



No. 04-052090-00017-0000

Fecha: 2009-05-11 16:37:55 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 29

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 04-052.090

**Solicitud de patente titulada: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE
CONTIENEN UNO O MÁS ESTEROIDES, UNO O MAS COMPONENTES DE
TETRAHIDROFOLATO Y VITAMINA B12"**

Solicitante: SCHERING AG.

N. Ref. P2004/000170

RESPUESTA AL OFICIO No 1855 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 25

DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2009.

(SEGUNDO 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 y solicitado mediante memorial de fecha 18 de abril de 2008:

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 a aquel presentado al momento de radicar la presente solicitud.

El nuevo pliego reivindicatorio comprende las reivindicaciones independientes 1 y 6 y dependientes, las cuales se refieren a los nuevos compuestos de fórmula II y composiciones que los comprenden.

664 665
363

Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado se refiere a un único análogo y sus composiciones farmacéuticas derivadas, con lo cual cumple con el requisito de unidad de invención tal como lo establece el Artículo 25 de la Decisión 486, ya que las reivindicaciones presentan un concepto inventivo común respecto a los análogos de fórmula II.

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 11-13 no mencionan una característica técnica adicional que defina la composición Reivindicada (ya definida en reivindicaciones precedentes). Asimismo, el Examinador señala que las Reivindicaciones 14-21 reclaman materia no patentable.

b- i) En atención a lo anterior debo señalar que las Reivindicaciones 11-13 y 14-21 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud. Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

3. a- Si bien el Examinador, en su concepto técnico anterior había aceptado la novedad de la materia reivindicada, ahora considera que dicha materia es anticipada por lo divulgado en el documento D1 (US 5,441,951), el cual fuera citado como arte previo relevante para el estudio de actividad inventiva en la instancia previa.

b- El Solicitante desea remarcar que el documento D1 citado no se encuentra dentro del alcance del presente pliego de reivindicaciones.

La opción más cercana para R^4 en las reivindicaciones es $-R^9-R^{13}-R^{11}$, donde R^{13} es “una cadena alquileno ramificada, una cadena lineal o ramificada alquencileno o un cicloalquencileno”. De esta manera, una cadena lineal de alquencileno no es una opción para los compuestos reivindicados, y evidentemente es requerida por el compuesto de referencia en el arte previo. Es de resaltar, en este punto, que la cadena correspondiente es ramificada o posee un doble enlace en los compuestos reivindicados.

68 627 369 666

Así, los compuestos objeto del presente pliego de reivindicaciones no es anticipado por D1, con lo cual resulta novedoso.

4. A fines informativos, se desea resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a la adaptación de la patente Americana concedida US 7,223,798 B2.

5. Por último, el Sr. Solicitante declara que no renuncia a la materia que aquí se elimina por problemas de unidad de invención.

i) En primer lugar, se desea presentar una solicitud divisional "A" que reclama los Compuestos de Fórmula I, que es equivalente a la patente US6831186B2.

Para el estudio de esta solicitud, solicito respetuosamente se tenga en cuenta: (a) el Capítulo Descriptivo de la Solicitud divisional A, presentada en respuesta al primer examen de fondo y que fuera rechazada en el auto de fondo revocado mediante el concepto técnico No 1855, (b) la tasa de presentación de solicitud divisional presentada en la solicitud a la que se hace referencia en (a), y (c) el Capítulo Reivindicatorio Divisional adjunto al presente memorial y del cual se ha eliminado toda referencia al Compuesto II.

ii) A su vez, se esta estudiando la posibilidad de presentar otras divisionales comprendiendo, por ejemplo, compuestos intermediarios tales como aquellos reivindicados en las solicitudes divisionales Americanas equivalentes US2007037864A1 y US2007105949A1.

iii) Por último, deseo aclarar que en memorial independiente solicitaré el desglose de las divisionales B y C, igualmente presentadas en respuesta al primer examen de fondo.

6. Finalmente, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, sumado a los argumentos volcados en la presente y a la presentación de la solicitud divisional, 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

623
365
666
667
J

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:

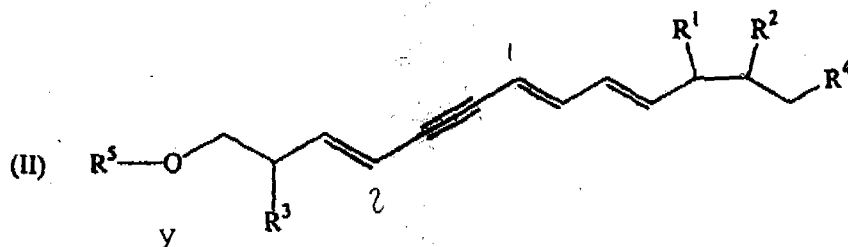
- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Capítulo Reivindicatorio Modificado – Solicitud divisional A.

