

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-086608- -00003-0000

Fecha: 2008-07-22 16:32:32 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIIII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 07086608
Asunto : Solicitud de patente para: UTILIZACIÓN DE UN
DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE
MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES
Solicitante : SANOFI-AVENTIS
Clase : A61K 31/454, A61P 13/12
Opositor : PROCAPS S.A.
Fecha solicitud : Agosto 23 de 2007

1. ALÉGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por la doctora Eliana Isaura MORENO BOHORQUEZ, apoderada de la sociedad PROCAPS S.A., opositora en el asunto de la referencia.

2. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El oficio No. 5475, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 25 de abril de 2008, y por lo tanto la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES

Me opongo a las peticiones de la sociedad opositora y en consecuencia, solicito a ese Despacho que con fundamento en las

CAVELIER

ABOGADOS

consideraciones de hecho y de derecho que se presentan en este escrito se declare sin fundamento la oposición presentada por PROCAPS S.A..

En consecuencia, se declare que el invento titulado **UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES** cumple con los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes.

4. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

A continuación procederé a enumerar los argumentos que la opositora considera pertinentes para presentar oposición a la presente solicitud:

1.1 En el escrito de oposición se señala que las reivindicaciones se refieren al uso y a un método de tratamiento y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante el cual se obtenga un producto tangible.

1.2 Adicionalmente se ha citado la anterioridad D1: WO2004096132 publicada el 11 de noviembre de 2004 y que según la opositora afecta la novedad de la presente solicitud.

1.3 El documento citado se refiere a una terapia de combinación que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista de receptor aldosterona y una cantidad terapéuticamente eficaz de un agente de antiobesidad para el tratamiento de trastornos circulatorios, incluyendo enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión paro cardíaco congestivo y cirrosis. Se señala que en las páginas 22 a 57 y tablas 3, 3A se refiere a la utilización de rimonabant (SR-14778) en asociación con una antagonista de aldosterona tal como eplerenona para tratar diversos trastornos renales.

1.4 Por consiguiente, con respecto a la solicitud pretendida la opositora argumenta:

1.4.1 Carece de novedad: A la fecha de prioridad, 23 de febrero de 2005 ya era conocido, pues como se demostró era parte del arte anterior con base en el documento D1, la utilización de un compuesto antagonista de

CAVELIER

ABOGADOS

los receptores CB1 de cannabinoides elegidos entre rimonabant y N-piperidino-5-(4-bromofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida, para la preparación de medicamentos útiles en el tratamiento y la prevención de enfermedades renales, sobre el cual busca protección el capítulo reivindicatorio.

1.4.2 Carenia de aplicación industrial: Algunas cláusulas reclaman el método terapéutico y estos no son aplicables industrialmente porque no se obtiene un producto o un proceso y no es reproducible o repetible a escala industrial.

En consecuencia, la opositora solicita a su Despacho negar la concesión del privilegio de patente solicitada por mi representada.

5. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

A continuación presento a su Despacho las razones que demuestran que contrario a lo señalado por la apoderada de la sociedad opositora, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple cabalmente con los requisitos del artículo 14 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, los argumentos que aquí se presentan demuestran que los fundamentos de la opositora carecen de fundamento válido y por tanto, no pueden ni deben ser tomados en cuenta para negar la patente solicitada.

En efecto, me referiré a cada una de las alegaciones que en contra de la patentabilidad del invento titulado **UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES** presenta la opositora:

5.2 Ausencia de novedad: El artículo 16 de la Decisión 486 establece: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Así mismo, el Manual Andino de Patentes menciona: "Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones

CAVELIER

ABOGADOS

del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención".

Ahora bien, la solicitud de patente WO2004/096132 describe composiciones farmacéuticas que contienen en asociación un antagonista de los receptores de aldosterona y un agente anti-obesidad, útiles para el tratamiento de condiciones cardiovasculares.

