra de manera clara y precisa que los documentos D1 o D2 le suministren información suficiente al experto con habilidad en la materia que lo lleve a realizar las sustituciones reclamadas.

Por un lado, el documento D1 no enseña compuestos que solo comprenden bencilamida sobre la 2H-piridol[1,2-a]pirazina, por lo que el experto con habilidad en la materia se

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09

Bogotá, D.C., COLOMBIA

vería enfrentado a un sinnúmero de opciones para reemplazar. Para el solicitante es claro que la única forma en que los compuestos del documento D1 se puede comparar con los de la presente solicitud es de manera retrospectiva, ya que en ausencia de las enseñanzas de la presente solicitud el examinador no podría establecer de manera certera exactamente cuáles compuestos de D1 se deben modificar. Se le recuerda al examinador que al realizar el estudio de nivel inventivo es necesario ubicarse en el momento previo a la fecha de prioridad, donde el experto con habilidad en la materia sólo tiene conocimiento de los documentos D1 y D2.

Si nos ubicáramos en dicho momento, el experto con habilidad en la materia que quisiera modificar los compuestos de D1 con alguno de los sustituyentes del documento D2 no encontraría en ninguno de dichos documentos enseñanza o sugerencia que le permita establecer cuáles de todos los compuestos de D1 deben sustituirse, cuáles de todos los sustituyentes de D2 deben emplearse y en donde deben ubicarse tales sustituyentes.

No existe forma de que un experto con habilidad en la materia, en ausencia de la presente solicitud, pueda determinar que se deben tomar los compuestos B-1 y B-7 de D1 y los sustituyentes tiazol o tiadiazol de D2 y que los mismos deben ubicarse en la posición 7 del anillo de 2H-piridol[1,2-a]pirazina de D1 en lugar del grupo bencilamida. Nada en el arte previo citado por el examinador motivaría a dicho experto con habilidad en la materia a realizar las sustituciones que para el examinador resultan tan obvias.

Así mismo, nada en D1 o D2 le permite inferir al experto con habilidad en la materia que los compuestos de D1 mantendrían su actividad si se reemplaza el grupo bencilamida por un tiazol o tiadiazol, más aun considerando que los grupos tiazol y tiadiazol de D2 se encuentran ubicados en otras posiciones sobre el anillo 2H-piridol[1,2-a]pirazina y, además, se encuentran acompañados por otros tipos de sustituyentes. Por lo tanto, el experto no solo tendría que escoger dos sustituyentes muy específicos de D2 sino que además tendría que ubicarlos en un punto muy diferente de la molécula, sin que D2 enseñe o sugiera que es posible reubicar tales sustituyentes y preservar la actividad del compuesto.

En vista de todo lo anterior, para el solicitante es claro que la única forma en que los documentos D1 y D2 pueden hacer obvias las sustituciones indicadas por el examinador es de manera retrospectiva, ya que si no se conocen los compuestos reclamados ¿Cómo

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

**Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA**

puede el experto con habilidad en la materia derivar del arte previo las enseñanzas necesarias para efectuar las sustituciones que permitirían obtenerlos?

A pesar de lo anterior, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se reclaman 4 compuestos en los cuales un sustituyente tiene una configuración esteárica específica (configuración S) en la posición 3 del 2H-piridol[1,2-a]pirazina. Ninguna de las referencias citadas divulga un compuesto que tiene un sustituyente en la posición 3 de piridol[1,2-a]pirazina y mucho menos que dicho sustituyente tenga una configuración esteárica específica (configuración S).

En vista de lo anterior, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio es inventivo por sobre las enseñanzas de los documento citados D1 y D2.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Copia del comprobante de presentación de la solicitud divisional.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/Chr
P2569

