

Señor Superintendente

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-268329- -00003-0000

Fecha: 2015-11-06 11:35:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Referencia : Expediente No. 14268329 JV
Asunto : Solicitud de patente para: "Moduladores de CRAC de oxazol e isoxazol"
Solicitante : LUPIN LIMITED

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la (s) sociedad (es) **LUPIN LIMITED** solicitante (s) de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No.64631 del 17 de septiembre de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL**" a favor de la (s) sociedad (es) **LUPIN LIMITED**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **64631** del 17 de septiembre de 2015, con fecha de publicación listado del veinticinco (22) de septiembre de dos mil quince (2015), fecha de vencimiento 22 de octubre de 2015, y fecha del término legal 06 de noviembre de 2015.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax: (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada **“MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL”**.

3.1.2 Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) **LUPIN LIMITED** advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **64631** del 17 de septiembre de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL”** a favor de la (s) sociedad (es) **LUPIN LIMITED**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido.

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple no sólo con el requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***“Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

Consecuentemente, 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, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus

conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

El Examinador insiste que la presente solicitud carece de nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos WO2006081389 (D1) y WO2010039238 (D2) por las siguientes razones:

5.1.1 El hecho de que el anillo E sea un pirrol y no un tiofeno, no puede ser determinado toda vez que no existe evidencia que indique que dicha diferencia, otorgue al compuesto ahora reivindicado una ventaja técnica sobre los compuestos ya conocidos en la anterioridad D1, porque estos presentan la misma actividad como moduladores de CRAC.

5.1.2 En la descripción se divulga un ensayo de actividad de los compuestos reclamados como moduladores de CRAC (Pág. 142) en donde los compuestos reivindicados muestran rangos de actividades comparables (<100 nM) a la de los compuestos conocidos en D1 (pág. 98-99), y respecto a D2, la actividad sus compuestos es de <50 nM, la cual es aún mejor que la de los compuestos reivindicados (pág. 67-69). Asimismo, la solicitud reclama que el anillo D puede ser pirrol, fenilo o piridina, anillos que ya se conocía son equivalentes al de tiofeno (bioisósteros).

5.1.3 La persona del oficio normalmente versada en la materia, tomando en cuenta el arte previo estaría motivada para incluir indistintamente el anillo fenilo, pirazina o piridina, divulgados en D2 en el compuesto de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual esta se considera obvia.

Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

5.1.4 Modificación de una solicitud en trámite

En primer lugar, 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, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones. En dicho nuevo pliego reivindicatorio, el anillo D de la fórmula (I) incluye solo anillos de fenilo y pirazina mientras que el documento D1 cubre solo un anillo de tiofeno. Como una persona normalmente versada en la materia podría deducir, existe una gran diferencia entre un anillo de tiofeno y un fenilo/pirazina, entre éstas se pueden nombrar: a) el tiofeno es un anillo heterociclo de 5 miembros conteniendo un átomo de azufre en el anillo, mientras que el fenilo es un anillo de 6 miembros carbonados sin ningún heteroátomo en su estructura, y por otra parte la pirazina es un anillo de 6 miembros que contiene 2 átomos de Nitrógeno. El examinador menciona que la presente solicitud cubre también en su anillo D un pirrol, lo cual no es correcto ya que el anillo D sólo hace referencia a un fenilo o pirazina. Adicionalmente, el fenilo y la pirazina no son bioisómeros del tiofeno. Por lo tanto, las enseñanzas de documento D1 no tienen relación con la presente solicitud y por ende no afecta el nivel inventivo de la misma.

En segundo lugar, en la presente solicitud el anillo E está definido como un anillo heterocíclico que no incluye un anillo aromático en absoluto. Existe una gran variedad de anillos que conforman un anillo heterocíclico y cada uno tiene características estructurales únicas que le confieren propiedades biológicas únicas. Sin embargo, dichas propiedades no pueden ser obtenidas por una persona medianamente versada en la materia solamente con la obtención de un anillo heteroaromático, puesto que un anillo heterocíclico no aromático y un anillo heteroarilo aromático son completamente diferentes en propiedades biológicas y en su estructura química. Adicionalmente el documento D2 no muestra ningún ejemplo con un anillo heterocíclico no aromático o algún anillo similar al mostrado como anillo E de la fórmula (I) de la presente solicitud.

