

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-088178- -00009-0000

Fecha: 2011-02-18 16:38:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

límite : 011
ento : 379
ción : 444

Referencia : Expediente No. 06.088.178
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE (INDOL-3IL)-
HETEROCICLO COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR
CANNABINOIDE C1**
Solicitante : **N.V. ORGANON**
Fecha de Solicitud : 04 de septiembre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **15372** notificado por fijación en lista del 26 de noviembre de 2010.

2. Mediante oficio No. **15372** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 Análisis de patentabilidad

2.1.1 Nivel Inventivo

Para este requisito se considera que "debido a que D1 y D2 divulgaban derivados de indol 3-sustituídos de estructura similar y con las mismas propiedades farmacológicas, el técnico medio, motivado por sus enseñanzas, modificaría en la estructura principal divulgada en D1 el sustituyente de la posición 3 del anillo de indol incluyendo un grupo heterocíclico de 5 miembros como lo sugiere D2 y lograría obtener de manera obvia los

compuestos de la presente invención, por lo tanto el objeto reivindicado no tiene nivel inventivo".

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

En concordancia con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada.

Ahora bien, con respecto al análisis realizado por el Señor Examinador, deseamos poner de presente lo siguiente:

Inicialmente, es importante aclarar que tal como lo afirma el Examinador el documento más cercano del estado del arte es WO2004/00832 (D1).

Así deseamos reiterar que al tener los compuestos de la presente invención un sustituyente aminometilo en la posición 3 del anillo heterocíclico aromático de 5 miembros (A), así como también un anillo característico saturado neutro de 5 a 8 miembros en la posición 1 del grupo indol, las enseñanzas de la anterioridad D1 por sí solas no sugieren el reemplazo del sustituyente (piperazin-1-il)carbonilo en la posición 3 del grupo indol, con un anillo heterocíclico aromático de 5 miembros (A) sustituido con 3-aminometilo.

Así las cosas deseamos poner de presente que respetuosamente mantenemos nuestro desacuerdo con respecto a la objeción de nivel inventivo planteada por el Examinador, la cual consiste en la combinación de elementos estructurales de los compuestos revelado en D2 en los compuestos revelados en D1, con el fin de obtener de manera obvia los compuestos de la presente invención. Lo anterior, teniendo en cuenta que las propiedades farmacológicas de los compuestos revelados en D1 y los compuestos revelados en D2, son diferentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, deseamos llamar la atención del Examinador en cuanto a que los compuestos se revelan en D2 como moduladores de los receptores cannabinoides que tienen una actividad preferente en el receptor CB2, lo que hace que dichos compuestos se revelen como compuestos especialmente adecuados para la disminución de la presión intramuscular (Véase Columna 4, líneas 4 a 8 de D2). Adicionalmente, la reivindicación 5 de D2 reitera que los compuestos son útiles para el tratamiento de hipertensión ocular y glaucoma debido a su selectividad hacia el receptor CB2. Por el contrario, los compuestos se revelan en D1 como compuestos que tienen una actividad agonista CB1 y que son así útiles para el tratamiento del dolor.

De esta manera, reiteramos nuestro desacuerdo en cuanto a que las enseñanzas de dicha anterioridad D2, en donde se afirma que los derivados de indol tienen una actividad cannabinoide y que dichos derivados se encuentran caracterizados porque presentan un sustituyente heterociclo de 5 miembros como pirrolidinil en la posición 3 del anillo de indol, habrían sugerido a una persona versada en la materia la posibilidad de intercambiar el grupo CO-piperazinil de los compuestos de D1 por el sustituyente sugerido en D2 (anillo

heterocíclico aromático de 5 miembros), para obtener los compuestos revelados en la presente invención.

Lo anterior, no solo debido a que los sustituyentes de D2 (anillo heterocíclico aromático de 5 miembros) corresponden a sistemas de anillos saturados, como el pirrolidinil; por lo tanto, la aplicación de dichos sustituyentes en la posición 3 de los compuestos de D1, no resultaría en la obtención de los compuestos de la presente invención, los cuales tienen un anillo aromático heterocíclico de 5 miembros, sino también debido a que los compuestos revelados en las anterioridades D1 y D2 fueron diseñados para ser inhibidores selectivos de los receptores CB1 y CB2, respectivamente, lo que hace que no exista incentivo alguno con respecto al hecho de combinar elementos estructurales de los compuestos selectivos a CB2 revelados en D2 con las características estructurales de los compuestos agonistas selectivos a CB1, los cuales son revelados en D1, todo con el fin de obtener los compuestos de la presente invención de manera obvia, los cuales son de igual manera compuestos agonistas CB1.

Por lo tanto, se concluye que el examinador está haciendo combinaciones al azar de elementos estructurales de compuestos que tienen diversas utilidades, lo cual es claramente inaceptable.

En consecuencia, consideramos que el documento D2 no corresponde a una anterioridad relevante, capaz de afectar el nivel inventivo de la presente invención, ya que adicionalmente, el objeto inventivo de D2 y de la presente invención es muy diferente.

Así las cosas, el objeto de de la presente invención es diferente al planteado en el documento D2. En consecuencia, y adicionalmente, consideramos que los argumentos hechos a favor de nivel inventivo en el memorial de respuesta al Oficio No.2219, radicado el 29 de junio de 2010, demuestran el nivel inventivo de la presente invención.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las

características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

166
COLO-00299-843-025-6
COLO-11214-841-041-1
DVF\DV\FID-187389\WPCL0299
No. M-2011-187389\DVF