

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-057915- -00010-0000

Fecha: 2013-02-12 16:36:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 3

A. Parra
e Acosta
s Rincón
Guevara
Alvarado
la Ponce
Galindo
Calderón

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Mauricio Ávila
Laura Escobar
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid

Medellín

María Clara Múnera

Re: Expediente N° 09-057.915

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DERIVADOS DE 2,3-DIHIDROIMIDAZO [1,2-C] QUINAZOLINA SUSTITUIDOS DE UTILIDAD EN EL TRATAMINETO DE TRASTORNOS HIPERPROLIFERATIVOS Y ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA ANGIOGÉNESIS"

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2009/0000106

RESPUESTA AL OFICIO No. 14730 NOTIFICADO POR LA FIJACIÓN EN LISTA

No. 433 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2012

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la solicitante me permito manifestar lo siguiente, dentro del plazo legal de prórroga 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 manifiesta que la presente solicitud incumple los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de la CAN.

Particularmente, el Opositor alega en la oposición interpuesta que la presente solicitud no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, debido a que las composiciones farmacéuticas no representan un nuevo producto, porque sólo representan la mezcla de sustancias que no interactúan.

b- En primer lugar, me permito resaltar respetuosamente que la presente solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad de acuerdo a la legislación vigente, en particular en relación con los argumentos presentados por el Opositor, con base en los siguientes fundamentos:

Tal como es práctica habitual en las Oficinas de la Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, las composiciones son consideradas productos teniendo en cuenta la primera categoría básica de reivindicaciones. Así, contrario a lo mencionado por Lafrancol en su oposición, las reivindicaciones alusivas a composiciones son objeto de protección por patente de invención, y el mero conocimiento de uno o varios componentes por separado no afecta su novedad ni altura inventiva.

Es preciso resaltar que aún cuando *"The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals Fourteenth Edition, 2006"*, se refiere a los principios activos adicionales a los compuestos de la invención, tales como: Cisplatino (página 387), Capecitabina (página 284), Dutasterida (página 588) y Rituximab (página 1422), estos no anticipan el objeto de la presente invención ni la hace obvia para una persona medianamente versada en la materia.

De la misma manera, la patentes citadas por el opositor: DE 2318020, D2: DE2329485 referidas a Cisplatino, EP602454 y D4:US5472949 referidas a Capecitabina, DE2720245 y US4100274 referidas a Goserelina, WO9507927 referida a Dutasterida, y US5763137 y WO9411026 referidas a Rituximab, sólo se refieren a compuestos activos adicionales que no afectan la novedad de las composiciones de la invención. De hecho, ninguno de estos compuestos se encuentra reclamado en el Capítulo Reivindicatorio.

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 En el presente caso, es claro que los documentos citados por el Opositor no afectan la novedad de la presente solicitud, pues de ninguna manera revelan todas las características de la presente invención.

Aunque el Opositor no cita el documento WO2004/029055A1, me permito resaltar que este documento, citado en la búsqueda internacional, y sobre el cual la Oficina Europea de Patentes ha formulado opinión, no afecta ni la novedad ni la altura inventiva de la presente invención.

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

La patente WO2004/029055A1 divulga diversos compuestos inhibidores de la PI3K que tienen un núcleo 2,3-dihydroimidazolo [1,2-c] quinazolina con un grupo heteroaril amida en la posición 5. Aunque algunas estructuras tienen sustitución de oxígeno en posiciones 7 y 8, ninguno de ellos está comprendido dentro del alcance de los compuestos reclamados en la Reivindicación 1, por lo que la materia reivindicada en la presente solicitud es novedosa.

Si bien puede considerarse que los compuestos de la presente solicitud están comprendidos en la fórmula Markush de la Reivindicación 1 de WO2004/029055A1, el problema objetivo de la presente solicitud podría plantearse como la provisión de nuevos inhibidores de PI3K con propiedades mejoradas.

El documento WO2004/029055A1 revela (línea 12, página 47) que los compuestos A, B y C presentan valores de IC_{50} menores a 100 nM, 500 nM y 2000 nM. La presente solicitud, por su parte, describe compuestos que en su gran mayoría presentan valores de IC_{50} inferiores a 10 nM (véase los datos de ensayo del Capítulo Descriptivo de la presente solicitud).

De esta manera, una persona versada en la materia no encontraría indicaciones en WO2004/029055A1 que puedan conducir a la materia reivindicada en la presente solicitud. De hecho, el aumento de la inhibición de PI3K obtenida por los compuestos de la presente invención, de ninguna manera se hubiera podido predecir a partir de las enseñanzas de dicho documento.

Por todo lo anterior, se puede concluir que los elementos específicos de las de la presente invención, no podían preverse o predecirse de las enseñanzas de los documentos citados por el Opositor y por lo tanto, la presente invención es novedosa y tiene nivel inventivo.

3. De esta manera, 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