674
667

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

Se reivindica lo siguiente:

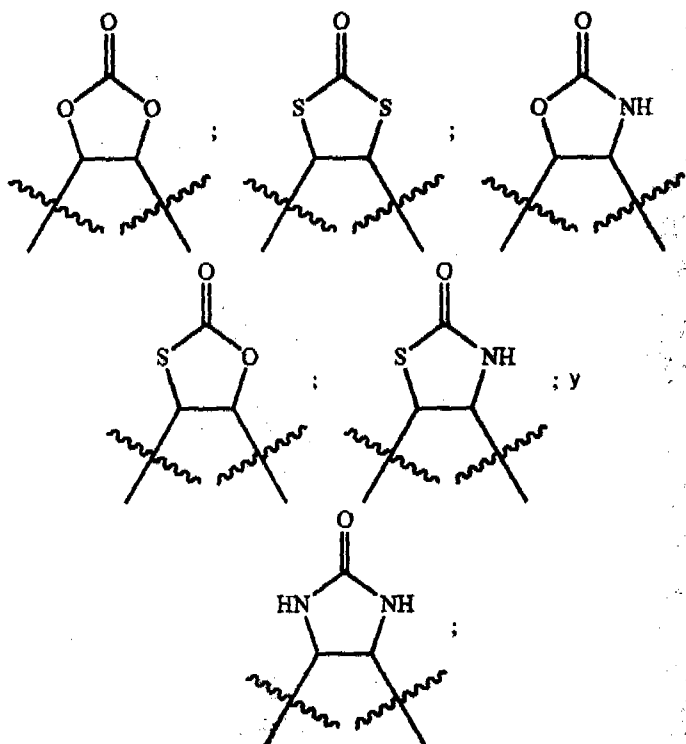
1. Un compuesto de fórmula (II):



CARACTERIZADO PORQUE:

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;

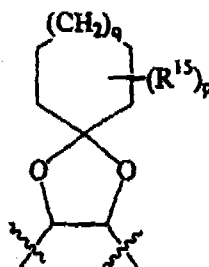
o R¹ y R², junto con los carbonos a los que están unidos, forman una estructura monocíclica heterocíclica seleccionada entre las siguientes:



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

669

~~668~~ 368
 675



(donde q es 0 a 3, p es 1 a 4 y cada R^{15} es hidrógeno, alquilo, aralquilo o arilo);

cada R^4 es $-R^9-R^{12}$, $-R^9-R^{13}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{12}-R^9-C(O)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-N(R^7)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-S(O)_t-R^{10}-R^{11}$ (donde t es entre 0 y 2), o $-R^9-C(F)_2-R^9-R^{11}$;

cada R^5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, $-C(O)R^7$, $-C(S)R^7$, $-C(O)OR^{14}$, $-C(S)OR^{14}$, $-C(O)N(R^7)R^8$, o $-C(S)N(R^7)R^8$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o aralquilo;

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

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquilenos lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquileno lineal o ramificada, una cadena de alquenileno lineal o ramificada, una cadena de alquinileno lineal o ramificada, o un cicloalquileno;

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 arilo (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, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o aralquilo (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, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo);

R^{13} es una cadena de alquileno ramificada, una cadena de alquenileno lineal o ramificada, o un cicloalquileno; y

R^{14} es alquilo, arilo o aralquilo;

como un estereoisómero único, una mezcla de estereoisómeros, una mezcla 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, CARACTERIZADO PORQUE:

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 $-R^9-R^{12}$, $-R^9-R^{13}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{12}$, $-R^9-C(O)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-N(R^7)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-S(O)-R^{10}-R^{11}$ (donde t es entre 0 y

2), o $-R^9-C(F)_2-R^9-R^{11}$;

R^5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, aralquilo, $-C(O)R^7$ o $-C(O)OR^7$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^8 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, o cicloalquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, $-N(R^7)_2$, y $-C(O)OR^7$;

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquileno lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquileno lineal o ramificada, una cadena de alquenileno lineal o ramificada, una cadena de alquinileno lineal o ramificada, o un cicloalquileno;

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

R^{12} es arilo (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, alcoxilo, halo y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido con $-C(O)OR^7$ o $-C(O)N(R^7)_2$, y opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que com-

prende alquilo, alcoxilo, halo y haloalcoxilo);

R^{13} es una cadena de alquilenos ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, o un cicloalquilenos.

