



No. 06-094727- -00006-0000

Fecha: 2010-10-11 16:59:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 06-094.727

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE FORMAMIDA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES".

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2006/000196

RESPUESTA AL OFICIO No. 08977, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 246

DE FECHA 16 DE JULIO DE 2010

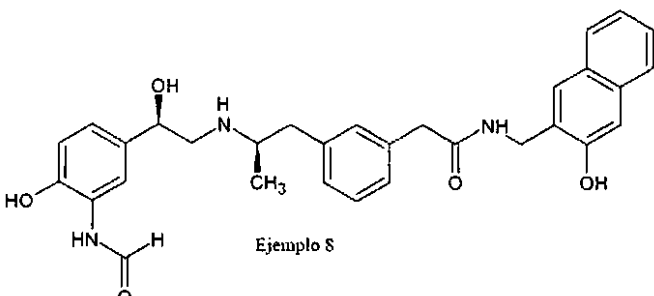
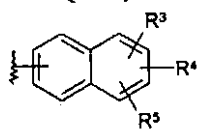
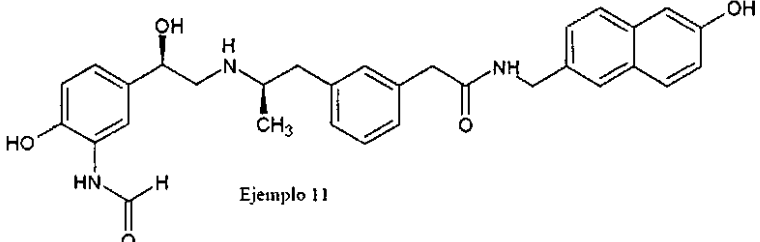
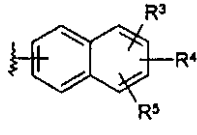
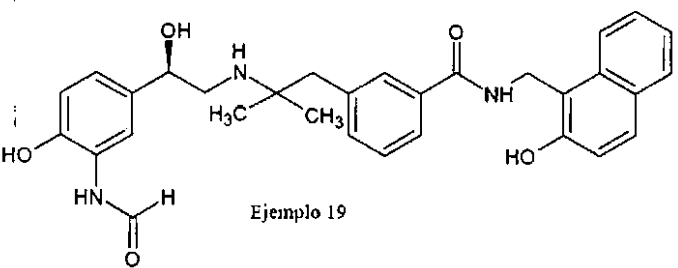
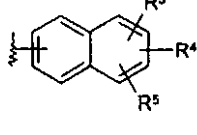
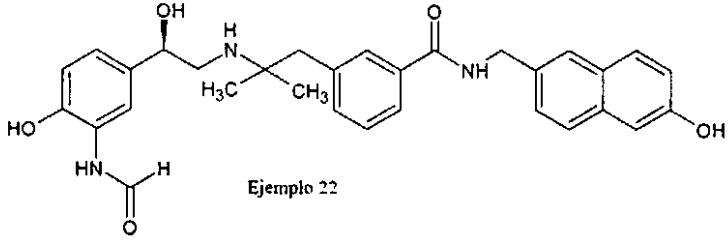
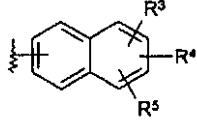
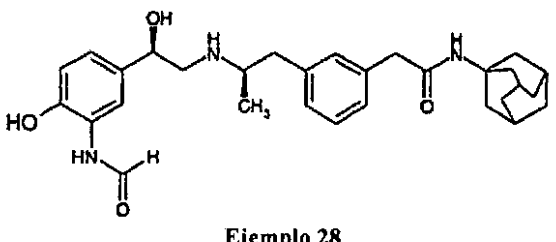
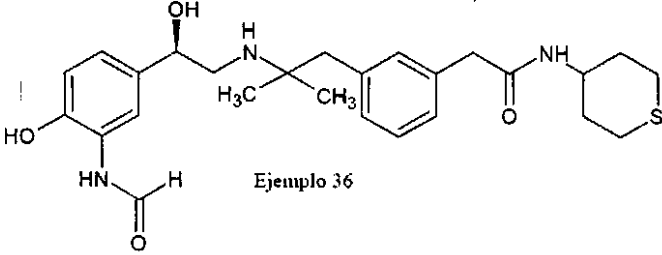
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

