



No. 12-068976-00008-0000

Fecha: 2013-10-11 16:22:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
Laura Escobar
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras

Medellín

María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-068.976

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE INDAZOL-1-SUSTITUIDO/PIRAZOLO[3,4-c]PIRIDINA-4-(N-CARBOXAMIDA SUSTITUIDA) COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE CCR1"

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM GMBH

Nuestra Ref.: P2012/000040

RESPUESTA AL OFICIO No. 10017, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 023

DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013

(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 el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

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

- se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 4, 6 a 14 y 17 a 20;
- en la Reivindicación 1 se eliminó R_g , y se incluyeron las limitaciones en Ar_1 , Ar_2 , G cíclico, R_a , R_b , R_c , R_f y R_3 de la antigua Reivindicación 4;

- las nuevas Reivindicaciones 2 y 4 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5 y 16;
- en la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 15), se limitó el grupo de compuestos específicos de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Reivindicación 1.

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 corresponden a una drástica limitación de la materia reclamada.

2. a- El Examinador señala que las Reivindicaciones 17 a 20 reclaman materia no patentable.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que las Reivindicaciones 17 a 20 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3. a- El Examinador solicita que el título sea modificado de manera que defina de forma más precisa el objeto de la invención.

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

“DERIVADOS DE INDAZOL-1-SUSTITUIDO / PIRAZOLO[3,4-c]PIRIDINA-4-(CARBOXAMIDA N-SUSTITUIDA) COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE CCR1”

4. a- El Examinador señala que las Reivindicaciones 1 a 12 no son concisas, pues incluyen sustituyentes generales e indefinidos tales como: arilo, carbociclilo, heteroarilo, heterociclilo, alquilo_{C₁₋₆}, alcoxi _{C₁₋₆}, alquiltio_{C₁₋₆}, alquilsulfonil_{C₁₋₆}, alquilamino_{C₁₋₆}, dialquilamino_{C₁₋₆}, alquilaminocarbonilo_{C₁₋₆}, entre otros. Adicionalmente, las Reivindicaciones incluyen sustituyentes secundarios que no son evidentes de la Fórmula 1 y son excesivamente amplios tales como R², R³, R^a, R^b, R^c, R^d, R^e, R^f y R^g.

Por lo tanto, el Examinador sugiere limitar la materia reclamada de las Reivindicaciones señaladas a una generalización razonable de acuerdo con los Ejemplos ilustrados en el Capítulo Descriptivo, como sigue:

Sustituyente	Soporte en el Capítulo Descriptivo
Ar ¹	
Ar ²	
G	
R ¹	H

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, donde los compuestos reivindicados ahora incluyen las siguientes limitaciones y modificaciones:

- se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 4, 6 a 14 y 17 a 20;
- en la Reivindicación 1 se limitó el significado de Ar₁, Ar₂ y G cíclico, así ahora Ar₁ significa fenilo sustituido con uno a dos R_a; Ar₂ ahora significa fenilo, tiadiazolilo, oxadiazolilo, pirimidinilo, furanilo, tiazolilo o piridilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos R_b; G cíclico ahora significa ciclopropilo o ciclobutilo solamente, de acuerdo con las limitaciones de la antigua Reivindicación 4, y se eliminó R_g;
- en la Reivindicación 1 también se limitó el significado de los sustituyentes secundarios tales como R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f y R₃, así ahora R_a significa halógeno únicamente; R_b ahora significa hidroxilo, carboxilo, halógeno, -CF₃, -CN, -SO₃H, alquilo C₁₋₃, cicloalquil C₃₋₆-alcoxi C₁₋₃, -(CH₂)_n-CO₂alquilo C₁₋₃, -(CH₂)_n-NR_cR_d, R₃-S(O)_m(CH₂)₀₋₁-, R₃-S(O)₂-NR_e-, R₃-NR_e-S(O)₂(CH₂)₀₋₁-, -NR_f-C(O)-R_e, -(CH₂)_y-C(O)-NR_eR_d o morfolinilo; cada R_c, R_d ahora es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C₁₋₃, acilo C₁₋₃, ciano-alquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃-carbonilalquilo C₀₋₃, alcoxi C₁₋₃-carbonilcicloalquilo C₃₋₆, o -(CH₂)_n-C(O)-NR_eR_f; cada R_e, R_f es, de modo independiente, hidrógeno o alquilo C₁₋₃ únicamente; R₃ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos alcoxi C₁₋₆ u oxo, de acuerdo con el alcance de la antigua Reivindicación 4;

- por último, en la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 15), se limitó el grupo de compuestos específicos de acuerdo con las modificaciones realizadas en la Reivindicación 1.