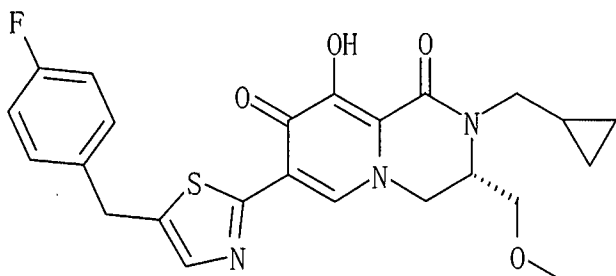
06 MAYO 2014

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

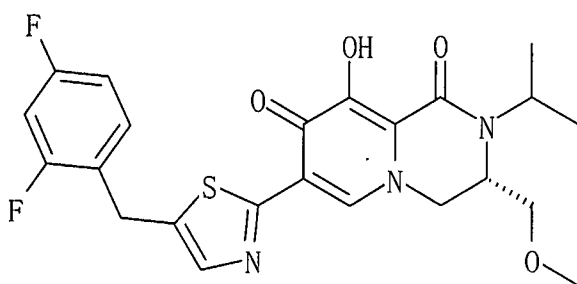
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula:



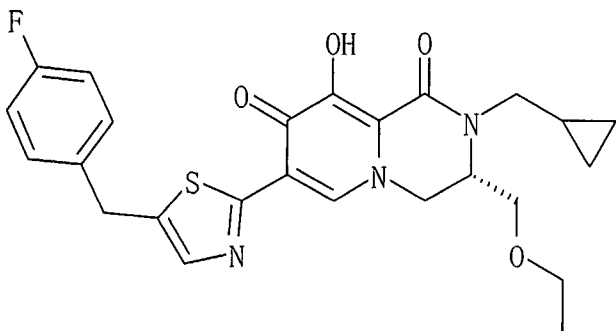
O una sal, o un solvato del mismo farmacéuticamente aceptable.

2. Un compuesto representado por la siguiente fórmula:



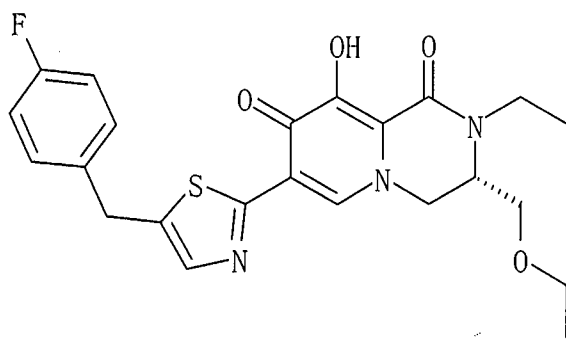
O una sal, o un solvato del mismo farmacéuticamente aceptable.

3. Un compuesto representado por la siguiente fórmula:



O una sal, o un solvato del mismo farmacéuticamente aceptable.

4. Un compuesto representado por la siguiente fórmula:



O una sal, o un solvato del mismo farmacéuticamente aceptable.

5. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal, o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador farmacéuticamente aceptable.

COPY



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-096595-00000-0000

Fecha: 2014-05-06 15:41:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 336

DIRECCION DE NI
CONVERSION, DIVISION

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-163009-00005-0000

Fecha: 2014-05-06 15:41:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 336

1. Identificación del Trámite

- ☐ Conversión ☒ X
- ☒ X Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒ X

JAPAN TOBACCO INC.

Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre del representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
JAPON	2-1, Toranomom 2-chome, Minato-ku	Tokyo 105-8422
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Apellidos y Nombre

39.779.654 de Bogotá

Documento de Identificación

70.819 de C.S.J.

T.P. No.

Dirección del representante	Ciudad
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax
info@castellanosyco.co	7 550158
	Número telefónico
	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo general

7

4. Datos del trámite

CONVERSION
Expediente _____
De: _____
A: _____

DIVISION
Expediente <u>12 163009</u>
No. de Divisional <u>UNO (1)</u>

FUSION
Expediente _____
De: _____
A: _____

5. Comprobante de Pago No. 14-0044592Fecha Abril 28 de 2014

6. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa
- ☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación
- ☐ Número de documento que ordena la comisión o fusión o división
- ☒ Texto de la descripción, reivindicaciones, resumen y secuencias, en Español
- ☒ CD ROM que contiene el listado de secuencias

7. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos
Firma

06 MAYO 2014

39.779.654 de Bogotá
C.C.

70.819 C.S.J.
T.P.

P3416 - SOLICITUD DIVISIONAL DE LA P2569

VRSCH

8