

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-034058-00005-0000

Fecha: 2010-02-12 15:48:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 3

Re: Expediente No. 08-034.058

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

Solicitante: SCHERING CORPORATION

Nuestra Ref.: P2008/000073

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No 12821

POR FIJACIÓN EN LISTA No. 344

DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.

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, dentro del plazo legal previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, ante la oposición interpuesta por el doctor Tito Noe Parra Murillo, actuando como apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.:

1. a- El Opositor argumenta que la presente solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

CD.

El Opositor anota que los compuestos de pirazolo[1,5-a]pirimidina y las composiciones que los comprenden, son conocidos como inhibidores de quinasa útiles en el tratamiento de enfermedades asociadas a CDK. Por lo tanto, el Opositor concluye que las composiciones, los métodos de manufactura y los usos reclamados en la presente solicitud no son nuevos ni inventivos.

El Opositor también argumenta las combinaciones de moléculas activas conocidas, no son nuevas ni inventivas y anota que las patentes DE2318020 y DE2329485 revelan cisplatino; EP253738 y US4814470 revelan docetaxel; y las patentes ZA6802378 y US3590028 revelan doxorubicina. Adicionalmente, el Opositor cita las patentes WO9411026 y US5763137 que revelan rituximab; FR1530962 y US3732340 que revelan ifosfamida,

b- i) En primer lugar, me permito señalar que ninguno de los documentos citados por el Opositor revela compuestos que presenten las características estructurales de los compuestos reclamados en la Reivindicación 1. Es decir, ninguno de los documentos citados revelan compuestos de pirazolo[1,5-a]pirimidinas de Formula I, que comprendan específicamente una piperazina en R² y una piperidina en R³.

En este punto, es importante recordar 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 invención.¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso, es claro que los documentos citados al no revelar compuestos con las características estructurales de la Reivindicación 1, no pueden afectar su novedad.

ii) Adicionalmente, los documentos citados por el Opositor no proporcionan información que hubiese permitido a una persona medianamente versada en la materia desarrollar compuestos con las características estructurales de los compuestos de la presente invención, ni mucho menos a prever que los mismos presentarían propiedades de inhibición de CHK1 mejoradas. En consecuencia, la presente invención es inventiva sobre el arte previo citado.

¹ Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 9.4.

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>)

El análisis de nivel inventivo no puede estar basado en si es o no posible obtener la invención reclamada, pues claramente era posible, toda vez que los compuestos reivindicados existen. Esta aproximación conllevaría a que ninguna invención sería patentable, volviendo así inoperante el sistema de patentes. Por el contrario, la evaluación del nivel inventivo debe centrarse únicamente en la cuestión de si la materia reivindicada habría podido derivarse de manera obvia a partir del arte previo, sin necesidad de investigación adicional alguna.

2. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y solicito respetuosamente se proceda con el examen de fondo de la presente invención.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295