

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-117693- -00004-0000

Fecha: 2010-10-26 16:27:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: **P1.-CYTOKINETICS, INC Y SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.-**

Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**CIERTAS**

ENTIDADES QUÍMICAS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS".-Clase C07C

233/65.-Expediente número 06-117.693-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 6 de Agosto de 2010.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **2774**, con respecto a la Claridad y la Unidad de Invención del capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones.

3. **CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

En primera instancia, el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio actualmente en estudio carecería de claridad toda vez que este define los compuestos objeto de la invención empleando términos muy generales que no permiten una identificación inequívoca de la materia reclamada.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio el cual es totalmente claro y conciso al referirse a los compuestos objeto de la presente solicitud.

Con respecto al mencionado nuevo capítulo reivindicatorio, me permito resaltar que este no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que se está restringiendo significativamente la reclamación al referirse a las realizaciones preferidas de la invención reveladas dentro de la descripción de la solicitud en estudio.

Así, la *nueva reivindicación 1* se refiere a "*Un compuesto seleccionado de:*", y se listan los nombres de siete compuestos específicos correspondiente a ejemplos contenidos respectivamente en las páginas 426, 427, 65, 431, 433, 92 y 93 de la descripción de la presente solicitud.

De igual manera, la *nueva reivindicación 2* reclama "*Un compuesto seleccionado de:*" refiriéndose a las estructuras de nueve compuestos específicos, revelados respectivamente en las páginas 98, 57, 60, 65, 82, 75, 91, 92 y 347 de la descripción de la solicitud en estudio.

Por su parte, las *nuevas reivindicaciones 3 y 4* tienen como base las reivindicaciones 37 y 39 anteriormente presentadas, modificadas de manera que se refieran a una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con las nuevas reivindicaciones 1 y 2.

Como consecuencia de lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio queda constituido por **4 reivindicaciones** las cuales hacen referencia particular a compuestos específicos que han sido revelados dentro de la descripción de la solicitud en estudio y a sus composiciones farmacéuticas.

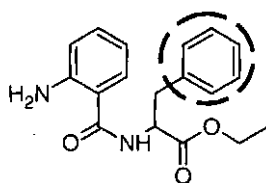
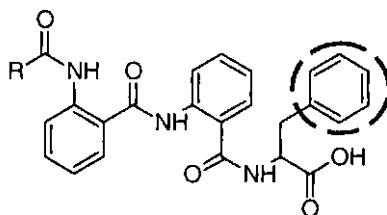
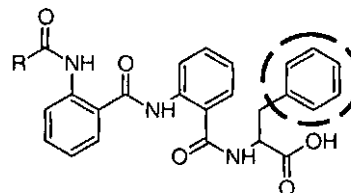
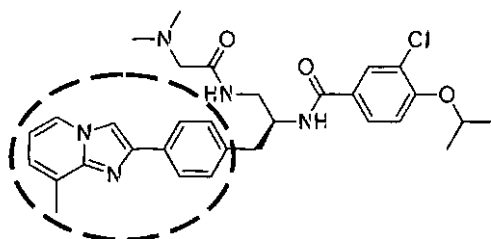
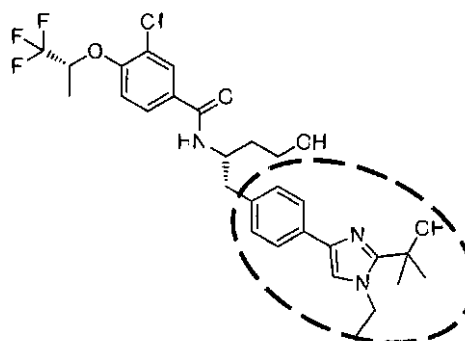
De esta forma, el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio describe de manera clara y concisa la materia reclamada, superando totalmente las objeciones que en este sentido presentó el Señor Examinador, y ajustándose así totalmente a lo establecido por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. UNIDAD DE INVENCION.

El Señor Examinador considera que la solicitud en estudio carecería de unidad de invención "*a posteriori*", toda vez que de acuerdo con su análisis la fórmula genérica (I) no podría considerarse como concepto común inventivo de las modalidades (III), (IV), (V), (VI) y (VII), dado que dichas modalidades tendrían una mayor complejidad estructural, y serían anticipadas por los documentos ***II Farmaco, 56 (2001) 555-564 (D1)***, y ***US 4431851 (D2)***.

