

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-052090-A-00003-0000

Fecha: 2010-11-03 17:23:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 04-052.090A

Solicitud de patente titulada: "ANÁLOGOS DE LIPOXINA A4"

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2004/000170A

RESPUESTA AL OFICIO No 08170 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 227
DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2010.
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, 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 solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486:

1. En primer lugar y con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** el cual reemplaza por completo al presentado al momento de radicar la solicitud divisional, en el que se han limitado los grupo alquilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, cicloalquilo, alquilenos, alquilenileno, alquinileno, cicloalquilenos, aralquilo, y arilo, y el sustituyente R⁴. Adicionalmente, se han eliminado las Reivindicaciones 7 a 9, y la Reivindicación 6 se hace dependiente de las Reivindicaciones 1 a 5.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas 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 inicial.

2. a- El Examinador establece que las Reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 8 no son concisas puesto que en los términos alquilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, cicloalquilo, alquilenos,

alquenileno, alquinileno, cicloalquileno no se encuentran especificados el número de átomos de carbono que los conforman, y adicionalmente, para los términos arilo y aralquilo no se ha definido el tamaño de los anillos ni el número de anillos. El Examinador sugiere limitar dichos términos. Adicionalmente, el Examinador sugiere limitar el radical R^4 al grupo $R^9-O-R^{10}-R^{11}$.

b- En atención a lo sugerido por el Examinador, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se limitan los términos: alquilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, cicloalquilo, alquileno, alquenileno, alquinileno, cicloalquileno, aralquilo y arilo, tal como lo solicita y sugiere la en su examen de fondo. De esta manera, se especifican el número de átomos de carbono, tamaño de anillos y número de anillos con el fin de dar claridad y concisión a las reivindicaciones, de tal forma que se han limitado los términos y radicales señalados a lo siguiente:

- arilo fue definido como “fenilo o naftilo;
- alquilo fue definido como “alquilo C_1-C_8 ”;
- alquileno fue definido como “alquileno C_1-C_8 ”;
- alcoxilo fue definido como “alcoxilo C_1-C_8 ”;
- haloalcoxilo fue definido como “haloalcoxilo C_1-C_8 ”;
- alquenileno fue definido como “alquenileno C_2-C_{10} ;
- alquinileno fue definido como “alquinileno C_2-C_{10} lineal;
- aralquilo fue definido como “arilaquilo C_1-C_8 ;
- cicloalquileno fue definido como “cicloalquileno C_3-C_{10} ;
- R^4 ha sido limitado al grupo $R^9-O-R^{10}-R^{11}$.

3. a- El Examinador establece que las Reivindicaciones 7 y 9 no son claras al reclamar una composición farmacéutica de los compuestos de fórmula I, sin aportar ninguna característica técnica adicional.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que las Reivindicaciones 7 y 9 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

4. a- El Examinador señala que no es necesario volver a enunciar todas las características del compuesto ya establecidas en las Reivindicación 1. El Examinador sugiere redactarla de nuevo.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que, la Reivindicación 6 fue reformulada tal como lo sugirió el Examinador con el fin de definir clara y concisamente lo que se pretende proteger, de modo que ahora se subordina a las respectivas Reivindicaciones 1 a 5 de la siguiente manera:

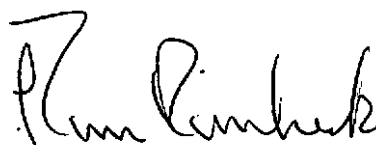
6. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende el compuesto de la fórmula I de las Reivindicaciones 1 a 5 con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

4. a- El Examinador establece que la Reivindicación 8 no es clara, puesto que repite la materia reclamada en la Reivindicación 6. El Examinador sugiere eliminar la Reivindicación 8.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que, la Reivindicación 8 ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

5. Finalmente, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, se considera que se cumple con los requerimientos solicitados por el Examinador y se cumple con los requisitos establecidos por la Decisión 486. Por lo anterior solicito respetuosamente se proceda a otorgar el privilegio de patente para las reivindicaciones pendientes. En el evento que ese Despacho considere que persisten objeciones sobre cualquier reivindicación, solicito se emita un nuevo auto de fondo para atender dicha situación.

