

As. 106.346

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-025209- -00007-0000

Fecha: 2010-05-19 16:39:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 4

Señora

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REFERENCIA: Expediente No. 08 025 209

TÍTULO: "PIRROLIDIN-2-ONAS SUSTITUIDAS EN LA POSICIÓN
4 Y SUS USOS"

SOLICITANTE: UCB PHARMA, S.A.

TRÁMITE: Respuesta a Oposición de la Sociedad
TECNOQUÍMICAS S.A.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad UCB PHARMA, S.A., según lo acredita el documento de poder presentado ante esa División, me permito de acuerdo con el artículo 43 de la Decisión 486, dar respuesta a la Oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., contra la patentabilidad para la concesión de la solicitud de patente de la referencia, según el requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 20 de noviembre de 2009.

En primer lugar, para mejor referencia, a continuación se listan los documentos del arte previo relevante mencionados por el Señor Opositor:

- WO 2005/054188 (en adelante mencionado como D1)
- US 2004/0040631 (en adelante mencionado como D2)
- WO 00/76958 (en adelante mencionado como D3)

- EP 1386912 (en adelante mencionado como D4)
- WO 97/44318 (en adelante mencionado como D5)
- WO 01/62726 (en adelante mencionado como D6)
- WO 03/014080 (en adelante mencionado como D7)

Ahora en respuesta a los argumentos del Señor Opositor, consideramos que éste no ha realizado un juicioso análisis de las enseñanzas de todos estos documentos que le permita realmente exponer una razón concreta, a partir de su evaluación, por la cual no se cumplen adecuadamente los requisitos de patentabilidad. En contraste, consideramos que el Señor Opositor nombra únicamente algunos documentos que pueden llegar a ser relevantes como arte previo, pero falla en demostrar, a partir de argumentos técnicos y un análisis profundo, la carencia de los requerimientos de patentabilidad de la presente solicitud.

En resumen, la presente solicitud se refiere a compuestos farmacéuticos y procesos de manufactura asociados a los mismos que no se encuentran comprendidos en el estado de la técnica. De acuerdo con lo anterior, se realizó una evaluación exhaustiva de la materia incluida en la presente solicitud en comparación con el arte previo como se muestra a continuación.

D1 se refiere en general a mezclas racémicas de compuestos. De hecho, no se divulga o asigna ninguna configuración estereoquímica ni centro quiral a los compuestos divulgados. En particular, este documento no muestra en ningún momento compuestos ópticamente enriquecidos o sustancialmente puros.

D2 divulga un proceso de manufactura de brivaracetam. De la misma manera, este proceso no involucra, en ninguna de sus etapas, compuestos de fórmula (III), (IIIa) o (IIIb) ópticamente enriquecidos o sustancialmente puros.

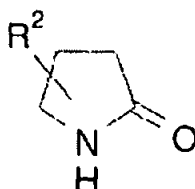
D3 y D4 divulgan, respectivamente, los compuestos 4-yodometil-pirrolidin-2-ona y 4-propil-2-pirrolidinona, los cuales se encuentran en su forma racémica

también. En este caso, tampoco se asigna ninguna estereoquímica en el centro quiral de dichos compuestos.

D5 describe varios procesos de preparación del compuesto 4-etilpirrolidin-2-ona en su forma racémica. Esto no dice nada sobre la estereoquímica de estos compuestos ni de la configuración adecuada del centro quiral de los mismos.

D6 describe un proceso de preparación de seletracetam el cual no involucra en ningún momento especies químicas ópticamente enriquecidas o sustancialmente puras.

Finalmente, D7 describe un proceso de preparación de pirrolidin-2-onas sustituidas donde se involucran, dentro del mismo, compuestos de fórmula (13).



(13)

De igual manera, este compuesto se encuentra en su forma racémica, sin encontrar en ningún momento alguna asignación estereoquímica al centro quiral del mismo.

Entonces, al haber realizado una evaluación de todos estos documentos, se puede inferir que, en contraste con la presente invención, estos resultan absolutamente silenciosos acerca de los compuestos y procesos divulgados en la presente solicitud. Además, no existen enseñanzas o sugerencias en los mismos que involucren compuestos ópticamente enriquecidos o sustancialmente puros. Consideramos entonces que el Señor Opositor no ha tenido en cuenta estos factores en su evaluación de los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, concluimos que ha fallado en su demostración de la carencia de novedad y nivel inventivo de la presente solicitud.

Así, en vista de lo anteriormente expuesto, solicitamos al Señor Examinador se declare **INFUNDADA** la oposición y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la presente invención.

De la señora Jefe,

Atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
T.P. No. 57.492 del C.S.J.
Calle 70A No. 4-41

Bogotá, 18 de mayo de 2010
MXB/NFA
Anexo