

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-078330- -00011-0000

Fecha: 2011-05-24 16:37:21

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 10

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 06-078.330

Solicitud de patente de invención titulada: "PIRAZOLOPIRIMIDINAS NOVEDOSAS COMO INHIBIDORES DE QUINASA CICLINA DEPENDIENTES".

Solicitante: SCHERING CORPORATION AND PHARMA COPEIA DRUG DISCOVERY, INC

Nuestra Ref.: P2006/000156

RESPUESTA AL OFICIO No. 00670, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 11
DE FECHA 14 DE ENERO DE 2011
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

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 Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo el 04 de mayo de 2010, del que se han eliminado las estructuras 21, 26, 30-32 y 34 a 38 de la Reivindicación 1 y la Reivindicación 9.

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, o el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador insiste en que la patente WO2004/022561 (D1) afecta la novedad de la presente invención.

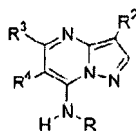
El Examinador encuentra que D1 divulga compuestos derivados de N-(aril-1-metil)-3-(sustituido)pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina, que anticipan los compuestos reivindicados en la presente solicitud.

En respuesta a mis argumentos en respuesta al primer examen de fondo, el Examinador analiza el Artículo 16 de la Decisión 486, y concluye que si se trata de una solicitud vía PCT, la novedad se puede ver afectada si la fecha corresponde a la fecha de presentación de la solicitud colombiana, aún sin haber sido publicada.

- b- En primera medida, y teniendo en cuenta que la contraparte colombiana de D1 de número CO05-20516, reclama prioridad sobre la solicitud 60/408.027, de fecha 04 de septiembre de 2002, anterior a la fecha de prioridad 11 Febrero de 2004, entiendo que según el Artículo 16 de la Decisión 486, D1 resulte un documento válido para la evaluación de novedad.

Sin embargo, es importante resaltar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece claramente que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención¹, y debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información obtener inequívocamente la invención, esperando además obtener los efectos esperados, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino de Justicia.² Para determinar la novedad de una selección, debe evaluarse si los elementos seleccionados son revelados individual y concretamente en el arte previo.³ Adicionalmente, el mismo MAP establece que una divulgación general no afecta la novedad de un compuesto específico o de un subgrupo específico incluido eventualmente en una fórmula general.⁴

En el presente caso, D1 divulga de manera general compuestos con la siguiente Fórmula Markush:



¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

³ Guidelines for Examination in EPO. Parte C, Capítulo IV, 9.8.

⁴ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4.4.1. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

mientras que la presente invención, reclama específicamente 29 compuestos, ninguno de los cuales fue divulgado específicamente en D1. De nuevo, nada en D1 describe particularmente los compuestos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, de hecho, la persona medianamente versada en la materia, sin indicación alguna, habría tenido que seleccionar arbitrariamente, o mediante experimentación adicional, entre miles de opciones descritas para los compuestos de Fórmula I divulgados en D1, para llegar a alguno de los compuesto de la presente invención.

De forma respetuosa llamo la atención del Examinador sobre el concepto de invención de selección, según el cual, basándose en lo determinado en el MAP y en la práctica en patentes, se establece que una solicitud inicial que divulga una fórmula química general, no puede ser considerada como arte previo que afecte la novedad de una solicitud posterior que divulgue un subgrupo específico de compuestos no divulgados expresamente en la solicitud. Es importante señalar que para determinar si el subgrupo de compuestos reivindicados es nuevo, se debe evaluar cuidadosamente si en los ejemplos de la solicitud anterior se ilustran compuestos que presenten las mismas características estructurales de los compuestos del subgrupo reivindicado en la solicitud posterior. Si no existe tal divulgación concreta, entonces éstos son considerados como una **selección nueva**. La evaluación posterior de si los compuestos de la nueva selección presentan una actividad o un efecto técnico inesperado en comparación con la divulgación efectuada en la solicitud inicial, brinda la base para el reconocimiento de la altura inventiva de la invención reivindicada y su patentabilidad,⁵ lo que valga anotar, en el presente caso no es aplicable, pues el documento D1 es solamente valido para la evaluación de la novedad, como se indicó en el punto anterior.

Así las cosas, cuando una invención dada se encuentra de manera general incluida en una divulgación más amplia e inespecífica, pero la invención presenta una limitación que no se encuentra específicamente revelada o sugerida en el arte previo y además proporciona un efecto técnico inesperado, su novedad y su altura inventiva deben ser reconocidas.