Sobre este particular, me permito señalar que **el nuevo capítulo reivindicatorio** presentado según lo expuesto en el numeral anterior de este mismo memorial, **hace referencia a compuestos que comparten el mismo concepto inventivo, y no son de ninguna manera anticipados por las enseñanzas de los documentos citados, D1 y D2.**

De esta manera, mientras que el documento D1 revela compuestos correspondientes a derivados de dímeros del ácido antranílico los cuales poseen un grupo fenilo sin sustituir, los compuestos reclamados por el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio siempre están sustituidos por un grupo heteroaromático que a su vez se encuentra sustituido:

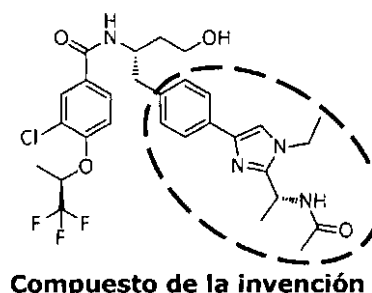
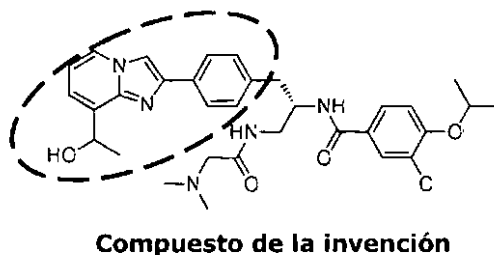
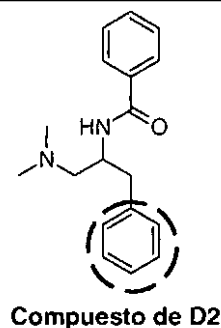
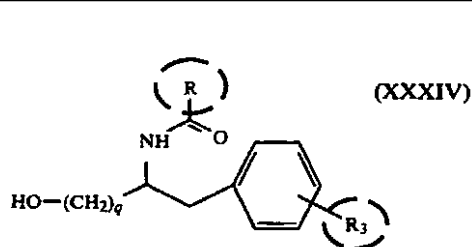
**(10) de D1****Compuesto tabla I, D1****Compuesto tabla II, D2****Compuesto de la invención****Compuesto de la invención**

Consecuentemente, los compuestos que son ahora objeto de reclamación no son anticipados por las enseñanzas de D1 y están cobijados por el mismo concepto inventivo.

De otra parte, el citado documento D2 revela compuestos que son intermediarios en la preparación de derivados aminoalquílicos heterocíclicos útiles como analgésicos y antidepresivos.

Con respecto a este documento, el Señor Examinador resalta la estructura XXXIV y el compuesto de las columnas 47 y 48, indicando que estos anticiparían algunos compuestos de la invención.

Sobre este particular me permito resaltar que los compuestos revelados en D2 no presentan el patrón de sustitución del fenilo con un grupo heteroaromático sustituido que está presente en todos los compuestos reclamados en el nuevo capítulo reivindicatorio.



Es así como dentro de la resaltada fórmula general XXXIV, **R** corresponde a un grupo fenilo u orto-fluorofenilo sin sustituir o sustituido por halógeno, nitro, alquilo, alcoxi o trifluorometilo, mientras que **R₃** representa hidrógeno o un átomo de halógeno, alquilo o dos grupos metoxi (columna 1, líneas 31 a 36 y 59 a 64, D2), lo que hace que ninguno de los compuestos revelados en D2 posea dentro de su estructura un grupo fenilo sustituido por un anillo heteroaromático a su vez sustituido, como la que está presente en los compuestos reclamados por el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud.

Como consecuencia de lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio hace referencia a compuestos que no son de ninguna manera anticipados por el arte previo, los cuales comparte el mismo concepto inventivo según lo exigido por el Artículo 25 de la Decisión Andina 486 de 2000.

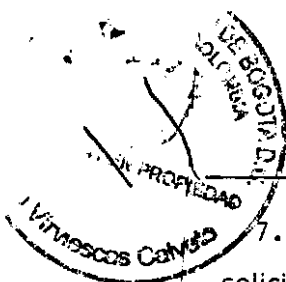
5. CONCLUSIÓN.

Para finalizar me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso al reclamar los compuestos objeto de la presente solicitud, toda vez que este se refiere de manera particular a realizaciones preferidas contenidas dentro de la descripción de la solicitud.

De otra parte, el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio está cobijado por un único concepto inventivo, y ninguno de los compuestos allí reclamados es anticipado por las enseñanzas de los documentos D1 o D2, dado que dichos documentos no revelan compuestos que posean en una sección de su estructura un grupo fenilo que soporta un anillo heteroaromático sustituido.

Consecuentemente, el nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta totalmente a lo preceptuado por la Decisión Andina 486 de 2000.

6. Anexo me permito presentar copia de las páginas **444 a 447** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de **4** reivindicaciones.