El rimonabant y el compuesto N-piperidino-5-(4-bromofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida son citados como agentes anti-obesidad (tabla 3, páginas 22-23).

Se considera que las enfermedades renales se relacionan con la obesidad. Estas enfermedades pueden ser tratadas con las asociaciones descritas en D1 (Ver página 80, [81] y página 53 reivindicaciones 7 y 8). Por su parte, la presente invención se relaciona con compuestos de rimonabant para la preparación de medicamentos útiles en el tratamiento y la prevención de enfermedades renales. Esto es distinto a lo reivindicado en D1 y por tanto no debería afectar la novedad de la presente solicitud.

5.1 Carencia de aplicación industrial: De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, se ha modificado el pliego reivindicatorio limitando las reivindicaciones al compuesto correspondiente a la invención y se han agregado dos reivindicaciones correspondientes a la composición farmacéutica que contiene una combinación de rimonabant y un diurético. Estas últimas están sustentadas en la descripción, página 3 líneas 3 a 18 y página 4 líneas 11 y 12.

De esta manera, la invención no carece de aplicación industrial y por lo tanto los argumentos en contra de la presente solicitud no son aplicables.

6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Tal como lo indiqué en el capítulo anterior, junto con este escrito presento Formulario de Modificaciones y Correcciones, con nuevo

CAVELIER

ABOGADOS

capítulo reivindicatorio el cual solicito sea tenido en cuenta por ese Despacho.

7. PETICIONES

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A.

7.2 Declarar que el invento titulado "UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES" para el cual mi representada solicita el otorgamiento de la patente de invención cumple con los requisitos del artículo 14 y concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. ANEXOS

Anexos a este escrito los siguientes documentos:

8.1 Formulario de Modificaciones y Correcciones con el cual se presenta nuevo capítulo reivindicatorio.

8.2 Recibo de pago por concepto de la tasa correspondiente para modificaciones.

9. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4ª No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A No. 31.929

COLO-14775-841-049-1

COLO-14775-264-001-0

JMS\JMS\ID-130758\WPC14775

No. M-2008-130758\JMS

90

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SANOFI AVENTIS Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia. Dirección: 174 avenue de France, 75013 Paris, Francia Domicilio: Paris, Francia Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019</u> TP <u>31.929</u>
4	Número de expediente: <u>07.086.608</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas a esta Solicitud y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-56,226</u> Fecha: <u>14 de julio de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

91

REIVINDICACIONES

1. Compuesto antagonista de los receptores CB₁ de cannabinoides elegidos entre rimonabant y N-piperidino-5-(4-bromofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida, para la preparación de medicamentos, útiles en el tratamiento y la prevención de enfermedades renales.
2. Compuesto según la reivindicación 1, para la prevención y el tratamiento de neuropatías diabéticas.
3. Compuesto según la reivindicación 1, para la prevención y el tratamiento de insuficiencia renal crónica.
4. Compuesto según la reivindicación 1, para la prevención y el tratamiento de enfermedades renales terminales.
5. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en la que el compuesto antagonista de los receptores CB₁ de cannabinoides es rimonabant.
6. Compuesto según la reivindicación 5, en la que el rimonabant se utiliza a una dosis comprendida entre 5 mg y 50 mg.
7. Composición farmacéutica que contiene en combinación, rimonabant y un diurético.
8. Composición farmacéutica según la reivindicación 7, en la que el diurético es seleccionado de hidroclorotiazida, bendroflumetiazida, clortalidona, cicletanina, indapamida y xipamida.

91.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-086608- -00003-0000

Fecha: 2008-07-22 16:32:32 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tira. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 56,226
FECHA : JULIO 14 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2678330	14/07/2008	29,595,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

CO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

14775-264- -001-0

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

✓ Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicación 07 86608
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 411
 Oficio
 Folios 008

009807

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (Fase Nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐
No. Solicitud Internacional PCT/FR2006/000369
Fecha de Presentación Internacional 17 de Febrero de 2006

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 19 a 34 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folio 35 como se radicó inicialmente
 Folio 91 modificadas en fase Nacional

Oposición: Folios 49 a 80 Procaps

Respuesta del solicitante: Folios 85 a 91

Prioridad: FR 0501919 de Febrero 23 de 2005
 FR 0504798 de Mayo 12 de 2005

2. Objeto de la invención

Objeto: La utilización de un compuesto antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides, derivado del pirazol, para la preparación de medicamentos útiles en la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales.

