

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0002516

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE N-(4-CLORO-3(HIDROXI-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)BENCIL)-CARBOXAMIDA, ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE PROSTAGLANDINA MICROSOMAL E2 SINTASA-1 (MPEGs-1), COMPOSICIONES DE LOS MISMOS Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS”

Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

Nuestra Ref.: P2018/000029

RESPUESTA AL OFICIO No. 5274, NOTIFICADO EL 27 DE JUNIO DE 2019

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 ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado se modifica de la siguiente manera:

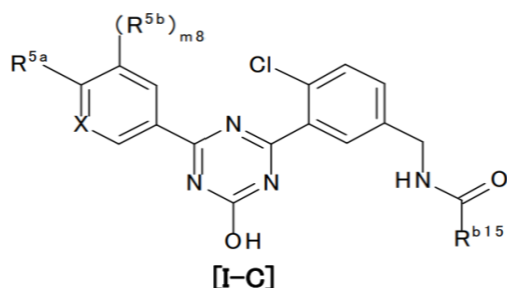
- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 4 y 11 a 17;
- las Reivindicaciones 1 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5 a 10, respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, estas corresponden a una drástica limitación de la materia inicialmente reivindicada.

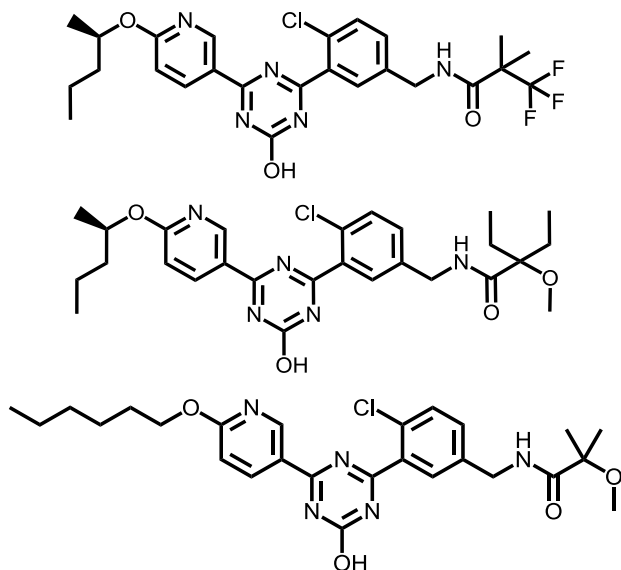
2. a- El Despacho argumenta que las Reivindicaciones 11 a 17 reclaman materia no patentable a la luz de los Artículos 14 y 20 de la Decisión 486.

b- En primer lugar, respetuosamente me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se menciona en el primer punto del presente memorial, en donde se eliminan las Reivindicaciones 11 a 17, por lo cual considero superas las objeciones al respecto.

3. a- El despacho señala que las Reivindicaciones 1 a 7, 9 y 10 carecen de novedad a la luz de la Solicitud de Patente Colombiana No.: NC2016/0002011 (D1). El Despacho argumenta que D1 divulga compuestos derivados de triazina con actividad inhibidora sobre la prostaglandina E2 sintasa-1 microsomal (Pág. 1, Párr. [0001]). En particular, el Despacho establece que D1 divulga compuestos derivados de la Formula [1-C] como se muestra a continuación, superponiéndose con el objeto reivindicado de la presente invención cuando $X = N$, $m = 0$, $R^{5a} = -O-(\text{metil-butil})$, $R^{b15} = \text{alquil } C_{1-4}$ sustituido con 2 sustituyentes seleccionados a partir de CF_3 and $O-CH_3$, así como en los compuestos 1-155, 1-250, 1-56.

