OLARTERAISBECK
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA.

Seæores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COIS
SUpERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES I!lflIflhiiimifluifl
E. S. No. 06-078330- -00008-0000

Fecha: 2010-05-04 18:05:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENThI-1I---_ Eve: 379 FASENACIONAL11
Act. 444 RESpUESTAREQUE4oItos: 10

Re: Expediente No. 06-078.330
Solicitud de patente de invención titulada: "PIRAZOLOPIRIMIDINAS NOVEDOSAS COMO INIUBIDORES DE QUINASA CICLINA DEPENDIENTES".
Solicitante: SHERING CORPORATION AND PHARMACOPEIA DRUG
DISCOVERY, INC. .
Nuestra Ref.: P2006/000156

RESPIIESTA AL OFICIO No. 1413, NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 31 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2010

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante ci auto emanado por ese Despacho, dentro del piazo legal previsto en el artIculo 45’ de la Decision 486, en los siguientes tØrminos:

1. En primer lugar, y con ci Ænimo debrindar mayor claridad a la m.ateria reivindicada, me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad a! CapItulo Reivindicatorio Modificado presentado ci 28 de noviembre de 2008, del que se ha eliminado la ReivindicaciOn 2.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en ci ArtIculo 34 de la Decision 486, ya que Østas de ninguna manera implican una ampiiación de la protecciOn correspondiente a la divulgaciOn contenida en la solicitud inicial.

Diagonal 34 N° 5 - 28, Bogota D.C., Colombia Tel + 57 1601-7700, Fax + 57 1601-7799, office(äiolarteraisbeck.com, www.olarteraisbeck.com

OLARTERAISBECK
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA.

2. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 2 es una repetición innecesaria de
la Reivindicación 1, puesto que simplemente reclama la forma purificada de los compuestos de la Reivindicación 1, que ya son molØculas ünicas, separadas, puras e identificables.

b- Considero superada la anterior objeción, puesto que la Reivindicación 2 ha sido
eliminada del CapItulo Reivindicatorio Modificado.

3. a- El Examinador considera que las patentes W02004/022561 (Dl) y
W02004/022559 (D2), destruyen la novedad de la presente invención.

El Examinador encuentra que Dl y D2 revelaron los mismos compuestos derivados de pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina que se reciaman en la presente solicitud.

7

"7 b- En priniera instancia, me permito liamar respetifosamente la atención del ’)
Examinador sobre el hecho que el Artfculo 16 de la Decision 486 establece que el estado de la (\ tØcnica comprenderÆtodo 10 gue haya sido accesible al püblico por una descripción escrita u oral, \) < utilizaciOn comercializaciOn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentaciOn de la (
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Es mÆs, ci Manual Andino de Patentes seflala claramente que una divulaciOn del arte previo implica la posibilidad de gue el piThlico se informe por cualquier medio y en cualquier lugar, de su contenido.’

/

Ahora bien, por defmiciOn, se entiende que una solicitud de patente es accesible a! pübiico) solaniente una vez se publica, puesto que sOlo con posterioridad a la publicaciOn Østa puede ser
consultada. Asi durante el examen de solicitudes de patente, al momento de evaluar el arte
previo relevante solamente es vÆlidoaquel con una fecha anterior a la prioridad invocada o en su defecto a la fecha de solicitud.2

Ahora bien,in el jresente caso el Examinador argumenta que Dl y D2 son documentos que ectarfao/la novedad de la presente solicitud, y como fecha limite de bisqueda de anterioridades determinO la fecha de prioridad reivindicada (11 de febrero de 2004). A su vez, el Examinador establece que la fecha de presentaciOn de los documentos Dl y D2 (03 de septiembre de 2003) hace que el contenido de Østas sea vÆiido para afectar la novedad dela presente solicitud.

’Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina. 2004. 1SBN9978-43-855-6. SecciOn 7.2.
2Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina. 2004. 1SBN9978-43-855-6. Secciôn 7.1

Pagina 2 cia 3

7

OLARTERAISBECK
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA.

