

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 12-075545-00005-0000

Fecha: 2014-10-22 15:42:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 12.075.545

Solicitud de Patente de Invención titulada: "*Un proceso para preparar un compuesto derivado de 1,3 diazol de formula (III)*"

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 30
DEL 29 DE JULIO DE 2014, OFICIO NO. 8916 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, 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 en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Respuesta a las objeciones del Examinador

1.1 Título de la invención:

El examinador establece que título no corresponde con el objeto de la solicitud, y sugiere que se modifique.

Con el objeto de atender a la anterior observación presento un nuevo título como sigue a continuación:

"Un proceso para preparar un compuesto derivado de 1,3 diazol de formula (III)"

De esta forma se da por superada la observación.

1.2 Claridad de las reivindicaciones:

Su Despacho establece que las reivindicaciones 1,7,9,13 y 14 no son claras.

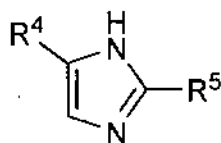
Con el objeto de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento un nuevo pliego reivindicatorio el cual comprende 4 reivindicaciones.

Las reivindicaciones 1-8 y 13-14 fueron canceladas.

La reivindicación 9 se modificó de tal forma que la letra (Z) se cambió por (III) para que corresponda con la formula.

De otro lado las definiciones de los sustituyentes R4 y R5 de la reivindicación 9 que ahora con la nueva numeración corresponden a la reivindicación 1 se limitaron de la siguiente forma:

"Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (III)

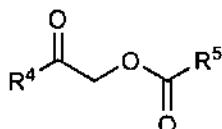


(III)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde

R4 y R5 se seleccionan independientemente de bifenilo y pirrolidinilo sustituido con ter-butoxicarbonilo; caracterizado porque comprende:

tratar un compuesto de Fórmula (IV)



(IV),

con una base en presencia de acetato de amonio".

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.3 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos **D1**¹ (WO2004052850), **D2**² (US2009043107) y **D3**³ (Hanessian, S., et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 8, (16): 2123-2128) que afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 8 y 13 a 14 de la presente solicitud.

Con el objeto de atender a la anterior observación se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

El examinador podrá notar que las reivindicaciones objetadas 1-8 y 13 a 14 fueron canceladas por otro lado la reivindicación 9 que ahora corresponde a la reivindicación 1 se limitó considerablemente en particular en las definiciones de R4 y R5.

Las anteriores modificaciones están totalmente sustentadas en la memoria descriptiva originalmente presentada, y el alcance de los sustituyentes R4 y R5 se limitó al ejemplo sintetizado, que puede encontrarse en el ejemplo 145.

Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones y limitaciones se concluye que el proceso para preparar un compuesto de fórmula (III) es nuevo e inventivo. Es decir, cumple a cabalidad con los artículos 16 y 18 de la Decisión 386.

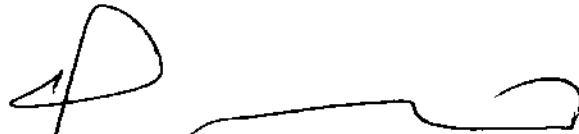
¹ "Methods and compounds producing dipeptidyl peptidase iv inhibitors and intermediates thereof"

² "Process for Synthesizing compounds useful for treating hepatitis C"

³ "Probing the importance of spacial and conformational domains in captopril analogs for angiotensin converting enzyme activity".

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



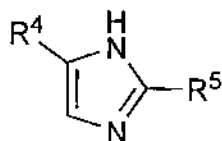
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones

BOGMGT/BOGDMS-#2417508-VI-P2012_000023-MEMORIAL_RESPUESTA_FONDO DOC

REIVINDICACIONES SOLICITUD DE PATENTE EN COLOMBIA No. 12.075.545

1. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (III)



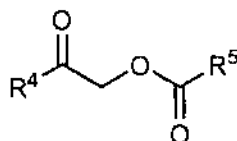
(III)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde

R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de bifenilo y pirrolidinilo sustituido con ter-butoxicarbonilo;

caracterizado porque comprende:

tratar un compuesto de Fórmula (IV)



(IV),

con una base en presencia de acetato de amonio.

2. El proceso de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la base se selecciona de una amina terciaria, una amina aromática, una anilina y un imidazol sustituido.

3. El proceso de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la base se selecciona de 1,4-dimetilpiperazina, 3-quinuclidinol, 3-metilpiridina, 1-metilimidazol, dimetilbutilamina, N,N-dimetilanilina,

dimerpranol, quinoxazolina, creatinina, 2-metilimidazol, 4-metilimidazol, imidazol, morfolina, N-metilmorfolina, 1.8-diazabicycloundec-7-eno, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano, colidina, 4-cloroimidazol, 2-cloroimidazol, 4-cianoimidazol, bencimidazol, diisopropiletilamina y 2,6-lutidina.

4. Proceso de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la base es imidazol.