3.El compuesto de la reivindicación 2, CARACTERIZADO PORQUE:

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 arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^9 es un enlace simple o una cadena de alquilenos lineal o ramificada;

R^{10} es una cadena de alquilenos lineal o ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, o un cicloalquilenos; y

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

4.El compuesto de la reivindicación 3, CARACTERIZADO PORQUE:

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 arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxi-
lo, halo, y haloalcoxilo);

R^6 es hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^9 es un enlace simple;

R^{10} es una cadena de alquileo lineal o ramificada, una cadena de alquilenilo lineal o ramificada, o una cadena de alquini-
leno 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, CARACTERIZADO PORQUE se selecciona del grupo que consiste en:

metiléster de ácido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofe-
noxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

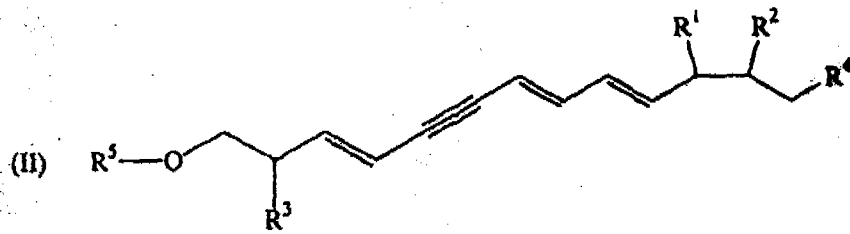
ácido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-tri-
hidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

metiléster de ácido (5S,6S,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofe-
noxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

y

ácido (5S,6S,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-
trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico.

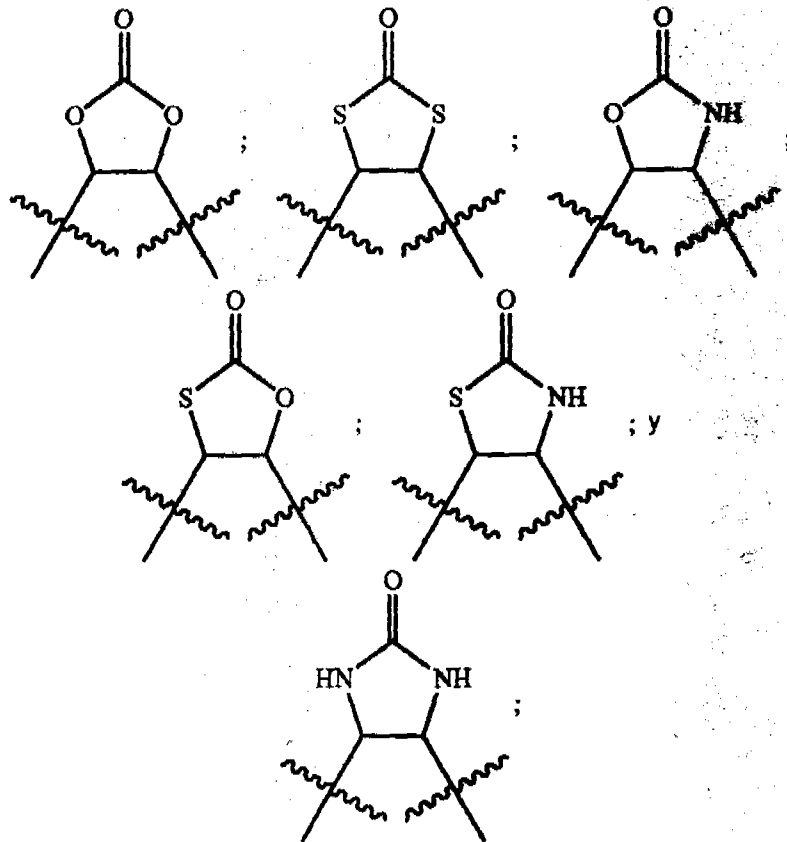
6. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende uno o más excipientes aceptables para el uso farma-
céutico, y una cantidad eficaz para el uso terapéutico de un
compuesto de fórmula (II):



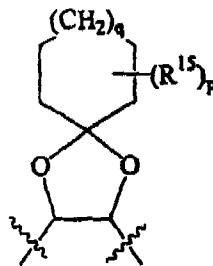
donde:

cada uno de R^1 , R^2 y R^3 es independientemente halo, $=OR^6$, $-SR^6$, $-S(O)_tR^7$ (donde t es 1 ó 2) o $-N(R^7)R^8$;

o R^1 y R^2 , junto con los carbonos a los que están unidos, forman una estructura monocíclica heterocíclica seleccionada entre las siguientes:



o R^1 y R^2 , 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, aralquilo o arilo);

cada R^4 es $-R^9-R^{12}$, $-R^9-R^{13}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{12}$, $-R^9-C(O)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-N(R^7)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-S(O)_t-R^{10}-R^{11}$ (donde t es entre 0 y 2), o $-R^9-C(F)_2-R^9-R^{12}$;

cada R^5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, $-C(O)R^7$, $-C(S)R^7$, $-C(O)OR^{14}$, $-C(S)OR^{14}$, $-C(O)N(R^7)R^8$, o $-C(S)N(R^7)R^8$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o aralquilo;