Sin embargo, como lo explique anteriormente, la fecha en la que un documento es accesible al püblico es su fecha de publicación. Los documentos Dl y D2, como se ensefia en los folios 1180 y 1195, tienen como fecha de presentación el 03 de septiembre de 2003 y como fecha de publicación internacional ci 18 de mario de 2004, fecha posterior a la fecha de prioridad de la

presente solicitud.4. (:ç-7/ 04 jpi

En conclusion, el Examinador no puede citar los documentos Dl y D2 pam afectar la novedad de la presente solicitud, puesto que Østos no se encontraban accesibles al püblico en la fecha de prioridad de la presente solicitud. Por tanto, Dl y D2 no pueden afectar la novedad de la presente solicitud.

3. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 522 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabiidad, en tanto no se desvirtuO ninguno
de ellos, y se proceda con la concesiOn de la patente.

Atentamente,

/.A OS"?6 ARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos:

- CapItulo Reivindicatorio Modificado.

Pagina 3 de 3

Expediente No. 06-078.330

AW
Primer Examen de Fondo 1 2J
P2006/000156

CAPITULO REWINDICATORIO M)DIFICADO

(Primer Examen 1e Fondo) 7 jjt%- 212

1. Un compuesto de formula:

CN
OH HN

0,,N - N

OH HN

N 0

OH HN
LNO

I Lf

OH HN OH HN CL)I Ii I Ii

ON N H
ç QON OH HN OH HN
NN NN
NH2 NH2

B

OH HN

J

N

ON N,,AF
OH ANH
NN
NH2

PÆgina 1de 7

E:n!flnig 2006/0

H0 (1

HON,Br

HN

 Nt

o una sal aceptable para uso farmacØutico o solvato del mismo.
2. Un compuesto de formula:

0 N" "N’r/

N ry

OH H>

\J/

o una sal farmaeØuticamente aceptable del mismo.
3. Un compuesto de fOrmula:

PÆgina 3 de 7

=1

ON N
OH HN
N.
o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo.
4. Un compuesto de formula:

ON N
OH HN

o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo.
5. Un compuesto de fOrmula:

C N N

OH HN
NQ.. t
o una Sal farmacØuticamente aceptable del mismo.
6. Un compuesto de fOrmula:

Expediente No. 06-078.330
Primer Examen de Fondo
P2006/000156

PIgina 4 de 7

ONTN

OH HN

Nt....
o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo.

7. Un compuesto de formula:

OH HN

N’O
o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto de fOrmula:

, C NT"N

OH HN

o una sal fannacØuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto de fOrmula:

Expediente No. 06-078.330
Primer Examen de Fondo
P2006/000156

PÆgina5 de 7

1

tZI

SUPERINTENDENCIA DE INbUSTR1A Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota, D.C., 07 de enero de 2011

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte Garcia

ASUNTO Radicaciôn 06-78330
TrÆmite 002
Evento ,001
Actuaci6n430--

Oficio O 10

No. Sol. Internacional PCT/EP2005/003859

Fecha de Presentaciôn Internal. 08Ifeb/2005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento nuevamente en el articulo 45 de Ia Decision 486 de la, CbmisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados -

1.1. DescripciOn: Folios: 326 a 928como.çradic6 inicialmente

1.2. Reivindicaciones: Fo110 929a 970,C- -.Pmo se adicO inicialmente
Folios 1206 a 1212 Modificación

1.3Prioridad: Folio 1: US 10/776988; 11/feb/2004

1.1. Oposiciones: LAFRANCOL S:A folios 1127-1163.

1.2. Rta. del Solicitante: folios 1165-1175

2. Objeto de la invenciôn

Titulo de la solicitud: PIRAZOLOPIRIMIDINAS NOVEDOSAS COMO INHIBIDORES DE QUINAZA CICLINA-DEPENDIENTES.

El objeto de la invenciOn ahora son compuestos ØspecIficos derivados de N-(aril-1-metil)-3-(sustituido)pirazolo[I,5-a]pyrimidinina 4-a1 ra

1 -

L40

- Reivind icaciones 1-12: Compuestos especificos derivados N-(aril-1 -metil)-3-(sustituido)pirazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amina.

Se catalogO la invenciOn, segün la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61 K31/495; C07D487/04; C07D487/00; A61 P35/00.

3. Determinación del Estado de la TØcnica

Considerando la fecha de prioridad:reclamadade la presente solicitud de patente 11/febI2004, se realizo la büsqueda del ºstadbdØla tØcnica, en bases de datos donde Østa oficina tiene acceso libre para büsquedas de documentos relacionados con la materIa que se reclama cornouevä. einventiva en la presente
solicitud.