En este punto, vale la pena considerar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como en el presente caso. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva.

Adicionalmente, en su examen de patentabilidad, el Examinador no encontró documentos que afecten la patentabilidad de los compuestos reclamados, por lo que no se entiende la razón técnica para restringir la materia, que, por lo demás, es clara, concisa y patentable.

En el presente caso, el Capítulo Descriptivo incluye 27 ejemplos de síntesis de los compuestos de la invención, los cuales permiten de manera clara e inequívoca reproducir la invención a cualquier persona medianamente versada en la materia.

Así, y de acuerdo con las limitaciones realizadas, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado define apropiadamente el compuesto aquí reclamado junto con el número de sustituyentes que contiene en lugar de incluir una cantidad aparentemente infinita de compuestos posibles y además, corresponde a una generalización razonable de la materia ilustrada en los ejemplos.

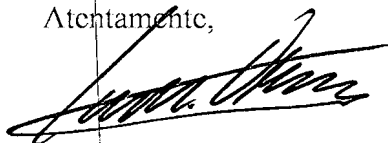
5. Finalmente, me permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Europa (EP10768356).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC 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 SIC debe emplear.

6. Por último, agradezco la opinión favorable del Examinador sobre la inexistencia de arte previo relacionado con la materia reclamada en la presente solicitud de patente.

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 se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

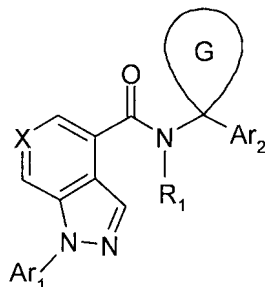
T.P. 74.295

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



(I)

en donde:

- X es nitrógeno o C- R_2 ;
- Ar_1 es fenilo sustituido con uno a dos R_a ;
- Ar_2 es fenilo, tiadiazolilo, oxadiazolilo, pirimidinilo, furanilo, tiazolilo o piridilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos R_b ;
- G cíclico es ciclopropilo o ciclobutilo;
- R_1 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} o alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} ;
- R_2 es hidrógeno o R_a ;
- R_a es halógeno;
- R_b es hidroxilo, carboxilo, halógeno, $-CF_3$, $-CN$, $-SO_3H$, alquilo C_{1-3} , cicloalquil C_{3-6} -alcoxi C_{1-3} , $-(CH_2)_n-CO_2$ alquilo C_{1-3} , $-(CH_2)_n-NR_cR_d$, $R_3-S(O)_m(CH_2)_{0-1}$, $R_3-S(O)_2-NR_e$, $R_3-NR_e-S(O)_2(CH_2)_{0-1}$, $-NR_fC(O)-R_e$, $-(CH_2)_y-C(O)-NR_cR_d$ o morfolinilo;
- cada R_c , R_d son independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-3} , acilo C_{1-3} , cianoalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} -carbonilalquilo C_{0-3} , alcoxi C_{1-3} -carbonilcicloalquilo C_{3-6} , o $-(CH_2)_n-C(O)-NR_cR_f$;
- cada R_c , R_f son independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-3} ;
- R_3 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} , cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos alcoxi C_{1-6} u oxo;
- cada n es independientemente 0-3;
- cada m es independientemente 0-2.
- o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 y en donde

G cíclico es ciclopropilo;

R_a es $-F$ o $-Cl$;

7

R_b es $-\text{CH}_3$, carboxilo, $-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$, $-\text{CF}_3$, ciclopropilo, $-\text{OCH}_3$, $-\text{CO}_2\text{Me}$, $-\text{NR}_c\text{R}_d$, $-\text{CH}_2-\text{NR}_c\text{R}_d$, $\text{R}_3-\text{S}(\text{O})_m-$, $\text{R}_3-\text{S}(\text{O})_2-\text{NR}_e-$, $\text{R}_3-\text{NR}_e-\text{S}(\text{O})_2-$, $-\text{NR}_f-\text{C}(\text{O})-\text{R}_e$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_c\text{R}_d$ o morfolinilo;

