



No. 10-037447- -00009-0000

Fecha: 2013-07-26 14:55:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

P-2516

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 10.037.447

Solicitud de patente a nombre de ACUCELA INC.

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **ACUCELA INC.**, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5070 notificado por fijación en lista el 19 de marzo de 2013 y considerando el memorial presentado el 12 de junio, en donde se solicitó una prórroga por 20 días para dar respuesta a dicho oficio, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 21 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud y Unidad de Invención

El examinador rechazó las reivindicaciones 16, 17 y 19 por ser materia objeto no estatutaria. Dichas reivindicaciones se han retirado con el fin de cumplir con el requisito de unidad de invención.

Igualmente, la reivindicación 4 se ha modificado para cumplir con el artículo 30 de la Decisión 486. El soporte para esta modificación viene de WO 2009/045479, página 86, párrafo 0183.

En cuanto a la definición de carbociclilalquilo aplicada a la reivindicación 4, es deseo del solicitante aclarar que dicha definición se encuentra en la descripción de la solicitud, como se puede ver en la página 8, párrafo 0193 de la publicación internacional. En consecuencia, al menos un átomo de carbono se encuentra entre el grupo carbocíclico y el oxígeno unido al anillo aromático.

La reivindicación 6 se ha modificado. Se pone de presente que es la opinión del solicitante que las reivindicaciones 8 y 9 son apropiadas según y tiene la intención que la reivindicación 8 tenga menos amplitud que la reivindicación 9.

La reivindicación 16, así como la reivindicación 1, se han modificado para restringir la definición de heteroalquilo.

La anterior reivindicación 24 se ha modificado para depender apropiadamente de la reivindicación 4.

Unidad de invención

Con respecto a la objeción hecha por cuanto a la falta de unidad de invención, el solicitante aclara que se ha elegido la materia correspondiente al primer grupo inventivo. De esta manera, las reivindicaciones 16, 17, 18, 25-40 se han eliminado del conjunto de reivindicación.

Por consiguiente, se considera que con las modificaciones efectuadas siguiendo las observaciones realizadas por el Señor Examinador se debe tener por superada las objeciones formuladas con base al no cumplimiento de las disposiciones de los artículos 30 y 25.

3. Nivel Inventivo

Pasando a la objeción de nivel inventivo, el Examinador objeta las reivindicaciones de la solicitud con respecto a D1 y D2 y afirma que la materia revelada en las reivindicaciones no es inventiva.

En respuesta a las objeciones del Examinador sobre el nivel inventivo, es deseo del solicitante poner de presente que las anterioridades citadas no describen ni sugieren las características de la presente invención tal como se encuentra reivindicada.

Cabe aclarar que el documento D1 requiere la presencia del grupo nitroxi. Así las cosas, una persona versada en la materia no estaría motivada a modificar los compuestos que contienen nitroxi de D1 para llegar a la presente invención.

Igualmente, con respecto a D2, se pone de presente que el mismo enseña la cadena lateral como una amida y que tiene una orientación *para* entre la cadena lateral de amida y la cadena lateral aminoetil. Además, D2 enseña el requisito para R2 es que sea un grupo aceptor de electrones. Una persona versada en el arte no estaría motivada para hacer las numerosas modificaciones a los compuestos de D2 para llegar a la presente invención.

Así las cosas, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas frente a los documentos citados.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención rogamus expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

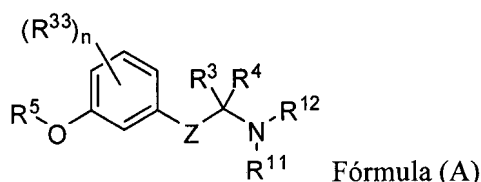
C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (A) o tautómero, estereoisómero, isómero geométrico o un solvato, hidrato o sal, farmacéuticamente aceptables, del mismo:



en donde,

Z es $-C(R^9)(R^{10})-C(R^1)(R^2)-$, o $-C(R^9)(R^{10})-C(R^1)(R^2)-C(R^{36})(R^{37})-$;

R^1 y R^2 se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1-C_5 alquilo, C_1-C_8 fluoroalquilo, o $-OR^6$; o R^1 y R^2 forman juntos un oxo;

R^{36} y R^{37} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1-C_5 alquilo, C_1-C_8 fluoroalquilo, o $-OR^6$; o R^{36} y R^{37} forman juntos un oxo;

R^3 y R^4 se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, C_1-C_8 alquilo, C_1-C_8 fluoroalquilo, o R^3 y R^4 forman juntos un imino;