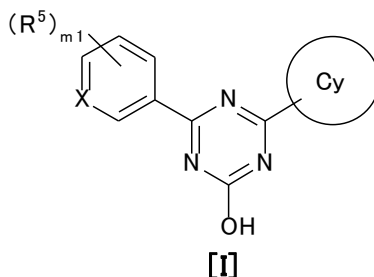


b- i) En respuesta a los argumentos señalados por el Despacho, me permito nuevamente señalar las modificaciones hechas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En particular, como se señaló anteriormente, las reivindicaciones modificadas están dirigidas a compuestos que tienen las siguientes estructuras:



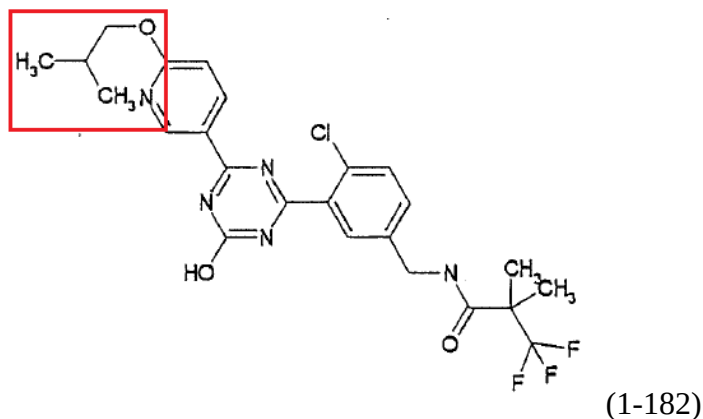
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

ii) Con respecto a D1, respetuosamente me permito señalar que este documento divulga compuestos de Formula I que tienen actividad inhibidora de la prostaglandina E2 sintasa-1 microsomal (mPEGS-1), útiles en el tratamiento del dolor, artritis, fiebre, osteoartritis, arteriosclerosis, Alzheimer, esclerosis múltiple, glaucoma, hipertensión ocular, enfermedad retinal isquémica, esclerodermia sistémico, cáncer, incluyendo cáncer colorrectal y enfermedades para las que la supresión de la producción de PGE2 es efectiva.



Sin embargo, D1 no divulga particularmente las características estructurales de los compuestos reivindicados. Más específicamente, después de revisar los compuestos divulgados en D1, ninguno de ellos describe un compuesto que comprende un anillo de piridina junto con un sustituyente alcoxi en el anillo de piridina.

Por ejemplo, el Compuesto 1-182 de D1 es el único compuesto relacionado estructuralmente con la presente invención que describe un anillo de piridina directamente unido a la fracción de triazina de todos los ejemplos divulgados en D1. Sin embargo, dicho compuesto difiere de los compuestos de la Reivindicación 1 en el sustituyente alcoxi en el anillo de piridina. El compuesto 1-182 divulga un grupo 2-metilpropanoxi en la fracción de piridina que no está incluido en ninguno de los compuestos mencionados en la Reivindicación 1.



Por lo tanto, a la luz de lo anterior, me permito resaltar que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes (MAP) exige que el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa

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

información para ejecutar o explotar la invención”.² En el presente caso, el documento citado no divulga todas las características de las composiciones aquí reclamadas, por lo que su novedad debe ser reconocida.

En el presente caso, D1 no revela todas las características estructurales esenciales de los compuestos reivindicados. En consecuencia, la novedad de la materia reivindicada en la presente invención debería ser reconocida.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