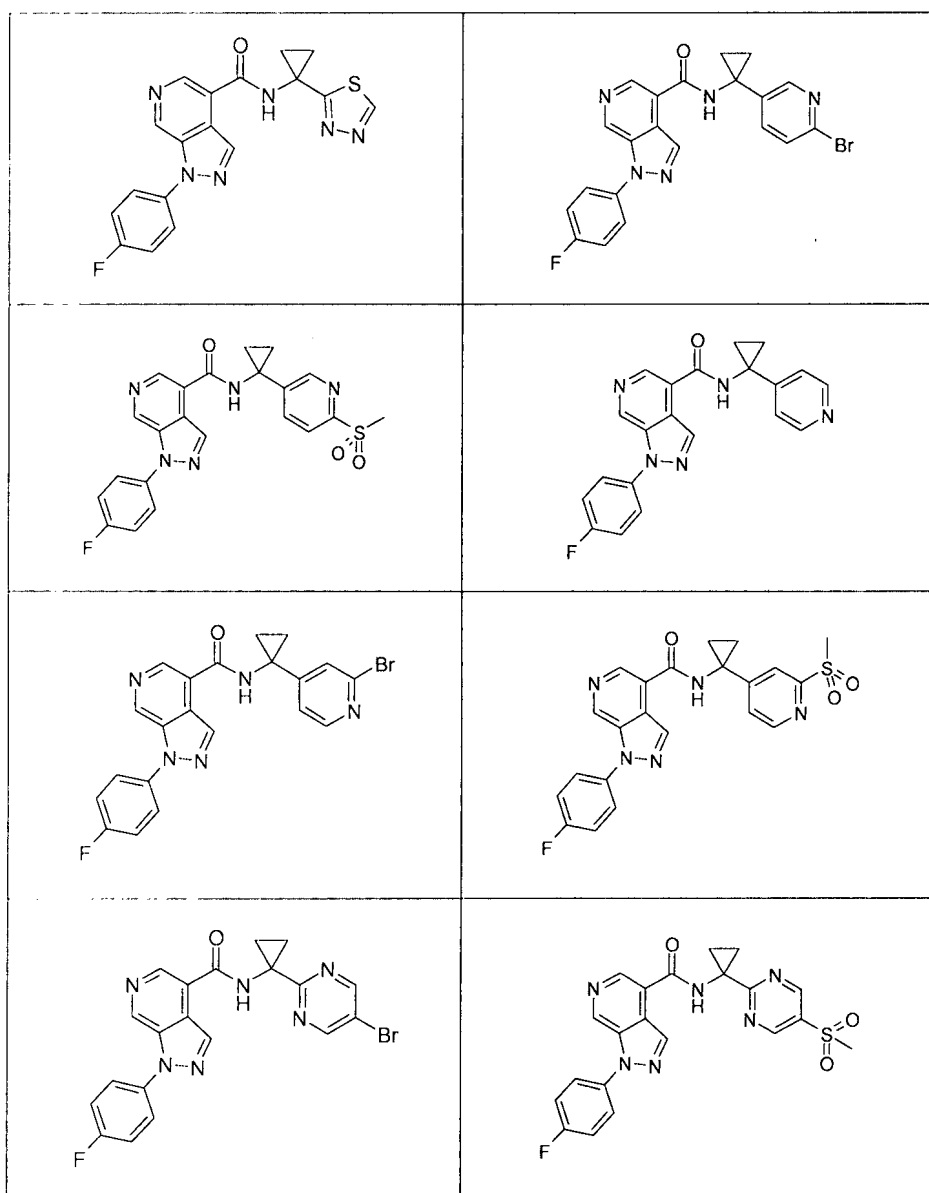
cada R_c , R_d son independientemente hidrógeno, $-\text{CH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CN}$, alcoxi C_{1-4} -carbonilo, metoxycarbonil-alquilo C_{1-2} -, metoxycarbonil-cicloalquilo C_3 - o $-(\text{CH}_2)-\text{C}(\text{O})-\text{NR}_c\text{R}_f$;