En el presente caso, es claro que D1, al no revelar los compuestos particularmente reivindicados en la presente solicitud, ni brindar indicaciones acerca de cómo realizar la selección de sustituyentes, no puede afectar su novedad. Este criterio es compartido a nivel mundial, y más particularmente por oficinas de patentes en la Comunidad Andina, que como la SIC se rigen por la misma legislación en materia de propiedad industrial; es más, recientes decisiones de la SIC

⁵ www.bvindecopi.gob.pe/ponenc/2007/200708misol.ppt. Análisis de los Requisitos de Patentabilidad María del Carmen Misol Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías Agosto 2007, Diapositivas 68-70.

han concedido privilegios de patente para invenciones de selección aplicando tales principios conceptuales.

En conclusión, teniendo en cuenta las diferencias estructurales descritas, y los lineamientos establecidos por el MAP, los compuesto de la presente son novedosos respecto a lo divulgado en el arte previo, específicamente el documento D1.

Por último, me permito señalar que todo lo anterior, y las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, coinciden con lo discutido con el Examinador en la reunión del día 14 de abril de 2011 en las instalaciones de la SIC, con lo que considero se supera cualquier objeción pendiente respecto de la patentabilidad de los compuestos reivindicados.

3. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, las oficinas de patentes en Perú (PE5339, concedida el 16 de junio de 2009), Europa (EP1720882, concedida el 5 de enero de 2001), México (MX265446, concedida el 26 de marzo de 2009) y China (CN ZL200580012293.4, concedida el 23 de febrero de 2011), han otorgado el privilegio de patente.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 29 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad, en tanto no se desvirtuó ninguno de ellos, y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



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

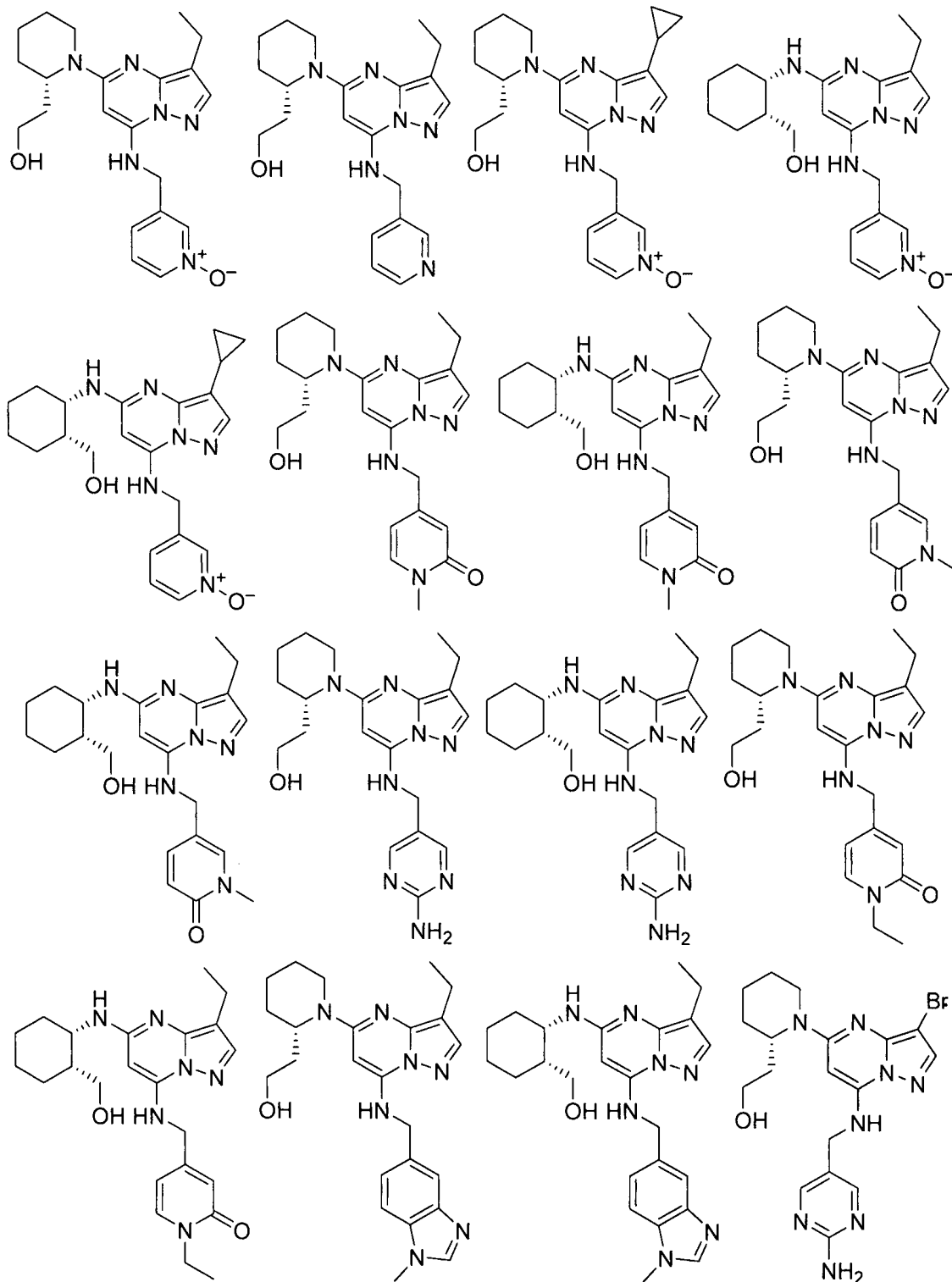
Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado

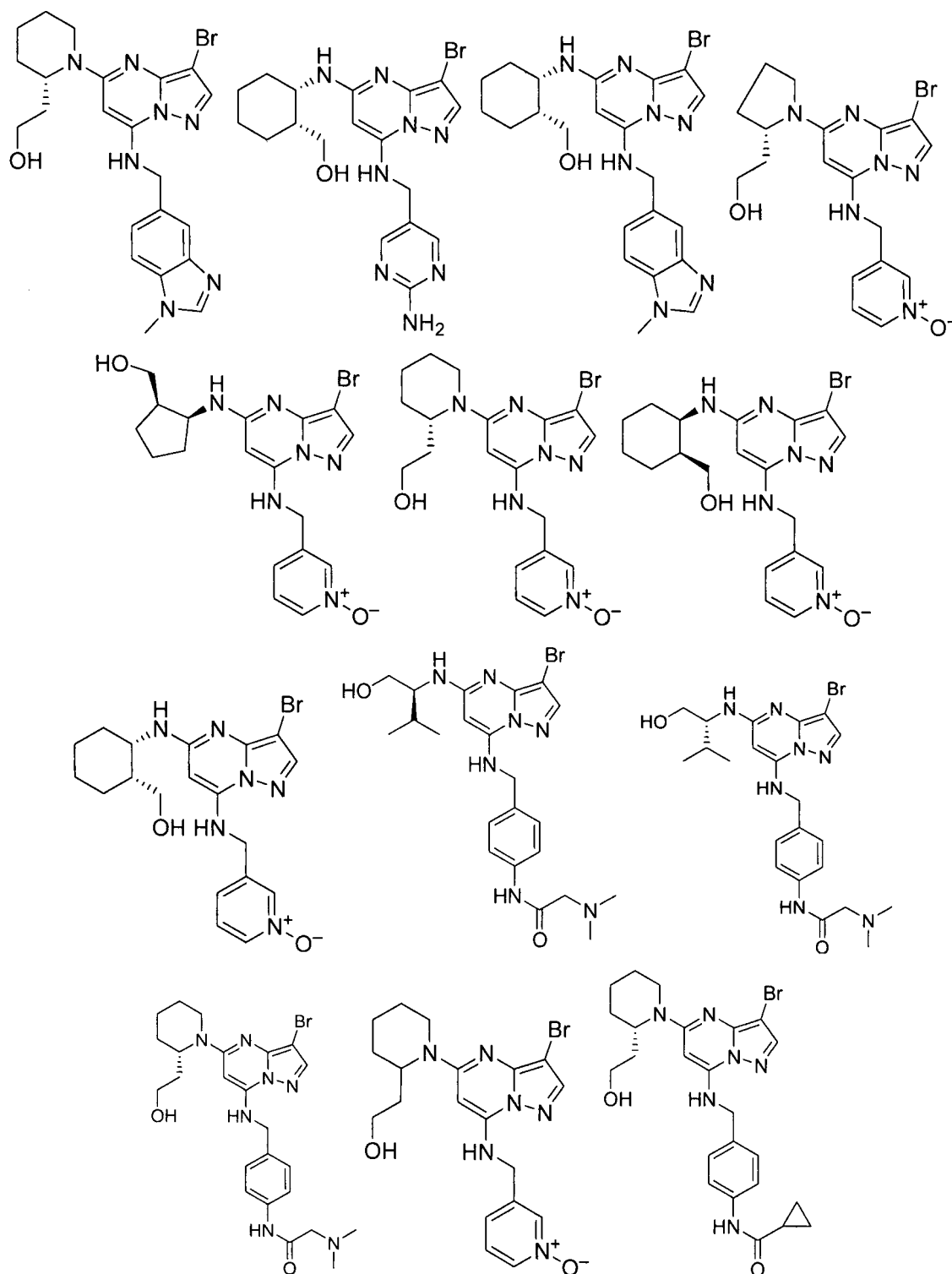
5

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Segundo Examen de Fondo)

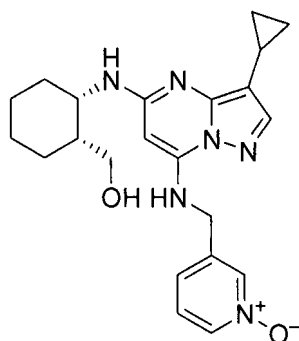
1. Un compuesto de fórmula:





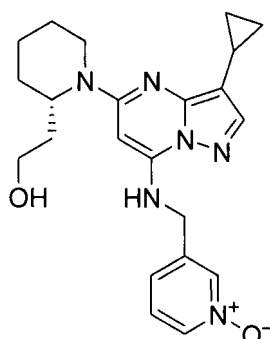
o una sal aceptable para uso farmacéutico o solvato del mismo.

2. Un compuesto de fórmula:



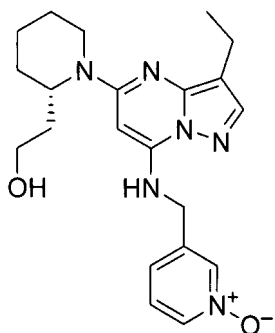
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

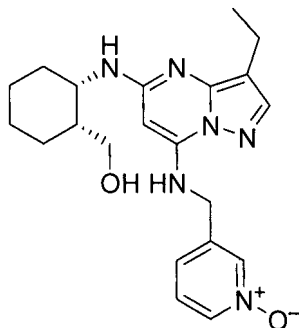
4. Un compuesto de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

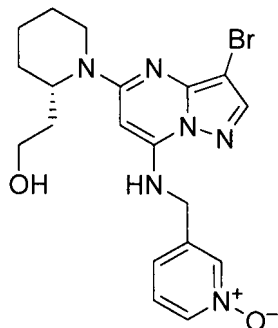
5. Un compuesto de fórmula:

8



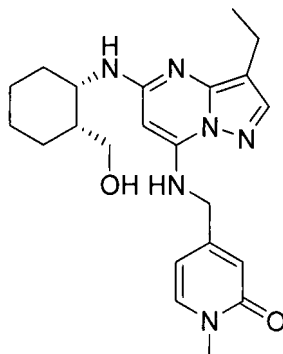