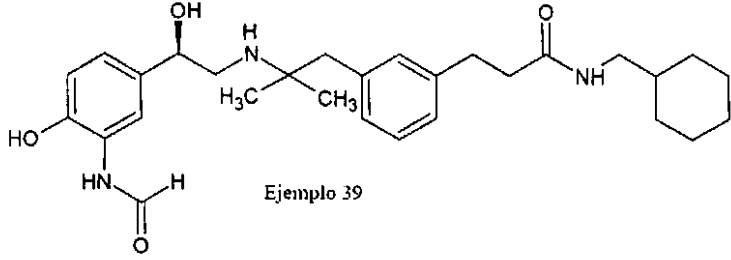
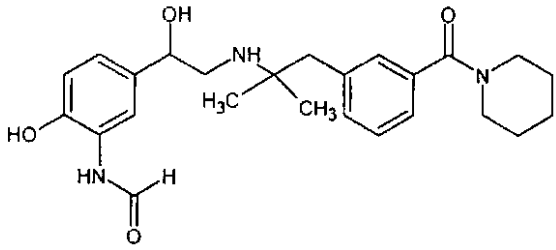
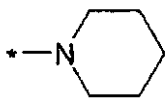
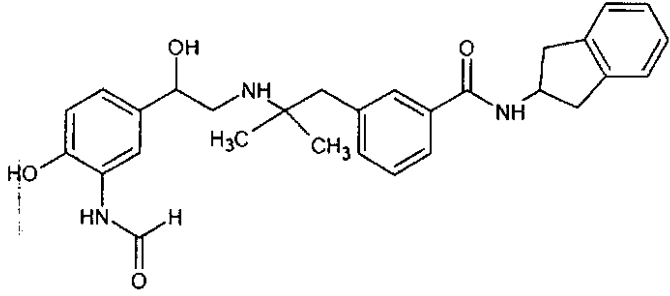
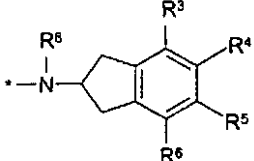
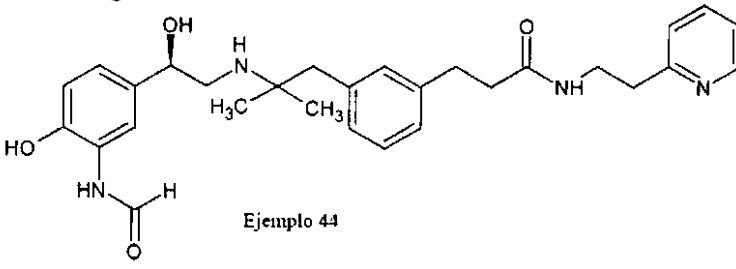
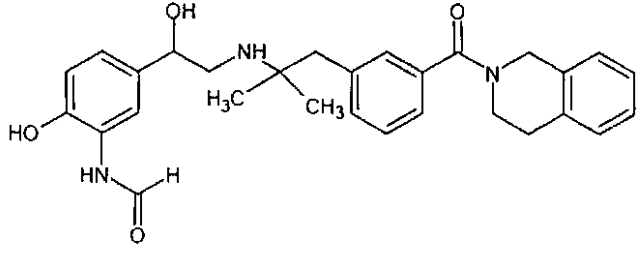
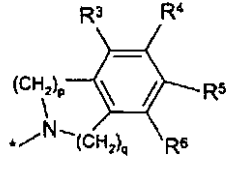
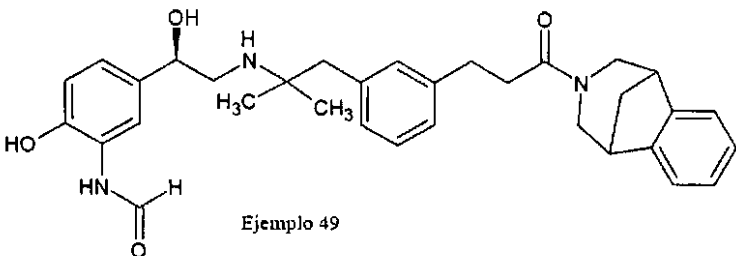
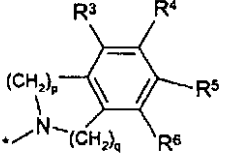
CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador argumenta que el sustituyente Q¹ en las reivindicaciones es muy amplio, generando una gran cantidad de compuestos que no se encuentran sustentados en el Capítulo Descriptivo. El Examinador establece que el Capítulo Descriptivo solo provee soporte para Q¹ cuando es NR⁸-fenilo sustituido, NR⁸-naftilo sustituido, NR⁸-Q²-A y adamantilo.