EncontrÆndoselos siguientes documentos relevantØs

No Documento Titulo Fecha de presentación*

DI W02004022561 PyrazolopyrimidinŁs’às cyclin- 04/sep/2002(prioridad) dependent kinàse’ inhibitors

4. AnÆlisisde patentabilidad (segün requisito) (artIculo 14 D486)

4.1. Novedad (artIculo 16 D486 de la CAN.)

La solicitud en estudio reclarna comPuØstos espec1ficos derivados de N-(aril-1-metil)-3-(sustituido)pirazolo[.1,5-a]pyrirnidin-7-a4iha.

Tal como ya se habla indicado en xarrierd atntabiIidad (oficio 1413), el documento Dl [W02004022561] afecta cätegóilcàmente la novedad de la

presente solicitud, toda vez- reclama compuestos especIficos de Pa anterioridad a sâber, por Łjemplooscompuestos:

Br

?j:tTJ

HN

’-I

LIM

Br N N

Br

HLX> zcWN

0

VØase tablas y ejemplos de 13d9nç.aparcen16s. compuestos que en la solicitud en estudlo se reclaman.como nuevos,por lo tanto la solicitud en estudic no cumple con lo exigido en el artIculo 16 D48 de la C.A.N.

5. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de ’Pa presente solicitud se encuentran afectados
as!:

No Documento NO
I Reivindicaciones I Requisito que Afecta I Afectadas 1
Dl W02004022561 1-12 Novedad

6. Respuesta a los argumentos del,silicitahte:’

Respecto a los argumentos de lo Ia 0 486 de la C.A.N., de
igual manera respetuosamente se IŁindica, que;ciaIquier tramitador de patentes debe conocer Ia totalidad del cntØÔ e*ØfK&d *icUlo y su aplicación, su
contenido total es:

ArtIculo 16.- Una invención se considerarÆnueva cuando no estÆcomprendida en
el estado de la tØcnica.

El estado de la tØcnica comprenderÆtodolo que hya sido accesible al püblico por
una descripción escrita u oral, utilizaeión, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinaiOn de la novedad, tamblØn se considerarÆ dentro del estado de la tcnica, el contenido de una solicitud de patente en trÆmiteante la oficinanacional competeæte,cüya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fçcha prcsentaciOn o de prioridad de la solicitud de patente que’ se U416e Øxaminando, siempre que dicho contenido estØ incluido en la solicitud:de fecha anterior cuando ella se

publique o hubiese transcurridô tlath el articulo 40. (negrilla fuera de texto)
Entonces taP como se puede vec sie trat&de unasoiiôitud via PCT esta fecha corresłonde tamblØn a la fecha de Dresentadóh de la soilcitud colombiana aün sin haber sido publicada o sin habersele curntlicjoeI olazo previsto en el art 40.

\4)

Por lo tanto no es un argurnento que.restablezca la falta de novedad de la presente solicitud y tal como debe ser conocido por el. interesado no debe haber materia comün entre to reivindicado en la presente solicitud y to comprendido por la solicitud en estudlo, eso quiere decir que si en la ariterioridad Dl se encuentra un solo compuesto de los reclamados en la presente solicitud, la presente solicitud carecedenovedad.,

.... En cumplimiento del ärtIcuIo45 deii ’.DØcisión kl 486 de la Comisiôn de Ia Comunidad Andina, se le indica que4ebe cfar respuesta dentro del tØrmino de sesenta dIas contados a pa de 1a feiha htificación de la presente comunicaciôn En caso de no dar respuesla I preeiite requenmiento, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran los irrjpedmehtQ para Ia oncesiôn, se denegarÆ la patente. .

NotifIquese el presente oficio conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 de la resoluciOn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra Øl no procede recurso alguno en ’la via gubernativa.

JOSÉ LU...ÔPEZ
Director de Nuevas Creaciones (e)

. . . .

El anterior requerimiento fue nótiflcdØ ’ pr fijaciôn en lista, de fecha
4 I

4 ENE Ui
c31

CONCEPTO TECNICO No 9 ,rVEXAMNADORITECNlCO Cod N°202012