

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-096139- -00009-0000

Fecha: 2009-02-27 17:19:41 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASLNACIONALII
Act. 444 RESPULSTARQUE Folios: 10

Re: Expediente No. 04-096.139

Solicitud de patente titulada: "DERIVADOS DEL TROPANO ÚTILES EN LA MODULACIÓN DE LOS RECEPTORES CCR5"

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref: P2004/000122

RESPUESTA AL OFICIO No. 15554, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 394,

DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2008.

(TERCER EXAMEN DE FONDO)

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 legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486:

1. En primer lugar, y 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 junto con mi memorial del 09 de Junio de 2008, en respuesta al primer examen de fondo.¹ Para tal efecto, adjunto un recibo de pago que cubre la tasa de modificación correspondiente.

¹ Me refiero al Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo, debido a que el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo examen de fondo fue rechazado por el Examinador con base en faltas a la claridad por errores en su redacción.

2

El Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

Antigua Reivindicación	Descripción
1	Se corrige la redacción de toda la reivindicación. Se corrige la definición de X y Y como NH ₄ (en lugar de -NR ₄) y el significado de R ² como -COR ⁷ (en lugar de -CO ₂ R ⁷).
1, 18 y 20	Se eliminan los términos “derivados” y “derivados farmacéuticamente aceptables”.
24-26	Eliminadas.
27	Nueva Reivindicación 24, se eliminan los intermediarios compuestos de Formula XI.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al 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 inicial, por el contrario, éstas son una franca limitación del alcance originalmente pretendido.

2. a- El Examinador argumenta que los sustituyentes X o Y no pueden ser NH₄, como se definen en la Reivindicación 1 (esto no sería químicamente posible). Por lo tanto, el Examinador sugiere mantener la definición original de X y Y como NR₄. El Examinador adicionalmente anota que R² en la Reivindicación 1 incluye el sustituyente COR⁷, lo que es incorrecto, dado que la definición original de R² corresponde al sustituyente CO₂R⁷. Adicionalmente, el Examinador sugiere que, en tanto R⁴ fue eliminado de los sustituyentes X y Y, la inclusión de su definición en la Reivindicación 1 es innecesaria.

b- En primer lugar, agradezco al Examinador su entendimiento que los errores del Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al segundo examen de fondo corresponden a equivocaciones involuntarias en su transcripción.

Desafortunadamente, la traducción al español de las reivindicaciones transcribió equivocadamente el significado de X y Y como NH₄, en lugar de -NR₄, y el significado de R² como -COR⁷, en lugar de -CO₂R⁷. Ahora bien, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial corrige los anteriores errores y define de manera correcta los sustituyentes X, Y y R².

Adicionalmente, en tanto que la Reivindicación 1 corregida define los sustituyentes X y Y como -NR₄, incluir la definición del sustituyente R⁴ resulta igualmente pertinente y necesario.

3

En conclusión, los errores por los que el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo examen de fondo han sido corregidos de manera satisfactoria, por lo que solicito respetuosamente al Examinador se sirva aceptar el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como base para el estudio de la presente solicitud de patente.

3. a- El Examinador anota que el segundo examen de fondo presentó objeciones en contra de la reivindicación de compuestos de Fórmula XI de la Reivindicación original 27, y no contra los compuestos de Fórmula IX, que fueron equivocadamente eliminados de las Reivindicaciones.

b- Una vez más, agradezco al Examinador su comprensión en cuanto a errores de transcripción involuntarios contenidos en el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo examen de fondo. En cuanto a los compuestos de Fórmula XI originalmente contenidos en la Reivindicación 27 original (nueva Reivindicación 24), estos han sido eliminados del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto y reemplazados por los compuestos de Fórmula IX originalmente reclamados, que valga anotar, tal como lo reconoce el Examinador, están cobijados por el concepto inventivo reclamado en la presente solicitud.