Además, el documento D2 no enseña ningún protocolo sintético para la obtención de anillos heterocíclicos que le permita a una persona medianamente versada en la materia preparar un compuesto heterocíclico no aromático conteniendo una estructura específicamente igual al anillo E de la presente solicitud. De hecho, una persona promedio versada en la materia

no podría encontrar motivación alguna para preparar los compuestos con 'anillo E' específico heterocíclico incluyendo grupo oxo y además sustituido con metilo. Por lo tanto, el documento D2 no enseña o sugiere el uso específico de una parte estructural similar al anillo E del compuesto discutido en la Fórmula I en la presente solicitud de invención.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1-D2 citados toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado y/o a predecir el efecto obtenido a partir de las enseñanzas de los mismos.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **64631** del 17 de septiembre de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL”** a favor de la (s) sociedad (es) **LUPIN LIMITED**.

VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. ANEXOS

- Formulario de modificaciones
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones
- Recibo por concepto de modificaciones

IX. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

LUPIN LIMITED

Calcuta

India

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

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

COLO-20187-0841-0003-8
DPG\DPG\ID-284167\WPC20187
No. M-2015-284167\DPG

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	---

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. **Identificación del Trámite**

☐ Error material
 ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. **Datos del solicitante**

Persona Natural ☐
 Persona Jurídica ☒

LUPIN LIMITED

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
India	159 CST Road, Kalina, Santacruz (East), State of Maharashtra, Mumbai 400 098, India	Mumbai
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. **Datos del apoderado:**

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
--	---	---

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14.268.329

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$132.000.



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

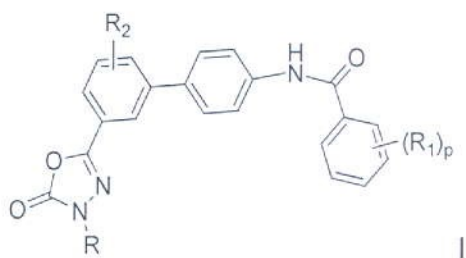


Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 de Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto con la estructura de Fórmula I:



en donde,

R_1 , que puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi y cicloalquilo;

R_2 , se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo;

R es alquilo; y

p es un entero que va de 0 a 2; incluyendo ambos límites;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o estereoisómeros del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona de:

2,6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida,

N-(5'-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-metil-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida,

2,6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida,

N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida,

2-Cloro-*N*-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-fluorobenzamida,

N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2-fluor-6-metilbenzamida,

2,6-Difluoro-*N*-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida,

2-Cloro-6-fluor-*N*-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida,

2-Fluor-*N*-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-metilbenzamida,

4-Etil-*N*-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida,

N-(2'-(Difluorometoxi)-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorbenzamida,

N-(2'-Cloro-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorbenzamida,

2,6-Difluoro-*N*-(2'-metil-3'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida,

2-Cloro-6-fluor-*N*-(2'-metil-3'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida; y

N-(2'-metil-3'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorbenzamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los anteriores.

3. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de Fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

4. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de acuerdo con la reivindicación 2, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

DPG\DPG\ID-424947\WPC20187

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 120363

Bogotá D.C., Noviembre 05 de 2015 - 10:37:38

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	119877	04/11/2015	286.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	119895	04/11/2015	536.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	119896	04/11/2015	536.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	855 N. CREACION MODIFICACIONES	132.000.00	132.000.00
	CAMBIO DE SOLICITANTE POR CE		\$132.000.00
		=====	=====

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-268329- -00003-0000

Fecha: 2015-11-06 11:35:21 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

0010-20187-841-003-8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Noviembre 5 de 2015 - 10:37:40