

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

Bogotá D.C., 1 de febrero de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-117239- -00005-0000

Fecha: 2013-02-01 14:34:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 10 – 117.239

**TÍTULO: “DIHIDROPIRAZOLONAS SUSTITUIDAS COMO
INHIBIDORES DE HIF-PROL-4-HIDROXILASA”**

SOLICITANTE: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

**TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 20.078 del 6 de noviembre de 2012.**

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, dentro del término
legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 20.078 del
6 de noviembre de 2012.

1. EXCEPCION A LA PATENTABILIDAD (Art. 20 D486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El objeto de la reivindicación 11 no es patentable, de acuerdo con el Art citado”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la **Reivindicación 11**, de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 5, 6, 7, 10 y 12 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 5, 6, 7, 10 y 12**, de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“Las reivindicaciones 5, 10 y 12 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de un compuesto, la materia objeto de las reivindicaciones 5, 10 y 12, ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 3. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio”.

“La reivindicación 9 no es concisa cuando reclama un medicamento de acuerdo con la reivindicación 8, en combinación con uno o varios compuestos activos seleccionados del grupo que consiste en inhibidores de ACE, antagonistas del receptor de angiotensina II,...agentes quinioterapéuticos tumorales y antibióticos. Esta manera de reclamar el segundo componente no

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

es válida puesto que no define un componente como tal y da lugar a un sinnúmero de combinaciones que no se encuentran sustentadas en la descripción. Se sugiere restringirse a las composiciones farmacéuticas sustentadas en la descripción”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo a las sugerencias del Examinador Técnico de Patentes procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, como sigue:

Se eliminó la reivindicación 9 de la solicitud.

Las nuevas reivindicaciones propuestas tienen el soporte en la descripción de la invención presentada originalmente en los folios 10 a 102, y para efectos de la respuesta hacemos mención a las páginas enumeradas, así:

La nueva primera reivindicación está sustentada en la página 15, línea 6-13 y se limitó el alcance de la invención.

La nueva reivindicación 2 sustentada en la página 15, líneas 14-21.

La nueva reivindicación 3 está sustentada en la página 17, líneas 2-3.

La nueva reivindicación 4 está sustentada en la antigua reivindicación 1 y en la página 17, líneas 6-7.

Las reivindicaciones 5 y 6 están sustentadas en el ejemplo 2.

Las reivindicaciones 7 y 8 están sustentadas en el ejemplo 3,

Las reivindicaciones 9 y 10 en las reivindicaciones 4 y 8 las cuales **dependen ahora de la nueva reivindicación 1.**

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de diez **(10) Nuevas Reivindicaciones** en cinco folios, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 de la Decisión 486.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

4.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1- 5 con los documentos **D1 (CO-0941439)**, porque:

“Las características esenciales del proceso de la reivindicación 4 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un proceso para preparar compuestos derivados de hidropirazolona útiles como inhibidores de HIF-Proil-4-Hidroxilasa (Fl. 227, línea 16 a Fl. 233 línea 9, Fls. 416 a 419 reivindicaciones 6 y 7)”.

“En consecuencia, la reivindicación 4 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Novedad** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar que con el Nuevo Capítulo reivindicatorio se ha reducido el ámbito de protección de las reivindicaciones para superar las objeciones de novedad con respecto al documento **D1**.

Por lo tanto la presente invención de nuestro poderdante es **NOVEDOSA** con respecto al documento **D1**.

Por lo expresado anteriormente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de diez (10) **Nuevas Reivindicaciones** en cinco folios.; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

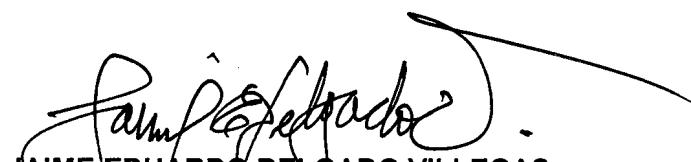
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPII

Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 20.078 del 6 de noviembre de 2012.

Por lo tanto, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**DIHIDROPIRAZOLONAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE HIF-PROL-4-HIDROXILASA**” a nombre de la sociedad **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 10 inclusive.

