

1

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 08-074670-00006-0000
Fecha: 2010-12-07 16:26:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESTA A OPOSICION Folios: 3

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 08-074.670

**Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE PIRIMIDINA
UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE CINASA PI-3"**

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2008/000132

**RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No 11611
POR FIJACIÓN EN LISTA No. 316, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

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.

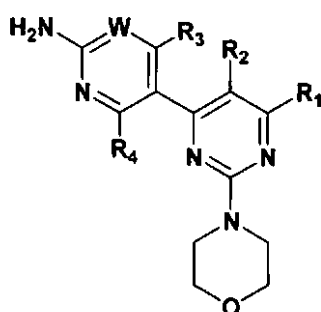
El Opositor anota que las composiciones que contienen compuestos inhibidores de cinasa de fosfatidil-inositol (PI)-3 y sus sales, individualmente o en combinación con otros agentes terapéuticos, son comunes en el estado del arte para tratar enfermedades proliferativas.

Adicionalmente, el Opositor señala que composiciones que contienen componentes adicionales como vatalanib, imatinib o gefitinib, tampoco son novedosas e inventivas, puesto que dichos compuestos fueron anteriormente y plenamente identificados. En este sentido, el Opositor cita las patente WO 9835958 /US 6258812 (D1) relacionada con el vatalanib, la patente EP 564409 /US 5521184 (D2) relacionada con imatinib y por último, la patente WO 9633980 /US 5770599 (D3) relacionada con gefitinib, como arte previo que afectaría la patentabilidad de esta invención.

El Opositor concluye que las composiciones farmacéuticas útiles para el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades proliferativas no son novedosas ni inventivas, ya que en el estado de la técnica ya se conocen compuestos similares y con el mismo efecto.

b- En primer lugar, me permito señalar que ninguno de los documentos citados por el Opositor revela compuestos con las características estructurales de los compuestos de Fórmula I de la presente invención. Ninguno de los documentos citados proporciona enseñanzas integrales que permitan a la persona versada en la materia producir los derivados de piridimida, con las características estructurales específicas reivindicadas.

Específicamente, los compuestos de la presente invención corresponden a derivados de pirimidina con actividad inhibitoria sobre la cinasa de fosfatidil-inositol (PI)-3, útiles en el tratamiento de enfermedades proliferativas, que tienen la siguiente Fórmula:



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 a pesar de que exista el grupo químico conocido, como la pirimidina, y otros derivados del mismo en el estado del arte, ninguno de los documentos citados revela los compuestos de la presente invención con las características estructurales reivindicadas. De hecho, a partir de los documentos citados por el Opositor como arte previo, ninguna persona medianamente versada en la materia habría podido predecir que los compuestos aquí reivindicados resultarían ser potentes inhibidores de cinasa de fosfatidil-inositol (PI)-3

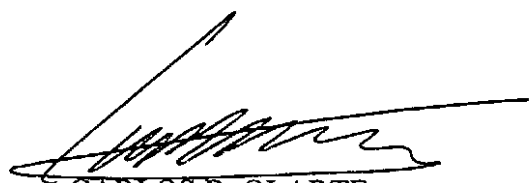
¹ Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 9.4.

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>)

Ahora bien, en cuanto a las reivindicaciones de la presente solicitud de reclaman combinaciones de los compuestos de la invención de Fórmula I con principios activos adicionales (Reivindicaciones 38 y 39), éstas son también novedosas en tanto que los compuestos de Formula I allí incluidos son nuevos, no divulgados con anterioridad por el arte previo citado por el Opositor.

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

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295