Atentamente,

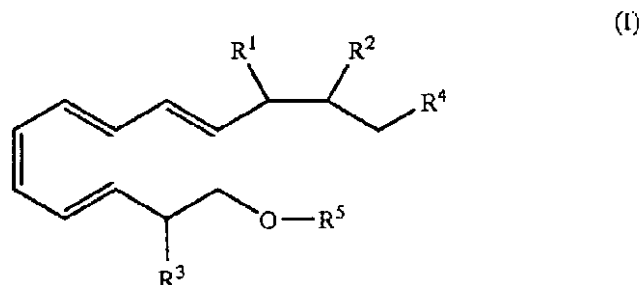


J. IAN RAISBECK
C.C. 79.376.996 de Bogotá
T.P. 135.799
Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

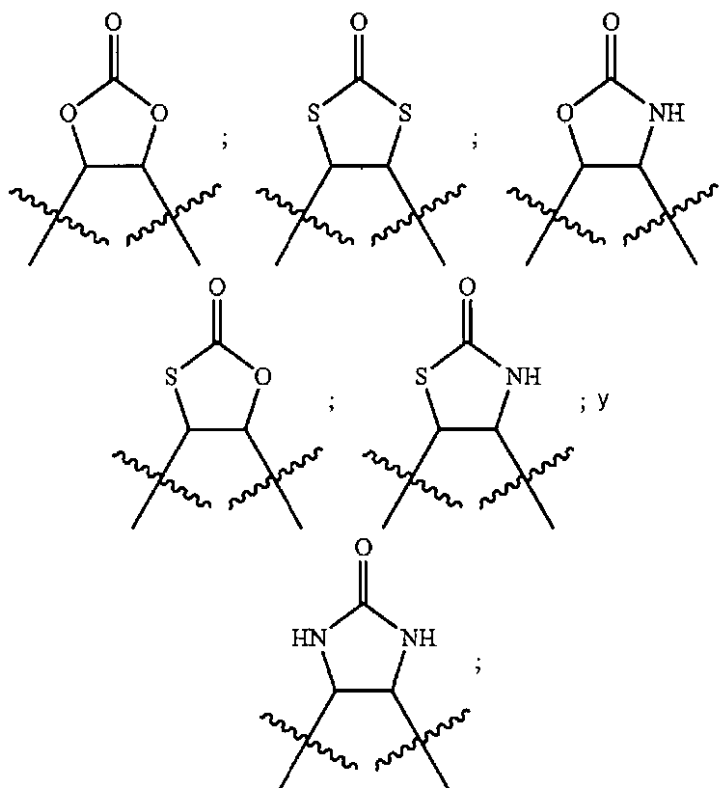
1. Un compuesto de Fórmula (I):



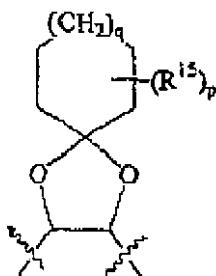
donde:

cada uno de R¹, R² y R³ es independientemente halo, -OR⁶, -SR⁶, -S(O)_tR⁷ (donde t es 1 ó 2) o -N(R⁷)R⁸;

o R¹ y R², junto con los carbonos a los que están unidos, forman una estructura monocíclica heterocíclica seleccionada entre las siguientes:



o R¹ y R², junto con los carbonos a los que están unidos, forman la siguiente estructura bicíclica heterocíclica:



(donde q es 0 a 3, p es 1 a 4 y cada R^{15} es hidrógeno, alquilo C_{1-8} , ariloalquilo C_{1-8} o fenilo o naftilo);

cada R^4 es $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$;

cada R^5 es fenilo o naftilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, haloalquilo C_{1-8} y haloalcoxilo C_{1-8}) o ariloalquilo C_{1-8} (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, haloalquilo C_{1-8} y haloalcoxilo C_{1-8});

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, ariloalquilo C_{1-8} , $-C(O)R^7$, $-C(S)R^7$, $-C(O)OR^8$, $-C(S)OR^{14}$, $-C(O)N(R^7)R^8$, o $-C(S)N(R^7)R^8$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , cicloalquilo C_{3-10} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