Así, el Examinador sugiere limitar el significado del grupo Q¹, exclusivamente a los compuestos que correspondan a la invención y demuestren actividad farmacológica.

b- i) En primera medida, me permito señalar que difiero respetuosamente de la posición del Examinador, puesto que todos los significados del grupo Q¹ se encuentran ampliamente sustentados por los ejemplos, como se evidencia a continuación:

Estructura del Ejemplo	Grupo Q ¹ ilustrado
 Ejemplo 8	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es 
 Ejemplo 11	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es 
 Ejemplo 19	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es 
 Ejemplo 22	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es 
 Ejemplo 28	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es un grupo cicloalquilo C₃₋₁₀ opcionalmente enlazado con uno o más átomos de carbono (adamantilo)
 Ejemplo 36	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es un grupo tetrahidrotiopianilo

 Ejemplo 39	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es un grupo cicloalquilo C₃₋₁₀
 Ejemplo 40	$Q^1 =$ 
 Ejemplo 43	$Q^1 =$ 
 Ejemplo 44	$Q^1 = NR^8-Q^2-A$, donde A es un grupo piridilo
 Ejemplo 47	$Q^1 =$ 
 Ejemplo 49	$Q^1 =$  que está enlazado mediante un átomo de carbono

$Q^1 = NR^8 - Q^2 - A$, donde A es



ii) Habiendo aclarado lo anterior, me permito resaltar que el Examinador no puede desatender el principio básico que brinda el derecho al inventor de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención en las reivindicaciones. 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. Teniendo en cuenta que no existe ningún requerimiento que determine que la sección de Ejemplos deba ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria, y junto con los conocimientos generales, la persona medianamente versada en la materia pueda efectivamente reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva.

De hecho, el Capítulo Descriptivo de la presente invención tal y como fue radicado, proporciona abundantes detalles con respecto a la preparación de todos los compuestos que se encuentran entro del alcance de la Reivindicación 1. Particularmente, los métodos generales que se describen desde la página 7, línea 14, hasta la página 22, línea 6. Además, los métodos descritos desde las páginas 160 a 164, le permitirían probar, a cualquier persona medianamente versada en la materia cada compuesto que se encuentra dentro del alcance de la Reivindicación 1, dichos compuestos, preparados según los métodos generales previamente mencionados y de esta forma confirmar la potencia y eficacia de los mismos como agonistas de los receptores β_2 .

Para argumentar en contra del alcance y claridad de fórmulas Markush, el Examinador tiene la carga de probar alguna de las siguientes situaciones: (i) hay compuestos dentro de la fórmula Markush que no son nuevos, que son variaciones obvias del arte previo, o que no son técnicamente posibles; (ii) la fórmula Markush reivindicada comprende modalidades que solamente pueden ser halladas mediante la aplicación de actividad inventiva; o, (iii) la fórmula Markush reivindicada contiene productos que no responden a la contribución técnica atribuida a la invención. Sólo bajo los anteriores argumentos se encontraría base legal para realizar objeciones contra el alcance de reivindicaciones que reclaman un género de compuestos representados por una fórmula Markush. De otra forma, el Examinador incurriría en el error de realizar declaraciones subjetivas sin sustento alguno tanto legal como técnico.