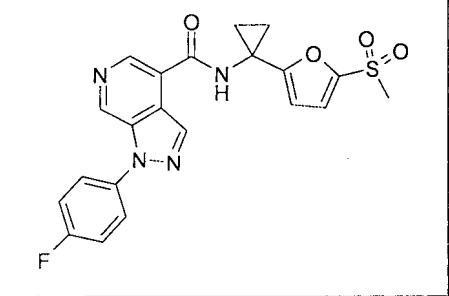
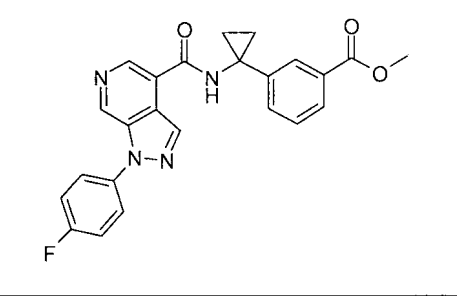
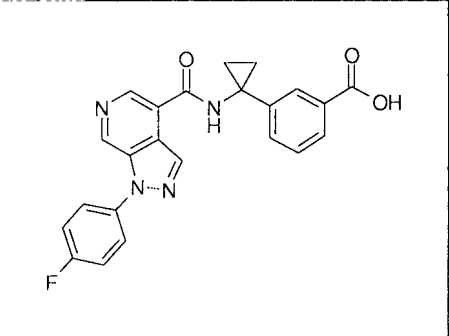
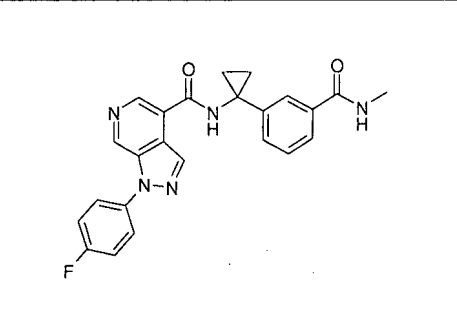
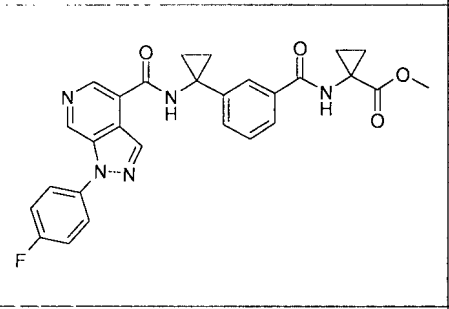
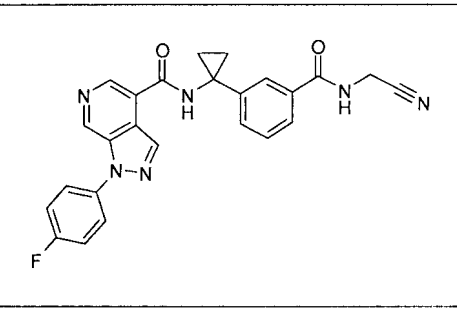
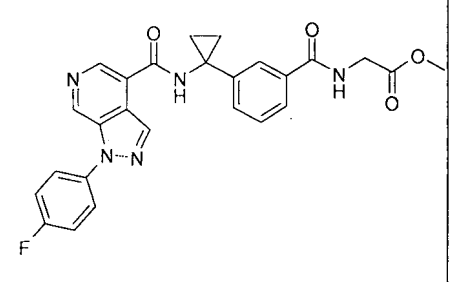
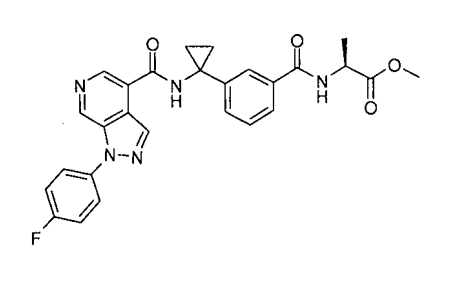
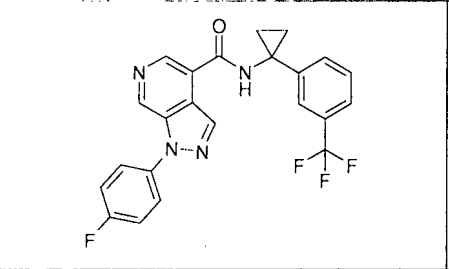
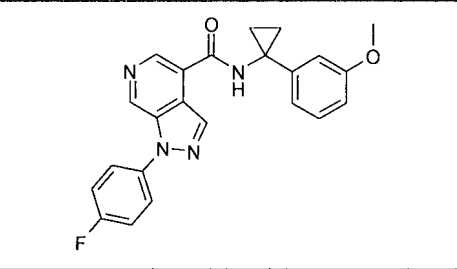
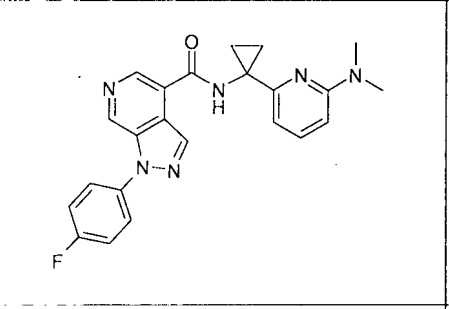
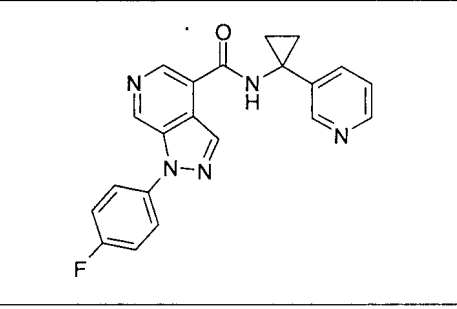
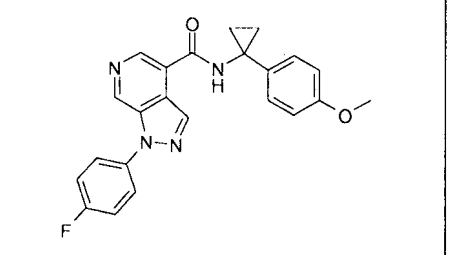
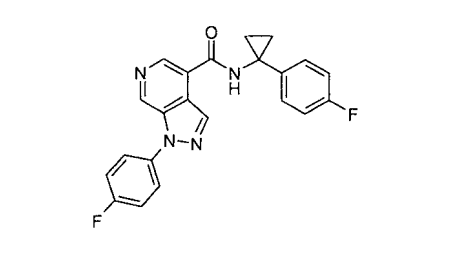
cada R_e , R_f son independientemente hidrógeno o $-\text{CH}_3$;