Atentamente,

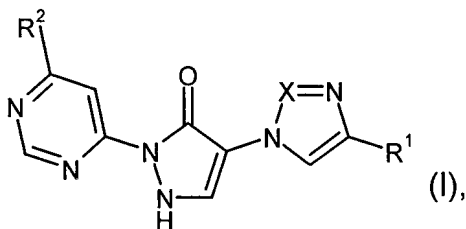


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (10) en cinco folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Compuesto de la fórmula



5 en la que

X representa N o CH,

R¹ representa hidrógeno o ciano,

R² representa piperazin-1-ilo,

10 donde piperazin-1-ilo está sustituido con un sustituyente, donde el sustituyente está seleccionado del grupo que consiste en cicloalquilo C₃-C₆, o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

2. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE**

X representa N o CH,

15 R¹ representa hidrógeno o ciano,

R² representa piperazin-1-ilo,

20 donde piperazin-1-ilo está sustituido en la posición 4 con un sustituyente, donde el sustituyente está seleccionado del grupo que consiste en cicloalquilo C₃-C₆, o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

3. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, **CARACTERIZADO PORQUE**

X representa N o CH,

25 R¹ representa hidrógeno,

R² representa piperazin-1-ilo,

30 donde piperazin-1-ilo está sustituido en la posición 4 con un sustituyente, donde el sustituyente está seleccionado del grupo que consiste en cicloalquilo C₃-C₆, o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

4. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2 **CARACTERIZADO PORQUE**

X representa N o CH,

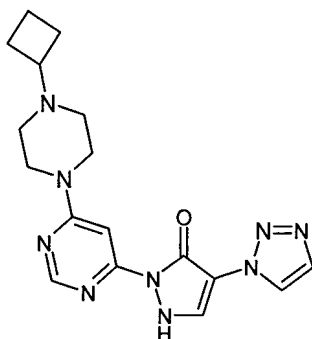
R¹ representa hidrógeno o ciano,

R² representa 4-ciclobutil-piperazin-1-ilo

o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

5

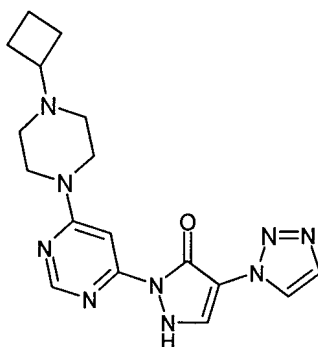
5. 2-[6-(4-Ciclobutilpiperazin-1-il)pirimidin-4-il]-4-(1*H*-1,2,3triazol-1-il)-1,2-dihidro-3*H*-pirazol-3-ona de acuerdo con la Reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** presenta la siguiente fórmula



10

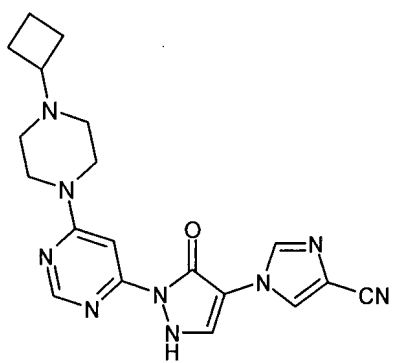
o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

6. 2-[6-(4-Ciclobutilpiperazin-1-il)pirimidin-4-il]-4-(1*H*-1,2,3 triazol-1-il)-1,2-dihidro-3*H*-pirazol-3-ona de acuerdo con la Reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** presenta la siguiente fórmula



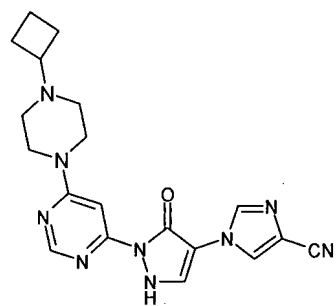
15

7. 1-{2-[6-(4-Ciclobutilpiperazin-1-il)pirimidin-4-il]-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirazol-4-il}-1*H*-imidazol-4-carbonitrilo de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** tiene la siguiente fórmula

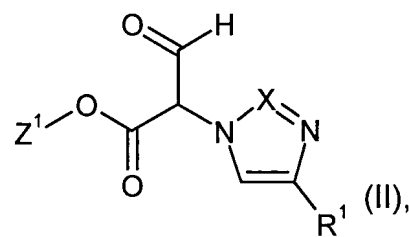


o una de sus sales, solvatos o solvatos de sus sales.

8. 1-{2-[6-(4-Ciclobutilpiperazin-1-il)pirimidin-4-il]-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirazol-4-il}-
 5 1*H*-imidazol-4-carbonitrilo de acuerdo con la Reivindicación 1,
CARACTERIZADO PORQUE tiene la siguiente fórmula

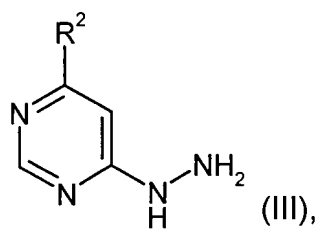


9. Proceso para preparar un compuesto de la fórmula (I) o una sal, un solvato o
 un solvato de la sal del mismo de acuerdo con la Reivindicación 1,
 10 **CARACTERIZADO PORQUE**
 [A] un compuesto de la fórmula