En conclusión, no es correcto que el Examinador argumente en contra de la claridad, solamente basándose en la extensión de la materia reivindicada, pues es su tarea realizar búsquedas tan extensas como sea necesario para examinar la totalidad de la invención reivindicada, aun cuando esta tarea resulte amplia y exigente. Argumentos en contra de la claridad no pueden tomarse como un pretexto para solicitar una limitación de la invención y así evadir el extenso trabajo necesario de búsqueda y examen requerido para una invención, que aunque amplia, se encuentre bien definida a la luz de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, y esté comprendida bajo un único concepto inventivo, pues, una vez más, el inventor está en su derecho de solicitar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado.

En el presente caso, es importante aclarar que las definiciones de sustituyentes en las reivindicaciones, así como el número de combinaciones comprendidas en la formula Markush de la presente invención, son limitadas y permiten que una persona versada en la técnica pueda identificar fácilmente su alcance. En este sentido, llamo respetuosamente la atención del Examinador al hecho que las Cámaras de Apelaciones de la EPO han determinado que en relación con reivindicaciones que contienen fórmulas Markush, éstas son claras si es posible

(19)



(11)

EP 1 730 103 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
26.05.2010 Bulletin 2010/21

(51) Int Cl.:
C07C 233/43^(2006.01) C07C 217/60^(2006.01)
A61K 31/135^(2006.01)

(21) Application number: 05708714.0

(86) International application number:
PCT/IB2005/000619

(22) Date of filing: 10.03.2005

(87) International publication number:
WO 2005/092840 (06.10.2005 Gazette 2005/40)

(54) FORMAMIDE DERIVATIVES USEFUL AS ADRENOCEPTOR

ALS ADRENOCEPTOR GEEIGNETE FORMAMIDDERIVATE

DERIVES DU FORMAMIDE UTILE COMME ADRENOCEPTEUR

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Designated Extension States:
AL BA HR LV MK YU

(30) Priority: 23.03.2004 EP 04290767
12.11.2004 GB 0425054

(43) Date of publication of application:
13.12.2006 Bulletin 2006/50

(73) Proprietors:
• Pfizer Limited
Sandwich, Kent CT13 9NJ (GB)
Designated Contracting States:
GB
• Pfizer Inc.
New York, NY 10017 (US)
Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU
IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(72) Inventors:
• BROWN, Alan, Daniel
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)
• BUNNAGE, Mark, Edward
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)

• GLOSSOP, Paul, Alan
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)
• JAMES, Kim
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)
• LANE, Charlotte, Alice, Louise
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)
• LEWTHWAITE, Russell, Andrew
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)
• PRICE, David, Anthony
Sandwich,
Kent CT13 9NJ (GB)

(74) Representative: Pringot, Thomas et al
Pfizer Limited
European Patent Department
Ramsgate Road
Sandwich, Kent CT13 9NJ (GB)

(56) References cited:
EP-A- 1 235 787 WO-A-03/042160
CH-A- 686 869 ES-A- 2 005 492
US-A1- 2004 006 102

Remarks:

The file contains technical information submitted after
the application was filed and not included in this
specification

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

2

establecer con absoluta certeza, y dentro de una cantidad de tiempo razonable, si un compuesto dado cae dentro de su alcance o no.¹

De acuerdo con todo lo anterior, y teniendo en cuenta la tabla de las diferentes ilustraciones del grupo Q¹, limitar el significado del grupo Q¹ exclusivamente a las definiciones dadas por el Examinador, sería violar el derecho del inventor de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado.

2. De otra parte, agradezco la opinión favorable del Examinador respecto de la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

3. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente por parte de Oficinas de Patentes en Europa (EP-B-1730103) y Estados Unidos (US7,241,810),. Adjunto la primera página de dichas patentes para su inmediata referencia.