Título de la solicitud: "UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS UTILES EN AL PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES"

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de suministrar compuestos útiles para tratar enfermedades renales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona Un compuesto antagonista de los receptores cannabinoides elegido entre Rimonabant y Surinabant (N-piperidino-5- (4-bromofenil) -1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K31/454; A61P13/12.

3. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1-6, no son claras porque: mencionan las expresiones: “para la preparación de medicamentos útiles en el tratamiento y la prevención de enfermedades renales” y “para la prevención y el tratamiento de...”; estas expresiones indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

4. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Procaps

Dice el oponente que: “D1: WO2004096132 de Noviembre 11 de 2004; se refiere con anterioridad a una terapia de combinación que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista de receptor Aldosterona y una cantidad terapéuticamente eficaz de un agente antiobesidad para el tratamiento de trastornos circulatorios, incluyendo enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión, paro cardíaco congestivo y cirrosis. Particularmente, este documento D1 en la página 22 a 57 y tablas 3, 3A, se refiere a la utilización de Rimonabant (SR-14778) en asociación con un antagonista de aldosterona tal como eplerenona para tratar diversos trastornos renales.

Dicho documento D1 revela dicho método de tratamiento que incluye rimonabant. Así, las cosas como lo evidencia dicho documento D1, la presente solicitud no es novedosa pues lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica, particularmente en el documento D1.

Por lo tanto, este documento objeto de oposición a la luz del documento D1 carece evidentemente de Novedad.

Respuesta del Examinador Técnico

Se reconoce que D1 en sus páginas 22 y 23, divulga los compuestos Rimonabant SR-141716 y SR-147778 Surinabant, que son antagonistas de los receptores CB1 de cannabinoides.

Así mismo divulga una terapia de combinación con diuréticos en el tratamiento de la hipertensión.

La presente solicitud carece de aplicación industrial ya que como se demostró anteriormente, algunas cláusulas reclaman el método terapéutico y estos no son aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un producto o proceso; y

segundo no es reproducible o repetible a escala industrial. Por lo tanto, el objeto de la presente invención referido a los usos y métodos terapéuticos, no cumplen con el requisito de la aplicación industrial.

Respuesta del Examinador Técnico

Se observa que en las reivindicaciones 2-6 se reclama el uso del compuesto para tratar una patología, o sea para un método de tratamiento, lo cual no tiene aplicación industrial.

Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad”.

Respuesta del Examinador Técnico

Se aclara que con ocasión de la oposición, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio y con base en él esta oficina encuentra fundada la oposición con base en el D1 (wo2004096132), por lo cual se tomará en cuenta este documento, para el presente análisis de patentabilidad. Además se consideraron relevantes para realizar el análisis de Patentabilidad los documentos ES2101258 y WO2005/000809, encontrados en la búsqueda realizada por de esta oficina.

Respuestas del Solicitante

5. Respuesta a Los Hechos Y Alegatos

“A continuación presento a su despacho las razones que demuestran que contrario a lo señalado por la apoderada de la sociedad opositora, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple con los requisitos del artículo 14 y demás normas concordantes de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina...”

En efecto me referiré a cada una de las alegaciones que en contra de la patentabilidad del invento titulado UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES presenta la opositor”:

Ausencia de Novedad:

“Ahora bien, la solicitud de patente WO2004/096132 describe composiciones farmacéuticas que contienen en asociación un antagonista de los receptores de aldosterona y un agente anti obesidad, útiles par el tratamiento de condiciones cardiovasculares.