R_3 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} , cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos $-\text{OCH}_3$ u oxo;

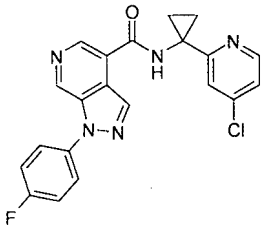
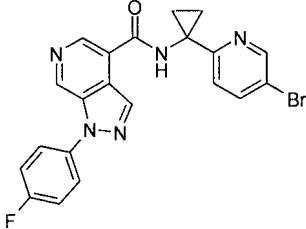
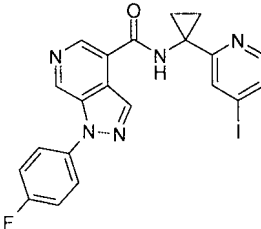
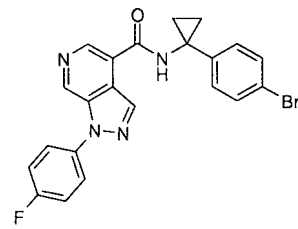
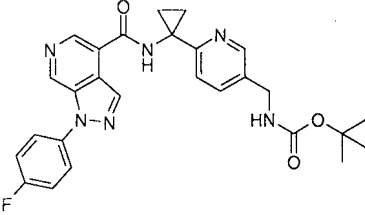
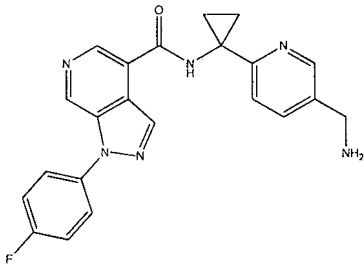
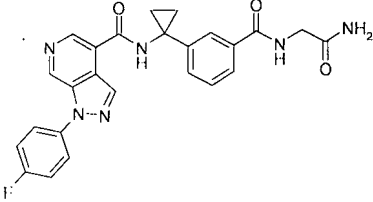
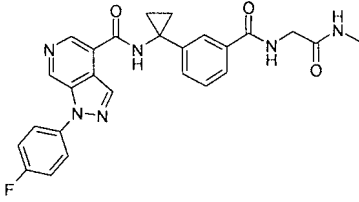
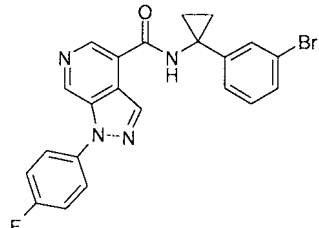
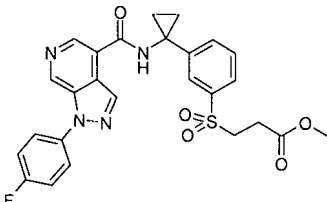
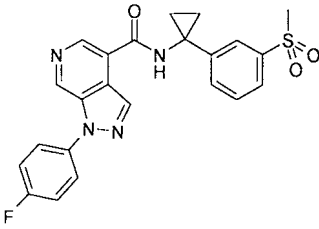
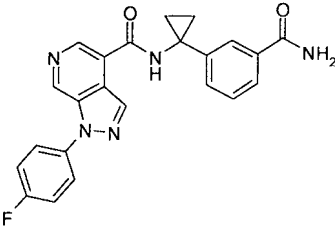
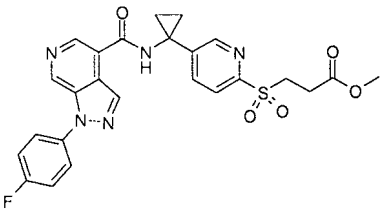
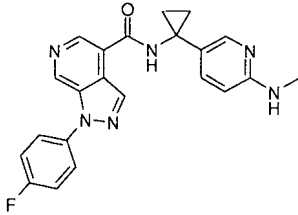
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