R^8 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, ariloalquilo C_{1-8} , $-C(O)R^7$, $-C(O)OR^{14}$, o cicloalquilo C_{3-10} (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , $-N(R^7)_2$, y $-C(O)OR^7$);

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o un cicloalquilenos C_{3-10} ;

cada R^{11} es independientemente $-C(O)OR^7$, $-C(O)N(R^7)_2$, $-P(O)(OR^7)_2$, $-S(O)_2OR^7$, $-S(O)_2N(H)R^7$ o tetrazol;

R^{12} es fenilo o naftilo (sustituido con $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$, y opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, haloalquilo C_{1-8} y haloalcoxilo C_{1-8}) o ariloalquilo C_{1-8} (sustituido con $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$, y opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, haloalquilo C_{1-8} y haloalcoxilo C_{1-8});

R^{13} es una cadena de alquilenos C_{1-8} ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o un cicloalquilenos C_{3-10} ; y

R^{14} es alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo o ariloalquilo C_{1-8} ;

como un estereoisómero único, una mezcla de estereoisómeros, una mezcla

6

racémica de estereoisómeros; o como un clatrato de ciclodextrina de éste, o como una sal aceptable para el uso farmacéutico de éste.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, donde:

R^1 , R^2 y R^3 son cada uno independientemente halo, $-OR^6$, $-SR^6$ o $-N(R^7)R^8$;

cada R^4 es $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$;

R^5 es fenilo o naftilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, y haloalcoxilo C_{1-8}) o ariloalquilo C_{1-8} (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, y haloalcoxilo C_{1-8});

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , ariloalquilo C_{1-8} , $-C(O)R^7$ o $-C(O)OR^7$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

R^8 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, ariloalquilo C_{1-8} , o cicloalquilo C_{3-10} (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , $-N(R^7)_2$, y $-C(O)OR^7$);

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o un cicloalquilenos C_{3-10} ;

cada R^{11} es independientemente $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$;

R^{12} es fenilo o naftilo (sustituido con $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$, y opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo y haloalcoxilo C_{1-8}) o ariloalquilo C_{1-8} (sustituido con $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$, y opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo y haloalcoxilo C_{1-8});

R^{13} es una cadena de alquilenos C_{1-8} ramificada, una cadena de alquilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o un cicloalquilenos C_{3-10} .

3. El compuesto de la Reivindicación 2, donde:

R^1 , R^2 y R^3 son cada uno independientemente halo, $-OR^6$, o $-SR^6$;

R^4 es $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$;

R^5 es fenilo o naftilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, y haloalcoxilo C_{1-8}) o ariloalquilo C_{1-8} (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, y haloalcoxilo C_{1-8});

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

R^9 es un enlace simple o una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada;

R^{10} es una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada, una cadena de alquenilenos C_{2-10} lineal o ramificada, una cadena de alquinilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o un cicloalquilenos C_{3-10} ; y

R^{11} es $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$.

4. El compuesto de la Reivindicación 3, donde:

R^1 , R^2 y R^3 son cada uno $-OR^6$;

R^4 es $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$;

R^5 es fenilo o naftilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo C_{1-8} , alcoxilo C_{1-8} , halo, y haloalcoxilo C_{1-8});

R^6 es hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-8} , fenilo o naftilo, o ariloalquilo C_{1-8} ;

R^9 es un enlace simple;

R^{10} es una cadena de alquilenos C_{1-8} lineal o ramificada, una cadena de alquenilenos C_{2-10} lineal o ramificada, o una cadena de alquinilenos C_{2-10} lineal o ramificada; y

R^{11} es $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$.

5. El compuesto de la Reivindicación 4, seleccionado del grupo que consiste en los siguientes:

metiléster de ácido (5S,6R,7E,9E,11Z,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxa-7,9,11,13-hexadecatetraenoico; y

ácido (5S,6R,7E,9E,11Z,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxa-7,9,11,13-hexadecatetraenoico.

6. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende el compuesto de la fórmula I de las Reivindicaciones 1 a 5 con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