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

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquileno lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquilenos lineal o ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, o un cicloalquilenos;

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 arilo (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, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o aralquilo (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, alcoxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo);

R^{13} es una cadena de alquilenos ramificada, una cadena de alquilenos lineal o ramificada, o un cicloalquilenos; y

R^{14} es alquilo, arilo o aralquilo;

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

7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de fórmula (II) es un compuesto de fórmula (II) 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 $-R^9-R^{12}$, $-R^9-R^{13}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-O-R^{12}$, $-R^9-C(O)-$

$R^{10}-R^{11}$, $-R^9-N(R^7)-R^{10}-R^{11}$, $-R^9-S(O)$, $-R^{10}-R^{11}$ (donde t es entre 0 y 2), o $-R^9-C(F)_2-R^9-R^{11}$;

R^5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, aralquilo, $-C(O)R^7$ o $-C(O)OR^7$;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^8 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, aralquilo, o cicloalquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, $-N(R^7)_2$, y $-C(O)OR^7$;

cada R^9 es independientemente un enlace simple o una cadena de alquileno lineal o ramificada;

cada R^{10} es independientemente una cadena de alquileno lineal o ramificada, una cadena de alquenileno lineal o ramificada, una cadena de alquinileno lineal o ramificada, o un cicloalquileno;

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

R^{12} es arilo (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, alcoxilo, halo y haloalcoxilo) o aralquilo (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, alcoxilo, halo y haloalcoxilo);

R^{13} es una cadena de alquileo ramificada, una cadena de alquienileno lineal o ramificada, o un cicloalquileo;

R^{13} es una cadena de alquileo ramificada, una cadena de alquienileno lineal o ramificada, o un cicloalquileo.

8. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de fórmula (II) es un compuesto de fórmula (II) donde:

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

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

R^5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo);

cada R^6 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^9 es un enlace simple o una cadena de alquileo lineal o ramificada;

R^{10} es una cadena de alquileo lineal o ramificada, una cadena de alquienileno lineal o ramificada, una cadena de alquienileno lineal o ramificada, o un cicloalquileo; y

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

9. La composición farmacéutica de la reivindicación 8, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de fórmula (II) es un compuesto de fórmula (II) 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 arilo (sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que comprende alquilo, alcoxi-
lo, halo, y haloalcoxilo);

R^6 es hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

cada R^7 es independientemente hidrógeno, alquilo, arilo, o aralquilo;

R^9 es un enlace simple;

R^{10} es una cadena de alquileno lineal o ramificada, una cadena de alquenileno lineal o ramificada, o una cadena de alquini-
leno lineal o ramificada; y

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

10. La composición farmacéutica de la reivindicación 9, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de fórmula (II) se selecciona del grupo que consiste en:

metiléster de ácido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofeno-
xi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

ácido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-trihi-
droxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

metiléster de ácido (5S,6S,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofe-
noxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico;

Expediente No: 04-052090

Segundo Examen de Fondo

P2004/000170

~~679~~

~~378~~

680

ácido (5S,6S,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7,9,13-trien-11-inoico.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES2020
Bogotá, D.C.,Abogado
J. IAN RAISBECK

ASUNTO

Radicación 04052090
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio No 08168
Folios 004

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/US02/35318

Fecha de Presentación Internal.

05-11-2002

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiadosDescripción:

Folios: 116 a 216 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones:Folios: 217 a 235 (como se radicó inicialmente)
Folios: 674 a 686 Modificado

Respuesta del solicitante:

Folios: 670 a 673.

Prioridad :

Folio 1 (06-11-2001. US 60/338,684)
(22-10-2002, US10/279,084).

- Se acepta para estudio el capítulo reivindicatorio de los folios 674 a 686 , el cual comprende los compuestos de fórmula II y la divisional A que ha sido restringido a los compuestos de fórmula I

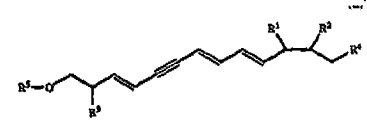
Objeto de la invenciónTítulo de la solicitud: Análogos de Lipoxina A₄

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:
Compuestos Análogos de Lipoxima A₄

Expediente 2004 052090. Cuarto Art 45.