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.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 2138 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

¹ Me permito citar decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la EPO, pues las mismas han servido reiteradamente como fuente interpretativa por el Tribunal Andino de Justicia en sus sentencias.

Anexos:

- Copia de la primera hoja de las Patentes concedidas EP-B-1730103 y US7,241,810.



US007241810B2

(12) **United States Patent**
Brown et al.

(10) **Patent No.:** **US 7,241,810 B2**
(45) **Date of Patent:** **Jul. 10, 2007**

(54) **FORMAMIDE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF DISEASES**

(75) Inventors: **Alan Daniel Brown**, Sandwich (GB); **Mark Edward Bunnage**, Sandwich (GB); **Charlotte Alice Louise Lane**, Sandwich (GB); **Russell Andrew Lewthwaite**, Sandwich (GB); **Paul Alan Glossop**, Sandwich (GB); **Klm James**, Sandwich (GB); **David Anthony Price**, Sandwich (GB)

(73) Assignee: **Pfizer Inc**, New York, NY (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 297 days.

(21) Appl. No.: **11/086,035**

(22) Filed: **Mar. 21, 2005**

(65) **Prior Publication Data**

US 2005/0215590 A1 Sep. 29, 2005

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 60/642,275, filed on Jan. 7, 2005, provisional application No. 60/591,777, filed on Jul. 27, 2004.

(30) **Foreign Application Priority Data**

Mar. 23, 2004 (EP) 04290767
Nov. 12, 2004 (GB) 0425054.4

(51) **Int. Cl.**

A61K 31/167 (2006.01)
C07C 233/24 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** 514/616; 564/158; 564/165; 546/111; 546/146; 546/226; 546/337; 549/28; 514/290; 514/307; 514/330; 514/357; 514/432

(58) **Field of Classification Search** 514/616, 514/432, 290, 307, 330, 357; 564/158, 165; 549/28; 546/111, 146, 226, 337
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,478,849 A 10/1984 Ainsworth et al. 424/285

6,106,864 A 8/2000 Dolan et al. 424/488
2002/0026065 A1 2/2002 Sher et al. 558/166
2003/0229058 A1 12/2003 Moran et al. 514/171
2004/0006112 A1 1/2004 Orchard et al. 514/342

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

WO WO 9111172 8/1991
WO WO 9402518 2/1994
WO WO 9855148 12/1998
WO WO 0035298 6/2000

OTHER PUBLICATIONS

Barnes, P. J. Chest, 111:2, pp. 17S-26S (1997).
Bryan, S.A. et al., Expert Opinion on Investigational Drugs, 9:1, pp. 25-42 (2000).
Haleblan, J. Pharm Sci, 64(8), pp. 1269-1288 (1975).
Liang and Chen, Expert Opinion in Therapeutic Patents, 11(6), pp. 981-986 (2001).
Finnin and Morgan, J. Pharm Sci, 88(10), pp. 955-958 (1999).

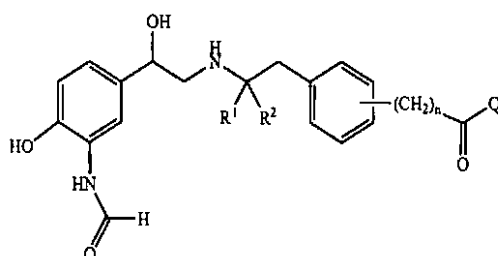
Primary Examiner—Charanjit S. Aulakh

(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Gregg C. Benson; Robert T. Ronau

(57) **ABSTRACT**

The invention relates to compounds of formula (1)

(1)



and to processes for the preparation of, intermediates used in the preparation of, compositions containing and the uses of, such derivatives. The compounds according to the present invention are useful in numerous diseases, disorders and conditions, in particular inflammatory, allergic and respiratory diseases, disorders and conditions.

15 Claims, No Drawings