4. a- El Examinador establece que la expresión "derivados farmacéuticamente aceptables" de las Reivindicaciones originales 1, 2 y 24 a 26 no es concisa.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que la expresión en mención ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

5. a- El Examinador anota que la Reivindicación 1 presenta errores de redacción que le restan claridad a la solicitud.

b- Me permito indicar al Examinador que los errores de redacción del Capítulo Reivindicatorio inicial han sido corregidos, por lo que considero superada la anterior objeción.

6. a- El Examinador establece que las Reivindicaciones 24 a 26 no son patentables puesto que se refieren a usos.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que las Reivindicaciones iniciales 24 a 26 han sido eliminadas.

7. Agradezco al Examinador su concepto positivo en cuanto a los resultados experimentales que demuestran la actividad de los compuestos reivindicados sobre los receptores CCR5.

8. Finalmente, deseo anotar que el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, además de haber sido concedido en Europa y Estados Unidos, ha sido también protegido en Euroasia, Japón, Taiwan, Singapur, Corea del Sur, China y Australia.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la Superintendencia a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear.

9. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos, de patentabilidad, y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,


CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

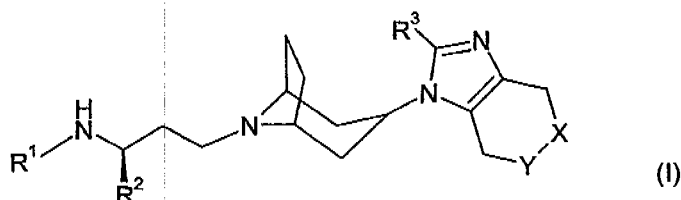
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(TERCER EXAMEN DE FONDO)

1. Un compuesto de Formula I:



o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde:

X y Y están seleccionados entre CH_2 y NR^4 , donde uno de X y Y es CH_2 , y el otro es NR^4 .

R^1 y R^4 son independientemente R^5 ; COR^5 ; CO_2R^5 ; CONR^6R^7 ; SO_2R^5 ; o (alquileo C_{1-6})fenilo, en donde el fenilo está sustituido por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre alquilo C_{1-6} , alquilcarbonil C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alcoxycarbonil C_{1-6} , halógeno, CF_3 , OH, CN, NR^6R^7 , COR^7 , CO_2R^7 o CONR^6R^7 ;

R^2 es fenilo sustituido por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre alquilo C_{1-6} , alquilcarbonil C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alcoxycarbonil C_{1-6} , halógeno, CF_3 , OH, CN, NR^6R^7 , CO_2R^7 o CONR^6R^7 ;

R^3 es alquilo C_{1-4} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor;

R^5 es alquilo C_{1-6} ; alquenilo C_{2-6} ; alquinilo C_{2-6} ; cicloalquilo C_{3-7} ; heterociclo aromático de 5 o 6 miembros; o un heterociclo saturado de 4 a 7 miembros; en donde dicho alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre oxo, halógeno, CF_3 , OR^7 , CN, NR^6R^7 , COR^7 , CO_2R^7 o CONR^6R^7 ; en donde dichos heterociclos contienen de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O o S; y en donde dichos heterociclos están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre alquilo C_{1-6} , alquilcarbonil C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alcoxycarbonil C_{1-6} , halógeno, CF_3 , OH, CN, NR^6R^7 , COR^7 , CO_2R^7 o CONR^6R^7 ;

R^6 es H; alquilo C_{1-6} ; alquenilo C_{2-6} ; alquinilo C_{2-6} ; cicloalquilo C_{3-7} ; heterociclo aromático de 5 o 6 miembros; o un heterociclo saturado de 4 a 7 miembros en

donde dicho alquilo, alqueniilo, alquinilo y cicloalquilo están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre oxo, halógeno, CF_3 , OR^7 , CN , COR^7 ó CO_2R^7 ; en donde dichos heterociclos contienen de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O o S; y en donde dichos heterociclos están sustituidos por 0 a 3 átomos o grupos seleccionados entre alquilo C_{1-6} , alquilcarbonil C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alcoxycarbonil C_{1-6} , halógeno, CF_3 , OH, CN , COR^7 o CO_2R^7 ;

R^7 es H o alquilo C_{1-6} ; o cuando R^6 y R^7 están juntos unidos al mismo átomo de nitrógeno, NR^6NR^7 puede representar un heterociclo de 5 a 7 miembros saturado, parcialmente insaturado o aromático, que contiene de 0 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N o S.

2. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde X es CH_2 , Nalquilo C_{1-4} , NCH_2 fenil, NCO alquilo C_{1-4} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, NCO_2 alquilo C_{1-4} ó NSO_2 alquilo C_{1-2} .
3. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde X es CH_2 , NCO alquilo C_{1-2} sustituido por 0 ó 3 átomos de flúor, ó NCO_2 alquilo C_{1-4} .
4. Un compuesto como se define en cualquiera de las Reivindicaciones precedentes en donde X es CH_2 , NCO alquilo C_{1-2} ó NCO_2 alquilo C_{1-2} .
5. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde Y es CH_2 , Nalquilo C_{1-6} , N(alquilenilo C_{1-6})fenil, NCO alquilo C_{1-6} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, NCO_2 alquilo C_{1-6} ó NSO_2 alquilo C_{1-6} .
6. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde Y es CH_2 , Nalquilo C_{1-4} , N(alquilenilo C_{1-4})fenil, NCO alquilo C_{1-4} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, NCO_2 alquilo C_{1-4} ó NSO_2 alquilo C_{1-4} .
7. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde Y es CH_2 , Nalquilo C_{1-4} , NCH_2 fenil, NCO alquilo C_{1-4} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, NCO_2 alquilo C_{1-4} ó NSO_2 alquilo C_{1-2} .
8. Un compuesto como se define en la Reivindicación 1 en donde Y es CH_2 , NCO alquilo C_{1-2} ó NCO_2 alquilo C_{1-2} .
9. Un compuesto como se define en cualquiera de las Reivindicaciones precedentes en donde R^1 es COR^5 ó CO_2R^5 y R^5 es alquilo C_{1-6} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, cicloalquilo C_{3-7} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor o un heterociclo de 4 a 7 miembros saturado que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O ó S.