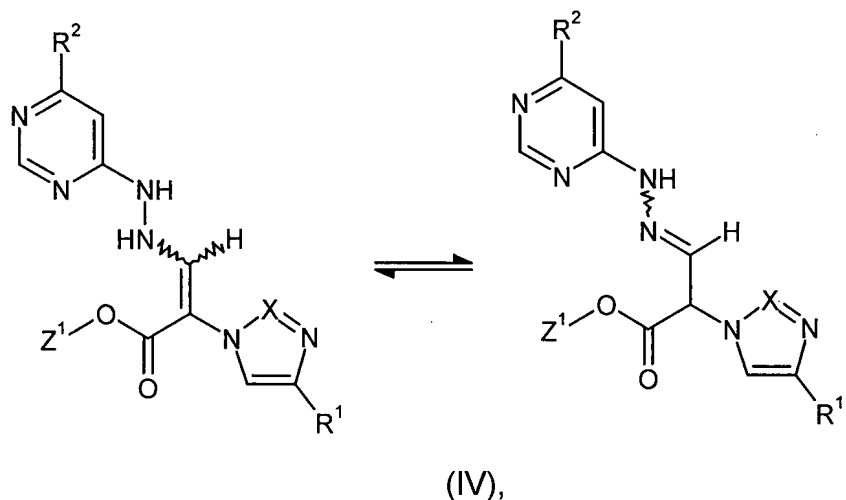
en la que R¹ tiene el significado dado en la reivindicación 1, y
 Z¹ representa metilo o etilo,

- 15 se hace reaccionar en un solvente inerte, de ser apropiado, en presencia de un
 ácido, con un compuesto de la fórmula



en la que R² tiene el significado dado en la Reivindicación 1, para dar

un compuesto de la fórmula

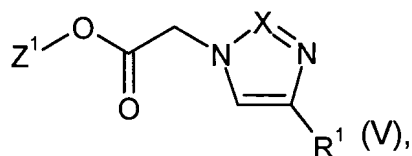


en la que Z^1 , R^1 y R^2 tienen el significado dado en la Reivindicación 1,

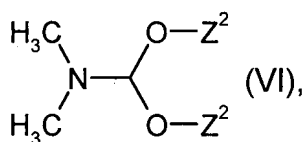
que, ya en las condiciones de esta reacción o en una etapa de reacción posterior bajo la influencia de una base, se cicla para dar el compuesto de la fórmula (I),

y el compuesto de la fórmula (I) se convierte, de ser apropiado, con (i) el solvente y/o (ii) la base o ácido apropiados, en una de sus sales, sus solvatos o solvatos de sus sales, o

[B] un compuesto de la fórmula



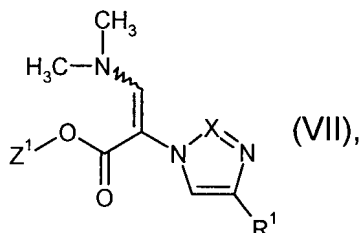
en la que Z^1 y R^1 tienen el significado dado en la Reivindicación 1, se condensa con un compuesto de la fórmula



en la que

Z^2 representa metilo o etilo,

para dar un compuesto de la fórmula

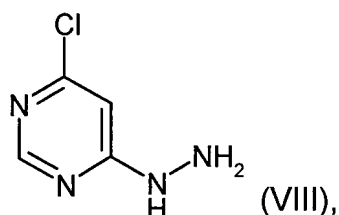


en la que Z^1 y R^1 tienen el significado dado en la Reivindicación 1, y luego se hace reaccionar en presencia de un ácido con un compuesto de la

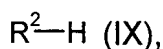
fórmula (III) para dar un compuesto de la fórmula (IV), que, ya en las condiciones de esta reacción o en una etapa de reacción posterior bajo la influencia de una base, se cicla para dar el compuesto de la fórmula (I),

y el compuesto de la fórmula (I) se convierte, de ser apropiado, con (i) el solvente y/o (ii) la base o ácido apropiados, en una de sus sales, sus solvatos o solvatos de sus sales, o

[C] el compuesto de la fórmula



se hace reaccionar inicialmente, en agua como solvente de un proceso en un solo recipiente, con un compuesto de la fórmula



en la que R^2 tiene el significado dado en la Reivindicación 1, y luego con un compuesto de la fórmula (VII) para dar un compuesto de la fórmula (I),

y el compuesto de la fórmula (I) se convierte, de ser apropiado, con (i) el solvente y/o (ii) la base o ácido apropiados, en una de sus sales, sus solvatos o solvatos de sus sales.

10. Medicamento que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, **CARACTERIZADO PORQUE** en combinación con un auxiliar farmacéuticamente aceptable, no tóxico inerte.