R^5 es C_5-C_{15} alquilo opcionalmente sustituido con un hidroxilo, halógeno, C_1-C_8 alcoxi o acetoxi, o C_5-C_{10} carbociclilalquilo en donde el carbociclo es un carbociclo no aromático de 4, 5, 6, 7 u 8 miembros opcionalmente sustituido con un hidroxilo, halógeno, C_1-C_8 alcoxi o R^6CO_2- ;

R^9 y R^{10} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1-C_5 alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo o halógeno, C_1-C_8 fluoroalquilo, o $-OR^{19}$; o R^9 y R^{10} forman un oxo; u opcionalmente, R^9 y R^1 forman juntos un enlace directo para proveer un doble enlace; u opcionalmente, R^9 y R^1 forman juntos un enlace directo, y R^{10} y R^2 forman juntos un enlace directo para proveer un triple enlace;

R^{11} y R^{12} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, $-C(=O)R^{23}$, o $-C(NH)NH_2$;

R^{23} se selecciona de C_1-C_8 alquilo, C_1-C_3 heteroalquilo, C_1-C_8 alquenilo, o fenilo, fenilo C_1-C_8 alquilo;

R^6 , R^{19} , y R^{34} son cada uno independientemente hidrógeno o C_1-C_8 alquilo;

cada R^{33} es seleccionado independientemente de halógeno, OR^{34} , carboalcoxi, C_1-C_8 alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo, o fluoroalquilo; y n es 0, 1, 2, 3, o 4; con la condición de que R^5 no es 2-(ciclopropil)-1-etil o un alquilo normal no sustituido.

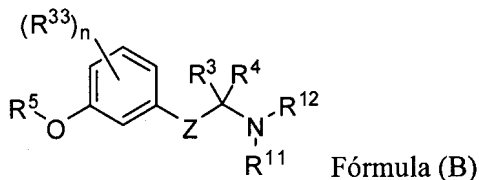
2. El compuesto de la reivindicación 1 en donde,

Z es $-C(R^9)(R^{10})-C(R^1)(R^2)-$, o $-C(R^9)(R^{10})-C(R^1)(R^2)-C(R^{36})(R^{37})-$;

R^3 y R^4 are hidrógeno;

R^9 y R^{10} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1-C_5 alquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo o halógeno, C_1-C_8 fluoroalquilo, o $-OR^{19}$; o R^9 y R^{10} forman un oxo.

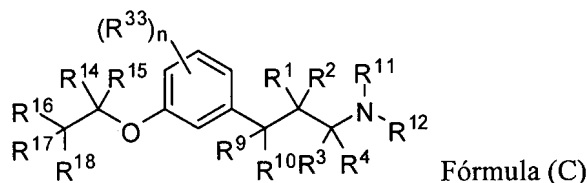
3. El compuesto de la reivindicación 2 que tiene la estructura de Fórmula (B)



en donde,

Z es $-\text{C}(\text{R}^9)(\text{R}^{10})-\text{C}(\text{R}^1)(\text{R}^2)-$.

4. El compuesto de la reivindicación 3 que tiene la estructura de Fórmula (C):



en donde,

R^{14} y R^{15} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno o alquilo;

R^{16} y R^{17} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, o $\text{C}_1\text{-C}_8$ alquilo, o R^{16} y R^{17} ,

junto con el carbono al cual están enlazados forman un carbociclilo;

y R^{18} es hidrógeno, C_{1-8} alcoxi o hidroxi.

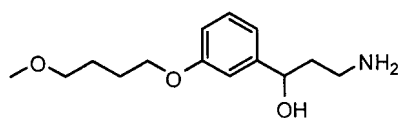
5. El compuesto de la reivindicación 4 en donde n es 0 y cada uno de R^{11} y R^{12} es hidrógeno.
6. El compuesto de la reivindicación 5 en donde cada uno R^{14} y R^{15} es hidrógeno.
7. El compuesto de la reivindicación 6 en donde,
 R^1 y R^2 se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_5$ alquilo, o -
 OR^6 ;
 R^9 y R^{10} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_5$ alquilo
opcionalmente sustituido con hidroxi o halógeno, $-\text{OR}^{19}$; o R^9 y R^{10} forman juntos un oxo;
 R^{16} y R^{17} , junto con el carbono al cual están enlazados forman un carbociclilo; y
 R^{18} se selecciona de a hidrógeno, alcoxi o hidroxi.
8. El compuesto de la reivindicación 7 en donde R^{16} y R^{17} , junto con el carbono al cual están enlazados, forman un ciclohexilo o cicloheptilo y R^{18} es hidrógeno o hidroxi.
9. El compuesto de la reivindicación 7 en donde R^{16} y R^{17} , junto con el carbono al cual están enlazados, forman un ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, cicloheptilo, o ciclooctilo, y R^{18} es hidrógeno o hidroxi.