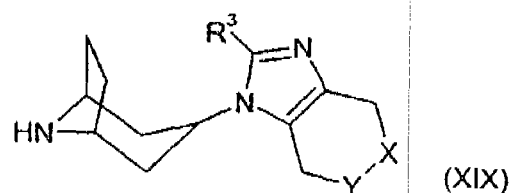
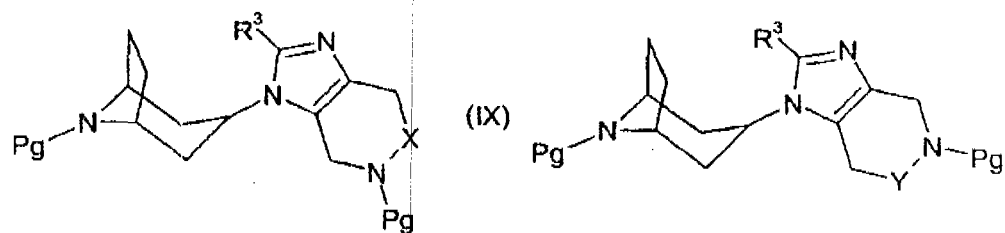
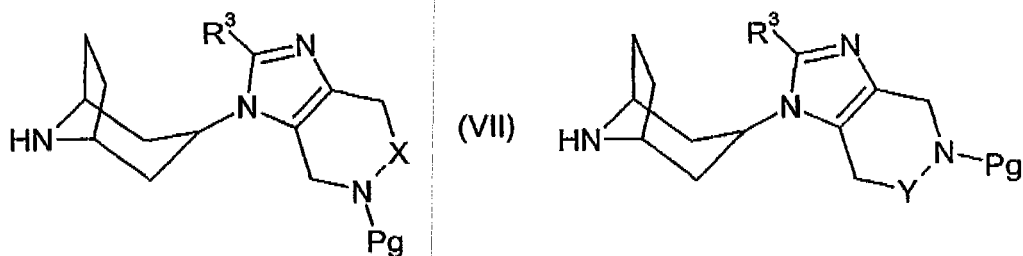
10. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^1 es COR^5 o CO_2R^5 , en el que R^5 es alquilo C_{1-4} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, cicloalquilo C_{3-5} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, o un heterociclo saturado de 5 o 6 miembros, que contiene N, O ó S.
11. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^1 es COR^5 o CO_2R^5 y R^5 es alquilo C_{1-3} sustituido por 0 a 3 átomos de flúor, cicloalquilo C_{3-4} , o un heterociclo saturado de 5 o 6 miembros que contiene O.
12. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^1 es COalquilo C_{1-2} o CO_2 alquilo C_{1-2} .
13. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^2 es fenilo sustituido por 0 a 3 átomos de flúor.
14. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^2 es fenilo sustituido por 0 a 1 átomos de flúor.
15. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^2 es fenilo mono-fluoro-sustituido.
16. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^3 es alquilo C_{1-4} .
17. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicación precedente, en el que R^3 es metilo.
18. Metil 1-endo-{8-[(3S)-3-(acetilamino)-3-(3-fluorofenil)propil]-8-azabicyclo [3.2.1]oct-3-il}-2-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-imidazo[4,5-c]piridina-5-carboxilato o una sal, solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.
19. Metil 1-endo-{8-[(3S)-3-(acetilamino)-3-(3-fluorofenil)propil]-8-azabicyclo [3.2.1]oct-3-il}-2-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-imidazo[4,5-c]piridina-5-carboxilato (R,R)-tartrato.
20. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Formula I o una sal, solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, junto con uno o más excipientes, diluentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.
21. Una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 20 que incluye uno o más agentes terapéuticos.

261

22. Una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 21 donde el agente terapéutico adicional, o agentes, comprenden uno o más inhibidores de proteasa VIH y/o inhibidores de la transcriptasa reversa de VIH.