634 682

688



Reivindicaciones 1-5 : Un compuesto de fórmula II.

Reivindicación 6-10 : Una composición que lo comprende.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos para tratar trastornos inflamatorios y autoinmunes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos análogos de Lipoxina A₄

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) : C07C65/28; A61K31/202; A61P37/00

De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Para las reivindicaciones 1-4,6-9 no son concisas cuando se encuentran los términos :
- Alquilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, cicloalquilo, alquilenos, alquenileno, alquinileno, cicloalquileno. : No se especifican el número de átomos de carbono que lo conforman.
- Aralquilo, arilo: no se especifican los átomos de carbono, tamaño de los anillos, número de anillos

Si bien es cierto que los términos aquí objetados son conocidos estos no delimitan de manera clara y concisa el alcance de la invención. Simplemente en este caso específico los sustituyentes están siendo designados solo por una denominación genérica (tal y como se ve según la nomenclatura IUPAC) de un grupo químico .Por ejemplo solo para el caso de arilo la nomenclatura IUPAC lo define como :

"Grupos procedentes de ARENOS por la eliminación de un átomo de hidrógeno de un átomo de carbono del anillo. Derivados de los grupos de manera similar heteroarenos son a veces incluidos en esta definición. "

Como se observa los sustituyentes así denominados quedan de manera ilimitada y no son estructuras específicas que definan inequívocamente alguna estructura; . Por lo tanto la denominación genérica " arilo" y los otros términos aquí objetados no permiten establecer que la actividad farmacológica pueda ser extrapolada a los millones de compuestos que pueden ser obtenidos finalmente si solo en la descripción por ejemplo se encuentra sustentado que arilo es siempre fenilo.

Para corregir estos términos y darle mayor concisión al capítulo reivindicatorio se le sugiere al solicitante definir dentro del alcance de la reivindicación 1:

- alquilo como : alquilo C₁₋₈.
- Alcoxilo como : alcoxilo C₁₋₈.
- Haloalquilo: como haloalquilo C₁₋₈.
- Haloalcoxilo como haloalcoxilo C₁₋₈.
- cicloalquilo: como Cicloalquilo C₃₋₁₀.
- Cicloalquileno. Como cicloalquileno C₃₋₁₀.

682
683
689

alquileo, : como alquileo C₁₋₈,
alquileo: como alquileo C₂₋₁₀.
alquileo: como alquileo C₂₋₁₀.
Arilo : como fenilo o naftilo,
Aralquilo: como Ariloalquilo C₁₋₈

Todos estos se encuentran debidamente soportados en los folios 121 a 129

Y adicionalmente también se le sugiere al solicitante para realizar una razonable generalización de los ejemplos divulgados en la descripción restringir el radical R₄ , al grupo R⁹-O-R¹⁰-R¹¹.

- Para las reivindicaciones (6-10) donde se reclaman las composiciones se le sugiere al solicitante no volver a enunciar todas las características del compuesto ya divulgadas en las reivindicaciones 1 a 5 ; para este punto el solicitante puede redactar de la siguiente manera:

Reivindicación 6 : Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de fórmula II definido en la reivindicación 1 con uno o más excipientes aceptables.

Reivindicación 7 : Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto definido en la reivindicación 2 con uno o más excipientes aceptables.

Reivindicación 8 : Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto definido en la reivindicación 3 con uno o más excipientes aceptables.

Reivindicación 9 : Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto definido en la reivindicación 4 con uno o más excipientes aceptables.

Reivindicación 10 : Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto definido en la reivindicación 5 con uno o más excipientes aceptables.

Respuesta a los argumentos del solicitante.

En atención a los argumentos expuestos por el solicitante se aclara lo siguiente :

- Se acepta para estudio el capítulo reivindicatorio de los folios 674-686 el cual no amplía el objeto de la solicitud inicial.
- El solicitante elimina las reivindicaciones 11-13 y 14-21. Se aceptan dichas restricciones.
- El solicitante argumenta que D1 no se encuentra dentro del alcance del alcance del presente pliego de reivindicaciones . Dicho argumento es aceptado por este Despacho.
- El solicitante requiere que se tenga en cuenta el capítulo descriptivo de la solicitud divisional A presentada en respuesta al primer examen de fondo , la tasa de presentación de la solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio divisional adjuntado al presente memorial y del cual se ha eliminado toda referencia del compuesto II.

Se acepta para estudio el capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud divisional A .

883-684
600

Conclusión:

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C).

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
25 JUN. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1841	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202075
-------------------------------------	--