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto de fórmula:



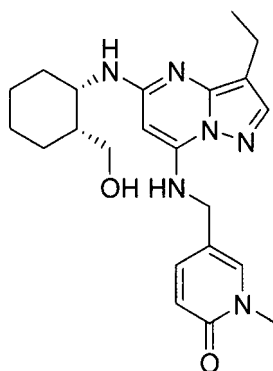
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. Un compuesto de fórmula:



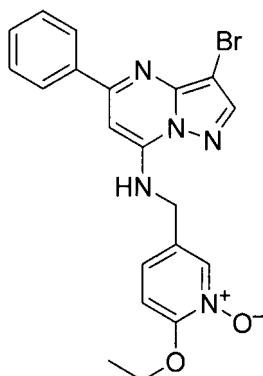
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto de fórmula:



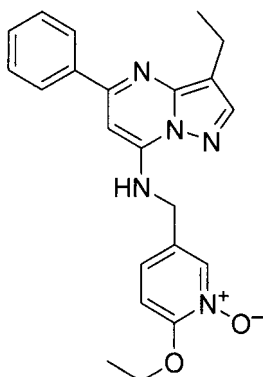
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto de fórmula:



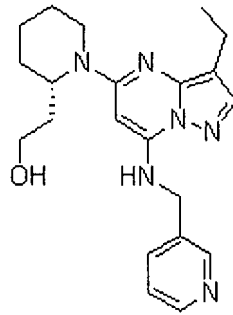
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. Un compuesto de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

11. Un compuesto de fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
