

**OLARTEMOURE**

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-105207-A-00003-0000

Fecha: 2012-07-10 16:20:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Margarita Solorza  
Ella Ponce  
Liliana Galindo  
María Clara Calderón

M. Clara Múnera

Re: Expediente No. 07-105.207A

Solicitud de patente de invención titulada: **“DERIVADOS DE N-[2,4-DIOXO-1,4-DIHIDRO-2H-QUINAZOLIN-3-IL]METANOSULFONAMIDA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN, ACTIVOS COMO LIGANDOS DEL RECEPTOR DE AMPA”**

Solicitante: NOVARTIS A.G.

Nuestra Ref.: P2007/000148A

**RESPUESTA AL OFICIO No. 02913 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 82**  
**DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2012**  
**(PRIMER 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 de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, 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 al momento de radicar la solicitud divisional.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2, 3 y 5 a 16;
- la Reivindicación 1 se limita exclusivamente a dos compuestos específicos, los Ejemplos 5 y 12 del Capítulo Descriptivo;
- el término “sales” en la Reivindicación 1 se reemplaza por el término “sus sales farmacéuticamente aceptables” de acuerdo con el Capítulo Descriptivo, página 6, líneas 14 a 24;
- se introducen las nuevas Reivindicaciones 2 a 7 que reclaman los Ejemplos 5 y 12, y sus isómeros (R) y (S);

- la nueva Reivindicación 8 corresponde a la antigua Reivindicación 4.

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, éstas por el contrario, corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones 5, 6 y 7 reclaman materia no patentable.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que las antiguas Reivindicaciones 5, 6 y 7 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3. a- La Examinadora solicita que el título sea modificado de manera que defina de forma precisa el alcance de la invención.

b- En atención a la anterior objeción, me permito modificar el título de la siguiente manera:

“DERIVADOS DE N-[2.4-DIOXO-1.4-DIHIIDRO-2H-QUINAZOLIN-3-IL]  
METANOSULFONAMIDA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO  
CONTIENEN, ACTIVOS COMO LIGANDOS DEL RECEPTOR DE AMPA”

4. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones 8 a 10 reclaman intermediarios de proceso que no pueden hacer parte de la solicitud divisional, porque el radical que equivale a  $R^1$  es un grupo trifluorometilo, que ya se encuentra comprendido en la solicitud parental (07-105.207).

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que las Reivindicaciones 8 a 10 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

5. a- La Examinadora señala que el disclaimer introducido al final de la Reivindicación 1 no es procedente porque  $R^1$  no se define como trifluorometilo ( $CF_3$ ) o isopropilo, ni  $R^2$  se define como un grupo heterociclilo. Además, señala que la Reivindicación 1 no es concisa porque los términos indicados para cada uno de los sustituyentes  $R^1$  y  $R^2$  son definidos de manera funcional y no definen indistintamente la materia reivindicada, al señalar un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo.

La Examinadora también señala que la Reivindicación 16 no es clara porque  $R^1$  se define como un grupo isopropilo, pero en la Reivindicación 1 de la cual es dependiente,  $R^1$  no se define como isopropilo; de otra parte, presenta una falsa dependencia con la Reivindicación 2.

La Examinadora señala que la Reivindicación 2 no es clara porque la expresión “por ejemplo hidrógeno” no es limitativa, hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Así como la Reivindicación 3 no es clara porque reclama el compuesto de Fórmula (I) por su uso y además existe una falsa dependencia con la Reivindicación 2. En cuanto a la Reivindicación 4 la Examinadora señala que no es clara porque existe una falsa dependencia con la Reivindicación 2.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que la Reivindicación 1 ahora reclama exclusivamente los Ejemplos 5 y 12 (N-[2,4-dioxo-6-(tetrahydro-furan-2-il)-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida y N-[6-(1-isopropoxi-etil)-2,4-dioxo-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida) y sus sales farmacéuticamente aceptables. En consecuencia, el disclaimer referido por la Examinadora fue eliminado.

Adicionalmente, las Reivindicaciones 2, 3 y 16 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, y se ha corregido la dependencia de la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 4).

6. Agradezco la opinión favorable del Examinador respecto a la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

7. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y 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



**CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO**  
**(Primer Examen de Fondo)**

1. Una 1H-quinazolin-2,4-diona seleccionada entre N-[2,4-dioxo-6-(tetrahydro-furan-2-il)-7-trifluoro-metil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida; N-[6-(1-isopropoxi-etil)-2,4-dioxo-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida; y sus sales farmacéuticamente aceptables.
2. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-[2,4-dioxo-6-(tetrahydro-furan-2-il)-7-trifluoro-metil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
3. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-(R)-[2,4-dioxo-6-(tetrahydro-furan-2-il)-7-trifluoro-metil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
4. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-(S)-[2,4-dioxo-6-(tetrahydro-furan-2-il)-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
5. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-[6-(1-isopropoxi-etil)-2,4-dioxo-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
6. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-(R)-[6-(1-isopropoxi-etil)-2,4-dioxo-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
7. La 1H-quinazolin-2,4-diona de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicha 1H-quinazolin-2,4-diona es N-(S)-[6-(1-isopropoxi-etil)-2,4-dioxo-7-trifluorometil-1,4-dihidro-2H-quinazolin-3-il]-metanosulfonamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.
8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7.