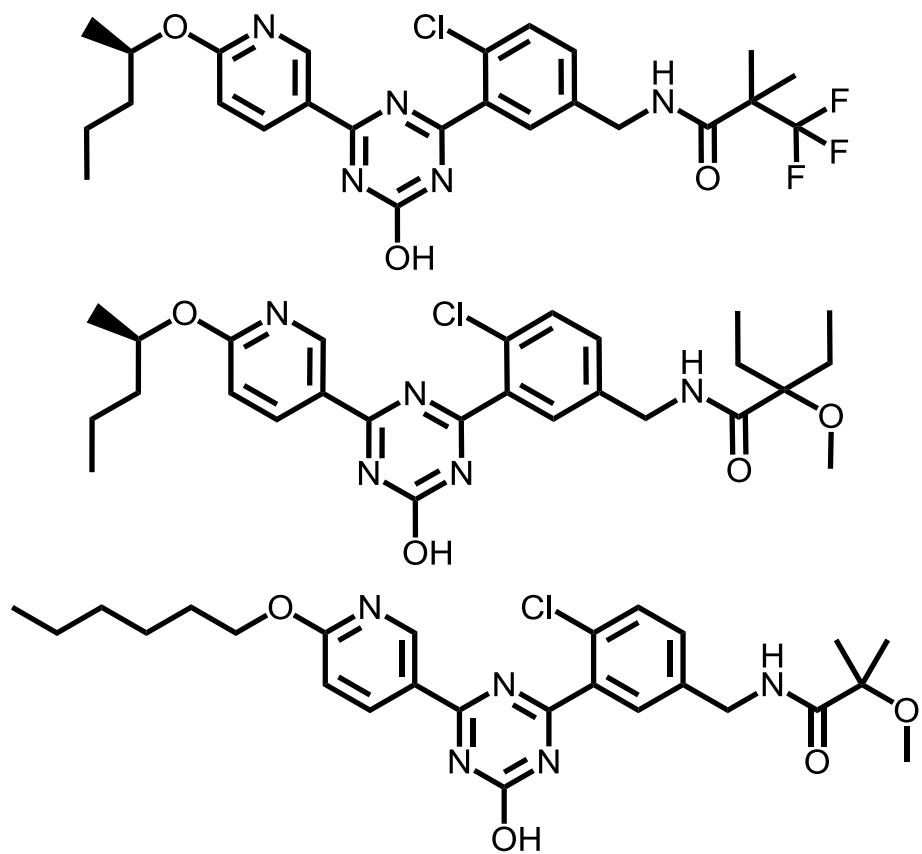
- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de examen adicional

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>)

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

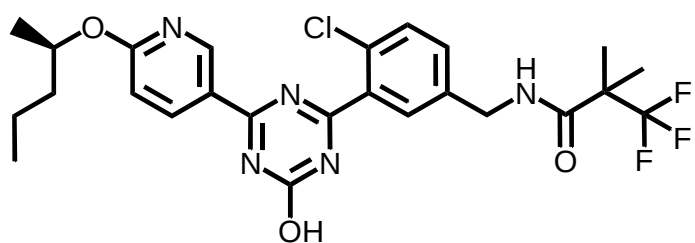
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de las siguientes Fórmulas:



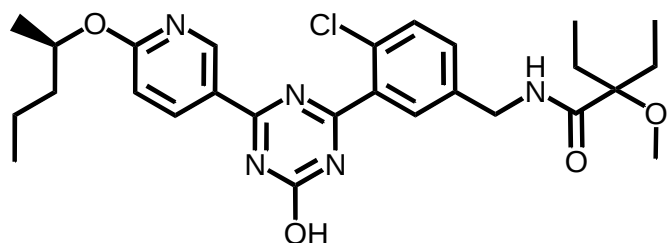
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto caracterizado por la siguiente Fórmula:



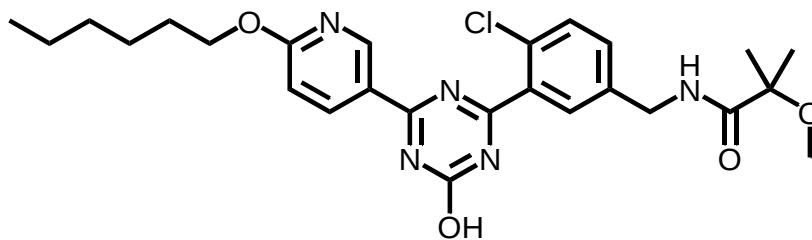
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto caracterizado por la siguiente Fórmula:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

4. Un compuesto caracterizado por la siguiente Fórmula:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

5. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, y un portador farmacéuticamente aceptable.

6. Un inhibidor de mPGES-1 caracterizado porque comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4.