El rimonabant y el compuesto N-piperidino-5- (4-bromofenil) -1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida son citados como agentes antiobesidad (tabla 3, páginas 22-23).

Se considera que las enfermedades renales se relacionan con la obesidad. Estas enfermedades pueden ser tratadas con las asociaciones descritas en D1 (ver pg 80, [81] y página 53 reivindicaciones 7 y 8). Por su parte, la presente invención se relaciona con compuestos de rimoabant para la preparación de medicamentos útiles

en el tratamiento y la prevención de enfermedades renales. Esto es distinto a lo reivindicado en D1 y por lo tanto no debería afectar la novedad de la presente solicitud”.

Respuesta del Examinador Técnico

Se aclara que el D1 ya revelaba el compuesto Rimonabant SR-141716 y era utilizado como un agente antiobesidad, pero el hecho de que ahora se le de un uso distinto, en las patologías renales, no lo hace nuevo.

Carencia de aplicación industrial:

“De acuerdo con el artículo 34 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, se ha modificado el pliego reivindicado limitando las reivindicaciones al compuesto correspondiente a la invención y se han agregado dos reivindicaciones correspondientes a la composición farmacéutica que contiene una combinación de rimonabant y un diurético. Estas últimas están sustentadas en la descripción, página 3 líneas 3 a 18 y página 4 líneas 11 y 12.

De esta manera la invención no carece de aplicación industrial y por lo tanto los argumentos en contra de la presente solicitud no son aplicables.

Tal como lo indiqué en el capítulo anterior, junto con este escrito presento formulario de Modificaciones y Correcciones, con nuevo capítulo reivindicatorio el cual solicito sea tenido en cuenta por ese Despacho”.

Respuesta del Examinador Técnico

Se aclara que respecto al primer capítulo en las reivindicaciones 2-6 se reclamaba el uso del compuesto para tratar una patología, o sea para un método de tratamiento, lo cual no tiene aplicación industrial. El capítulo presentado con ocasión de la oposición, se limitó a dos compuestos antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides, Rimonabant SR-141716 y SR-147778 Surinabant, si tienen aplicación industrial.

Respuesta del Examinador Técnico

- 1- Al oponente: Se aclara que el solicitante realizó una modificación al capítulo reivindicatorio con ocasión de la oposición, dicho capítulo se refiere a un compuesto antagonista de los receptores cannabinoides elegido entre Rimonabant y Surinabant y sus composiciones.

El documento D1: WO2004096132, presentado en la Oposición, sí desvirtúa la Novedad del objeto de las nuevas reivindicaciones 1-7; por lo cual se considerará dentro del Examen de Patentabilidad.

- 2- Al solicitante:

2-1 *Ausencia de Novedad:* Frente al D1, se aclara que la novedad de las reivindicaciones 1-7 se anula con el presente documento y por lo tanto se tendrá en cuenta para realizar el presente análisis, pero no anula la novedad de la

reivindicación 8 porque esta reclama una asociación del compuesto Rimonabant y unos diuréticos específicos que no se divulgan en este documento.

2-2 *Carencia de aplicación industrial:* De acuerdo con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se considera que la materia reclamada sí se refiere a un compuesto antagonista de los receptores cannabinoides, elegido entre Rimonabant y Surinabant y sus composiciones. Por lo tanto si cumpliría con el requisito de aplicación industrial

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la

Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Febrero 23 de 2005.

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	ES2101258	Derivados de pirazol; procedimiento para su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen.	29/12/93
D2	WO2004096132	Combination of an aldosterone Receptor Antagonist And An anti-obesity agent	11/11/2004
D3	WO2005000809	Substituted 3-alkyl and 3 alkenyl azetidine derivatives	01/06/2005

D1 divulga el compuesto Rimonabant y sus composiciones.

D2 divulga una terapia de combinación que comprende una cantidad de un inhibidor del receptor de Aldosterona y un agente antiobesidad, para tratar la disfunción renal.