10. El compuesto de la reivindicación 4, en donde R^{11} es hidrógeno y R^{12} es $-C(=O)R^{23}$, en donde R^{23} es alquilo.
11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde
 R^1 y R^2 se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1 - C_5 alquilo, o $-OR^6$;
 R^9 y R^{10} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo, o $-OR^{19}$; o
 R^9 y R^{10} forman juntos un oxo;
 R^6 y R^{19} se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno o alquilo;
 R^{16} y R^{17} , junto con el átomo de carbono al cual están enlazados, forman un carbociclilo; y
 R^{18} es hidrógeno, hidroxilo o alcoxi.
12. El compuesto de la reivindicación 11 en donde
 n es 0;
 R^{16} y R^{17} , junto con el átomo de carbono al cual están enlazados, forman un ciclopentilo,
ciclohexilo o cicloheptilo;
 R^{18} es hidrógeno o hidroxilo.
13. El compuesto de la reivindicación 6, en donde
 R^1 y R^2 se selecciona cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, C_1 - C_5 alquilo o $-OR^6$;
 R^{16} y R^{17} es seleccionado independientemente de C_1 - C_{13} alquilo; y
 R^{18} es hidrógeno, hidroxilo o alcoxi.
14. El compuesto de la reivindicación 13 en donde R^{16} y R^{17} , junto con el átomo de carbono al cual están enlazados forman ciclopentilo, ciclohexilo o cicloheptilo y R^{18} es hidrógeno o hidroxilo.
15. Una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un compuesto como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.
16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde $-Z-C(R^3)(R^4)NR^{11}R^{12}$ es $-CH(OH)CH_2CH_2NH_2$.
17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 4 o una composición de acuerdo con la reivindicación 15 en donde R^5 es $CH_2CR^{16}R^{17}R^{18}$; R^{18} es hidrógeno o hidroxilo y R^{16} y R^{17} are C_{1-4} alquilo o están unidos para formar un anillo carbocíclico 5, 6, 7 o 8 átomos de carbono de anillo opcionalmente sustituido por una o dos unidades estructurales se selecciona de átomos de halógeno, grupos C_{1-4} alcoxi, o grupos C_{1-4} alquilo.

18. Un compuesto como en la reivindicación 4 en donde R^{17} y R^{18} are C_{1-4} alquilo o están unidos para formar un anillo carbocíclico 5, 6, 7 o 8 átomos de carbono de anillo.
19. Un compuesto como en la reivindicación 4 en donde $CR^{17}R^{18}$ forman un ciclohexilo.
20. Un compuesto como se reivindica en la reivindicación 4 en donde:
 R^{14} es hidrógeno;
 R^{15} es hidrógeno;
 R^{18} es hidrógeno o hidroxilo;
 R^{16} y R^{17} are C_{1-4} alquilo o están unidos para formar un anillo carbocíclico 5, 6, 7 o 8 átomos de carbono opcionalmente sustituido por una o dos unidades estructurales se selecciona de átomos de halógeno o grupos C_{1-4} alcoxi;

R^{33} es halógeno, OR^{34} en donde R^{34} es C_1-C_4 alquilo, y carboalcoxi teniendo C_{1-4} alquilo y n es 1.

21. Un compuesto que tiene la estructura de:



, un tautómero, estereoisómero, isómero geométrico o una sal, hidrato, solvato, N-óxido o profármaco farmacéuticamente aceptables del mismo.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-2516

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D

Ref.: Expediente No. 10-037.447

Solicitud de Patente a nombre de **ACUCELA INC.**

Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D. ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.783.790 y portadora de la tarjeta profesional No. 141.563 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



DILIA RODRIGUEZ D. ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. No. 66.783.790
TP 141.563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por DAIA RODRIGUEZ D'ALCANTARA

quien exhibió la c.c. 41.654.882 de BOGOTA D.C.

y Tarjeta Profesional No. 20874 C.S.J.

Fecha

18 JUN 2013

[Handwritten signature]

Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-2516

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D

Ref.: Expediente No. **10-037.447**

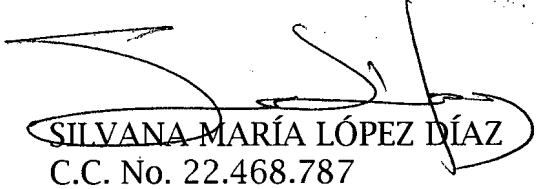
Solicitud de Patente a nombre de **ACUCELA INC.**

Yo, **CAROLINA DAZA MONTALVO**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá,, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP 141563 CSJ

Acepto sustitución


SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Caroline
Dato Montalvo
quien exhibió la c.c. 66783790 Palmer
y Tarjeta Profesional No. 141563 C.S.J. **26 JUL 2013**
Fecha Caroline Dato



Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA
Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.