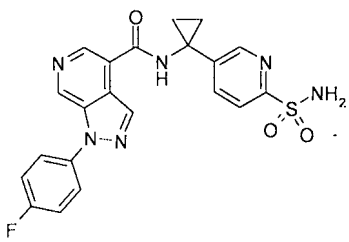
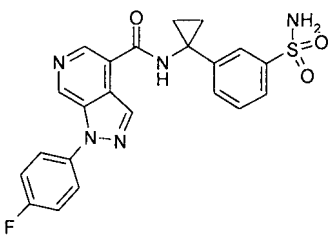
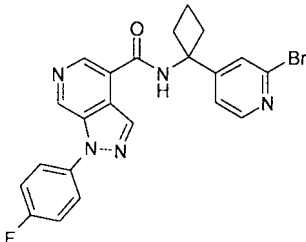
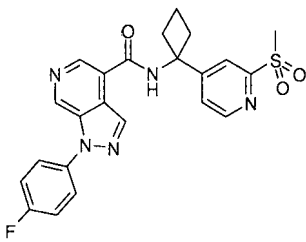
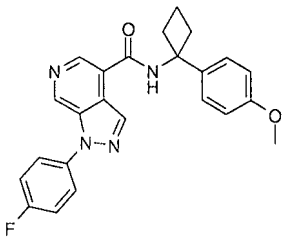
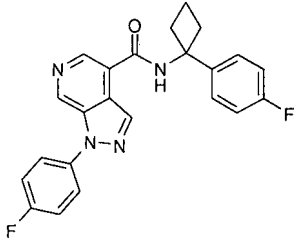
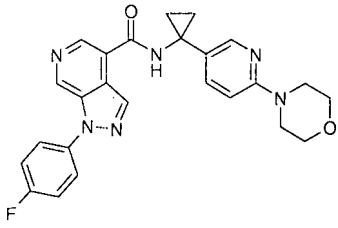
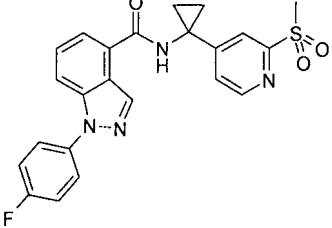
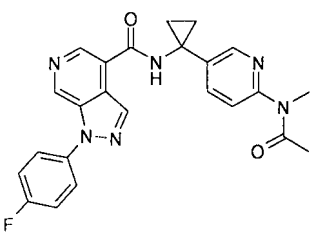
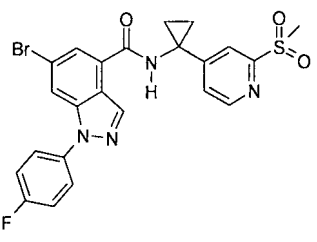
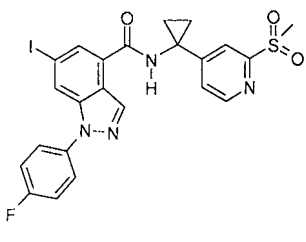
3. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2, seleccionado entre:



10

o sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y uno o varios vehículos y/o adyuvantes farmacéuticamente aceptables.