

Doctor

José Luis Salazar

Jefe de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-076906- -00008-0000

Fecha: 2013-02-11 17:02:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Referencia: Expediente No. 08.076.906

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Derivados de piperidinilo como moduladores de la actividad del receptor de quimiocina"

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 439
DEL 2 DE OCTUBRE DE 2012, OFICIO NO. 17219 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial 08-076906-00007-0000 de fecha 19 de diciembre de 2012:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones

Su Despacho considera que: "En las reivindicaciones 1 a 3 el término "opcionalmente", es ambiguo porque hace eventual la sustitución de los grupos funcionales y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un rango concreto."

1.2 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que una persona del nivel técnico medio, versada en la materia, ensayaría las soluciones que se proponen en los documentos D1 y D2 y llegaría de manera obvia a la solución que se propone en la presente solicitud. Particularmente, el Examinador considera que las reivindicaciones 1 a 4 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas contenidas en los documentos WO 2/070511 (D1) y WO02/059117 (D2).

El Examinador establece:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y fórmula del documento D1, consiste en que la invención tiene un grupo alquilo en el radical R2.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de fórmula I del documento D2; consiste en que la invención tiene un grupo carbonilo en el radical T.

No se evidencia que por el hecho de tener un grupo alquilo en el radical R2, se tenga un efecto técnico inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar los compuestos de fórmula conocidos en el documento D1 para conseguir compuestos alternativos como antagonistas del receptor MCP-1a para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.

Sin embargo, la utilización de un grupo alquilo en la posición equivalente al radical R2 ya está divulgada en el documento D2 (Pág. 229). Adicionalmente la solicitud no aporta resultados de evaluación de actividad ni la demostración de un efecto técnico sorprendente.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un grupo alquilo en la posición equivalente al radical R2 de los compuestos de fórmula del documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo que la materia reivindicada se deriva evidentemente a partir del estado de la técnica y es obvia a partir de las enseñanzas de los documentos.”

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

El solicitante desea manifestar que no esta de acuerdo con la observación en el sentido de que la palabra "opcionalmente" es ambigua, dado que esta especifica que sustituyentes pueden ser sustituidos. Por ejemplo, la expresión *"en sonde el alquiler puede ser opcionalmente sustituido con alquiler C1 - C6"* (definición para R2), significa que el grupo alquiler puede ser sustituido o no sustituido con alquiler C1 - C6.

De acuerdo con lo anterior se solicita, respetuosamente, el retiro de la observación.

No obstante lo anterior, el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio más limitado para hacer mas expedito el otorgamiento del derecho de patente a la presente solicitud.

2.2 Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *"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"*.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D2 y D3.

Todo parece indicar que no se realizó un correcto análisis del nivel inventivo. Por ejemplo tomando D2, los compuestos de D2 no solo difieren de la presente invención en "un grupo carbonilo en el radical T" sino también en otros aspectos. Por ejemplo, R1 de la presente solicitud es alquiler, cicloalquiler mientras el correspondiente T en D2 es un grupo funcional heterocíclico. R5 de la presente solicitud es halo, CN o Oalquiler (C1-C6) mientras que es R-(A)_y-O- en D2, pero R es un grupo amino.

Otro tanto ocurre con el documento D1.

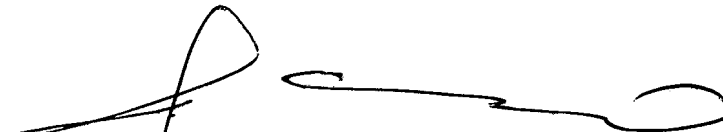
De acuerdo con lo anterior debe ser claro que la presente solicitud si posee nivel inventivo y por lo tanto se le debe otorgar el derecho de patente.

3. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la patente peruana emitió la resolución 1919-2012/TPI-INDECOPI otorgando patente a una solicitud equivalente a la de la presente solicitud colombiana. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,

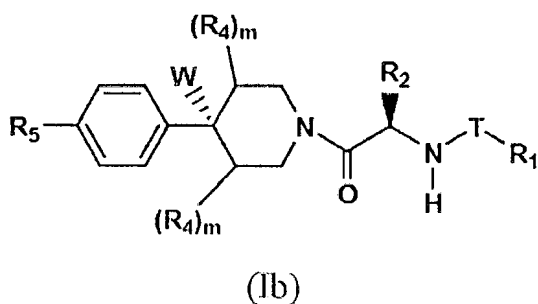


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. 20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado

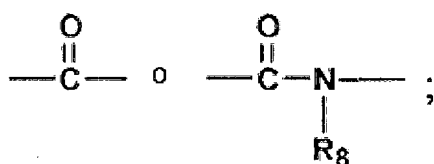
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (Ib):



o estereoisómeros o formas de sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, caracterizado porque:

T es



R₁ es alquilo (C₁-C₆), o cicloalquilo (C₃-C₆) todos de los cuales pueden opcionalmente substituirse con 0-5 R_{1a};

R_{1a} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₆), arilo (C₆-C₁₀), halo, -C(O)OH, -C(=O)O(CR₈R₈)_rR₁₀, y -OH, en donde el arilo puede ser opcionalmente substituido con 0-3 R_{1b};

R_{1b} es alquilo (C₁-C₆) o -OH,;

R₂ es alquilo (C₁-C₂), en donde el alquilo puede ser opcionalmente substituido con -OH;

R₄ es F, -OH y/o alquilo (C₁-C₆);

W es F, -OH, -CN, -NH₂;

R₅ es halo, -CN o -Oalquilo (C₁-C₆);

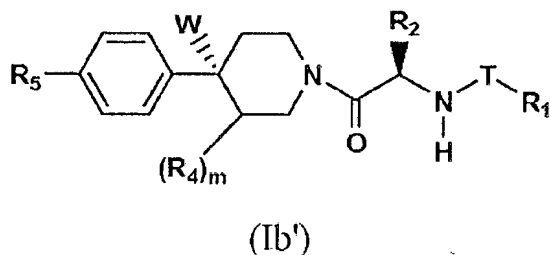
R₈ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₆);

R₁₀ es alquilo (C₁-C₆);

m es 0-2; y

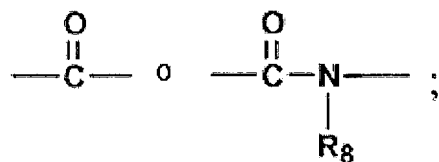
r es 0-5.

2. Un compuesto de la fórmula (Ib'):



o formas de sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, caracterizado porque:

T es



R₁ es alquilo (C₁-C₆), o cicloalquilo (C₃-C₆) todos de los cuales pueden opcionalmente substituirse con 0-5 R_{1a};

R_{1a} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₆), arilo (C₆-C₁₀), halo, -C(O)OH, -C(=O)O(CR₈R₈)_rR₁₀, y -OH, en donde el arilo puede ser opcionalmente substituido con 0-3 R_{1b};

R_{1b} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₆) y/o -OH;

R₂ es alquilo (C₁-C₆), en donde el alquilo puede ser opcionalmente substituido con -OH;

R₄ es F, -OH o alquilo (C₁-C₆);

W es -OH;

R₅ es halo, -CN o -Oalquilo (C₁-C₆);

R₈ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₆);

R₁₀ es alquilo (C₁-C₆);

m es 0-2; y

r es 0-5.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque R₂ es isopropilo o sec-butilo; R₄ es metilo y/o OH; R₅ es Cl, F o Br.

4. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un excipiente farmacéuticamente aceptable y una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un compuesto de conformidad con la reivindicación 1.