D3 divulga compuestos de formula (I) que son antagonista de los receptores CB1 de Canabinoides en asociación con un diurético como: Hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida.

D1, D2 y D3; www.espacenet.com

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto antagonista de los receptores CB1 de Canabinoides elegidos entre rimonabant y N-piperidino-5- (4-bromofenil) -1-(2,4-diclorofenil)-4-etilpirazol-3-carboxamida, para la preparación de medicamentos.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales Reivindicación 1	D1
compuesto Rimonabant	Compuesto Rimonabant y sus composiciones que contienen dosis de 0.5 a 1000mg (pg 2, líneas 34, pg 23 líneas 15-22, pg 69 reivindicación 18)

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña el compuesto Rimonabant y sus composiciones, en dosis de 0.5 a 1000mg (pg 2, líneas 34, pg 23 líneas 15-22, pg 69 reivindicación 18)

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-6, no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 7, consiste en Una composición farmacéutica que contiene en combinación, rimonabant y un diurético.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Reiv 7 consiste en una composición farmacéutica que contiene:	composición farmacéutica que contiene:
Rimonabant	SR-1451716 (Rimonabant)
un diurético	eplerenona (diurético, antagonista del receptor de Aldosterona)

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 7 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual enseña una combinación de compuesto Rimonabant (SR-1451716, tabla 3 pg 22) y un diurético (antagonista del receptor de Aldosterona, eplerenona, espironolactona (Párrafo 14, 27; pg 3 y 5 respectivamente y tabla 3 pg 22).

En consecuencia, la reivindicación 7 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación dependiente 8, consiste en una composición farmacéutica que contiene Rimonabant y un diurético seleccionado de hidroclorotiazida, bendroflumetiazida, clortalidona, cicletanina, Indapamida y Xipamida.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2	D3
Reiv 8 composición farmacéutica que contiene:	Composiciones que contienen:	Composiciones que contienen:
Rimonabant	Rimonabant, antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides.	Un antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides
Un Diurético seleccionado de Hidroclorotiazida, clortalidona , indapamida.	Eplerenona, diurético Antagonista del receptor de aldosterona	Diuréticos: Hidroclorotiazida , clortalidona indapamida.

El Estado de la Técnica más cercano es D2, que da a conocer la composición, que contiene Rimonabant SR-141716 (tabla 3 pg 22) y un diurético Antagonista del receptor de aldosterona.

La composición, objeto de esta reivindicación se diferencia de las composiciones de D2, en que el diurético puede ser uno seleccionado de: Hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida.

No se evidencia un efecto logrado por el hecho de incluir un diurético como Hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida.

Por tanto, el Problema Técnico Objetivo es: “cómo modificar la composición de D2, como alternativa, a las ya divulgadas”.

Por otro lado, D3 divulga composiciones que consisten en la asociación entre un antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides y un diurético como: Hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida)pg 51, líneas 1-3). Así mismo, no se evidencia en la descripción, alguna ventaja de las combinaciones reclamadas que contienen específicamente como antagonista de los receptores CB1 de cannabinoides, el Rimonabant, sobre la asociación ya divulgada en D3.

La reivindicación es obvia, porque el Experto en la Materia enfrentado al problema de “cómo modificar la composición de D2, como alternativa, a las ya conocidas”, incluiría “un diurético como: Hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida” que se revelaban en D3, dentro de la composición que se enseña en D2, logrando de esta forma la composición objeto de esta solicitud.

Por lo cual la composición de la Reivindicación 8, carece de Nivel Inventivo.

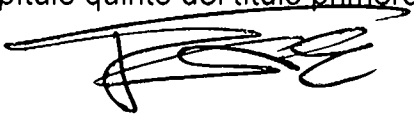
8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	ES2101258	1-6	Novedad
D2	WO2004096132	7 8	Novedad Nivel Inventivo
D3	WO2005000809	8	Nivel Inventivo

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 (60) 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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
17 JUN. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No.1723	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202078
------------------------------------	---