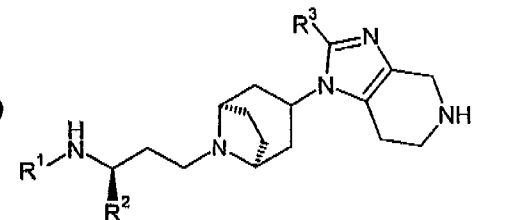
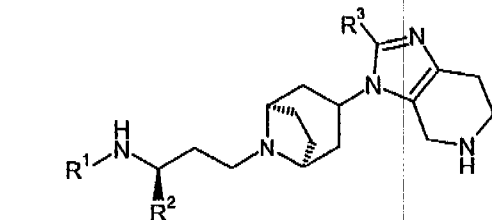
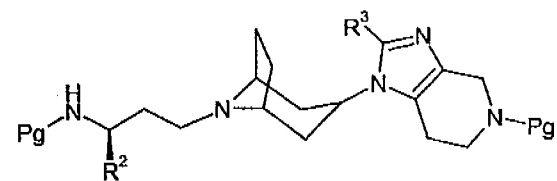
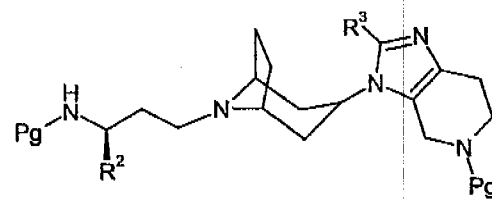
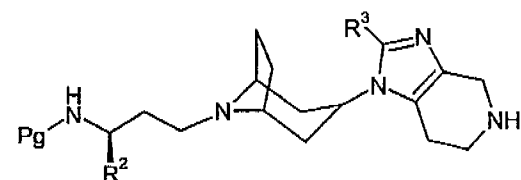
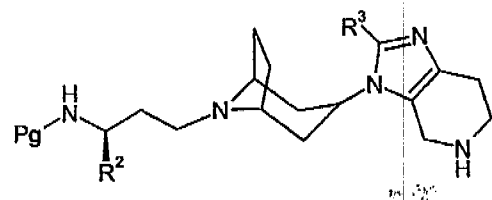
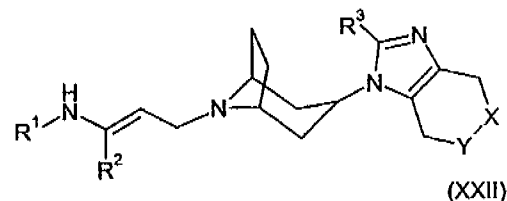
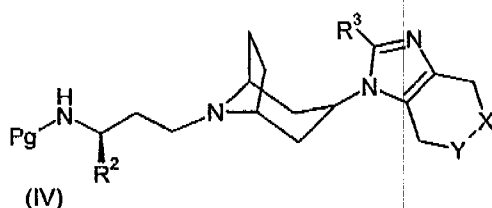
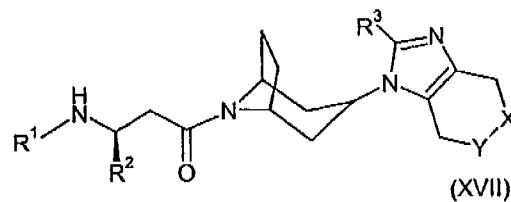
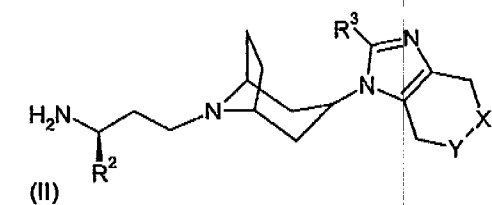
23. Una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 22 donde uno o más inhibidores de la transcriptasa reversa de VIH se seleccionan de la clase de los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos e inhibidores de transcriptasa nucleótidos/nucleósidos.

24. Un compuesto de Formula VII, IX o XIX en el que X, Y y R³ son como los definidos en la Reivindicación 1 para un compuesto de la formula I, y Pg es un grupo protector de un amino.



262

25. Un compuesto de la Formula II, IV; V; VI, XVII, XXII, XXIV, XXV o XXVI en el que X, Y, R¹, R² y R³ son como se definen en la Reivindicación 1 para un compuesto de la Formula (I), y Pg es un grupo protector de un amino.



263.
10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 16,256
FECHA : FEBRERO 27 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-096139- -00009-0000

Fecha: 2009-02-27 17:19:41 Dep. 2020 NUECREACION
Fra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 10

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBER	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105276194	26/02/2009	2,389,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50405-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEAS COMERCIALES	111,000.00
		TOTAL :	\$ 111,000.00

SON: CIENTO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 04-96139
Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/46; C07D 451/04
Concepto Técnico No. 979

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional PCT /IB03/01220
Fecha de Presentación Internal. 31-03-2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios: 77 a 189	(como se radicó inicialmente)
Reivindicaciones:	Folios 190 a 195	(como se radicó inicialmente)
	Folios 213 a 215	(modificación)
	Folios 227 a 232	(modificación)
	Folios 244 a 248	(modificación no aceptada)
	Folios 258 a 262	(modificación)
Prioridad:	Folio: 1 y 17	
	Fecha: 8-04-2002; país y número: GB 0208071.1.	
	Folio: 1 y 17	
	Fecha: 23-01-2003; país y número: GB 0301575.7.	

Respuesta del solicitante Folios: 254 a 257

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la prioridad para la materia contenida en la solicitud.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DEL TROPANO UTILES EN LA MODULACIÓN DE LOS RECEPTORES CCRS" (folio: 206)