

OLARTEMOURI

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-082387- -00009-0000

Fecha: 2012-11-15 16:53:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 4

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
Laura Escobar
José Dangond
Gina Cáceres

Medellín
María Clara Múnera

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 09-082.387

Solicitud de patente de invención titulada: "INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE AKT"

Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Nuestra Ref.: P2009/000140

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No 14732
POR FIJACIÓN EN LISTA No. 433 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2012

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 Noé Parra Murillo, actuando como apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.

1. a- El Opositor argumenta que la presente invención carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, puesto que las composiciones que comprenden heterocíclicos de carboxamida, usadas como inhibidores de la proteína cinasa B en el tratamiento del cáncer y la artritis, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica.

El Opositor anota que el paclitaxel, el carboplatino y el vinorelbine, son moléculas conocidas y reveladas por ejemplo en el Merck Index y en diferentes patentes (NL7307863 y US4140707 para el carboplatino; JP8031096 y US4307100 para el vinorelbine).

El Opositor concluye que no es posible conceder el beneficio de patente a composiciones que contienen moléculas conocidas en el arte previo.

Por último, el Opositor señala que se pretende reivindicar métodos de tratamiento que no son patentables.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 25 de noviembre de 2009, de que se eliminaron las Reivindicaciones 7 a 36 y 38 a 39, el cual aparentemente el Opositor pasó por alto, de tal forma que el Capítulo Reivindicatorio Modificado no reclama materia no patentable.

ii) Ahora bien, debo señalar respetuosamente que el Opositor aparentemente no ha comprendido completamente la invención reivindicada.

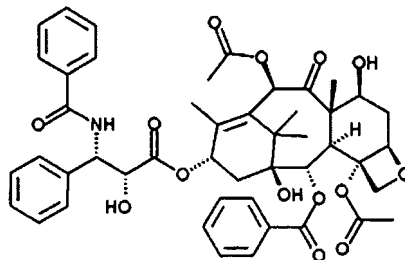
La presente invención revela y reclama un compuesto de la Fórmula (I) y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, señalado en la nueva Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado el 25 de noviembre de 2009.

Ahora bien, toda persona medianamente versada en la materia apreciaría fácilmente que los documentos del estado de la técnica citados por el Opositor, no son relevantes para la evaluación de la patentabilidad de la presente invención, puesto que dichas patentes sólo divulgan ingredientes activos que, según el Capítulo Descriptivo, eventualmente se pueden incluir en las composiciones que comprenden los compuestos nuevos e inventivos de Fórmula (I) de la presente invención.

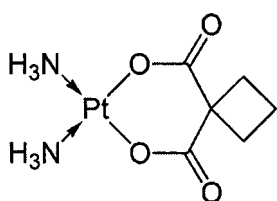
Vale la pena resaltar que el Oponente no citó referencia alguna que previamente divulgara o sugiriera los compuestos reivindicados de Fórmula (I) y sus características particulares.

Los documentos del arte previo citados por el Opositor no son relevantes en tanto que no divulgan o siquiera sugieren los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención, tal y como se ha reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 25 de noviembre de 2009. Además, dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado no reclama las combinaciones de compuestos de Fórmula (I) con ingredientes activos adicionales.

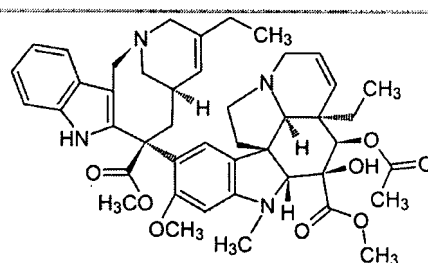
De la misma forma, toda persona medianamente versada en la materia apreciaría fácilmente que el compuesto de Fórmula (I) aquí reivindicado es estructuralmente muy lejano y no se relaciona con los diferentes compuestos mencionados por el Opositor:



Paclitaxel

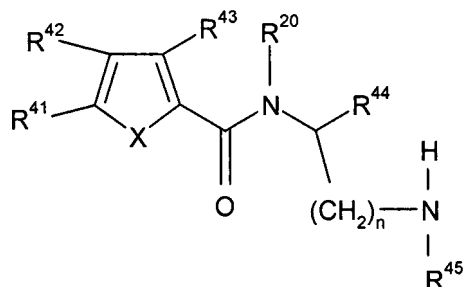


Carboplatino



Vinorelbine

En contraparte, la presente invención se refiere a un compuesto de la Fórmula (I) y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



(I)

Considerando lo anterior, salta a la vista que los compuestos citados por el Opositor, en especial sus núcleos, tienen estructuras muy distintas no relacionadas con el compuesto de la Fórmula (I) aquí reivindicado. Valga subrayar que ninguno de estos compuestos mencionados por el Opositor como argumento central de su Oposición, se encuentran reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

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

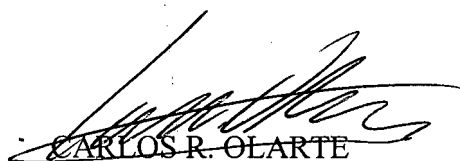
características de la invención.¹ El Tribunal Andino de Justicia ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previa debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso, es claro que los documentos citados por el Opositor no afectan la novedad de la presente solicitud, pues de ninguna manera revelan el compuesto de la Fórmula (I).

iii) De otra parte, también es importante señalar que 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 reclamados ahora existen. Esta aproximación conllevaría a que ninguna invención sería patentable, volviendo así inoperante el sistema de patentes. En el presente caso, la invención aquí reivindicada no habría podido ser derivada evidentemente de cualquiera de los documentos citados como arte previo por el Opositor, los cuales son irrelevantes para la presente invención.

Según todo lo anterior, se puede concluir que los elementos específicos de la presente invención, no podían preverse o predecirse de las enseñanzas de los documentos citados por el Opositor.

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

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

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>)