JOSE LLORED CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

7. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,

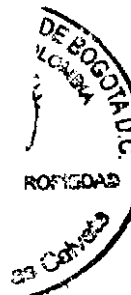

ALICIA LLORED RICAURTE

T. P. 53.215

NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente: Alicia Lloreda Ricaurte
identificada (o) con: 39.690.713 y tarjeta
profesional de abogado No. 53.215 del Consejo
Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella
(el) mismo en este escrito. **- 4 OCT. 2010**
(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

Bo. 
ALICIA LLORED RICAURTE
C.C. NoF39.690.713 de Usaquén RECIENTE



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado entre:

N-(1-{4-[2-(1-acetilamino-etil)-1-etil-1H-imidazol-4-il]-benzil}-3-hidroxi-propil)-3-cloro-4-(2,2,2-trifluoro-1-metil-etoxi)-benzamida,

N-(2-(2-dimetilamino-acetilamino)-1-{4-[8-(1-hidroxi-etil)-imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-benzil}-etil)-3-cloro-4-isopropoxi-benzamida,

N-(1-{4-[2-(1-metil-1-hidroxi-etil)-1-etil-1H-imidazol-4-il]-benzil}-3-hidroxi-propil)-3-cloro-4-(2,2,2-trifluoro-1-metil-etoxi)-benzamida,

N-(2-(2-dimetilamino-acetilamino)-1-{4-[8-metil-imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-benzil}-etil)-3-cloro-4-isopropoxi-benzamida,

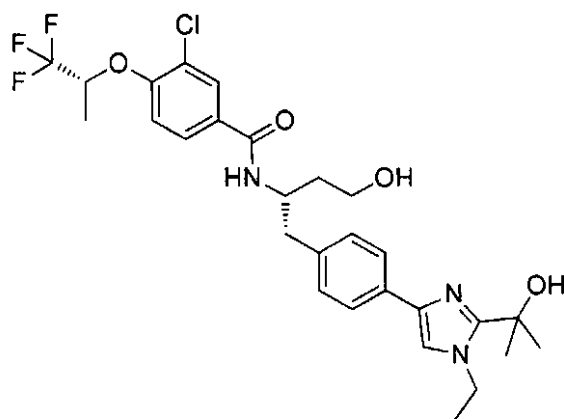
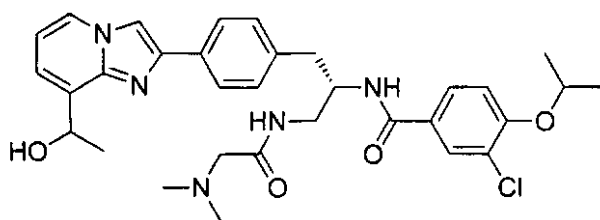
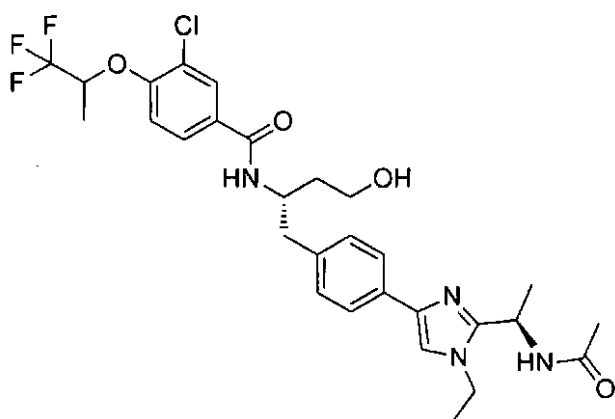
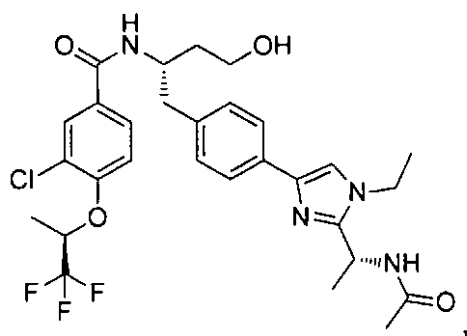
N-(1-{4-[2-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1-metil-1H-imidazol-4-il]-benzil}-3-hidroxi-propil)-3-cloro-4-(2,2,2-trifluoro-1-metil-etoxi)-benzamida,

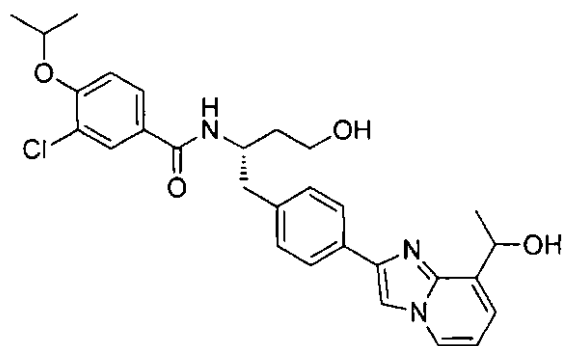
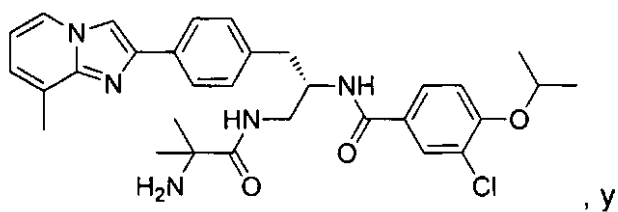
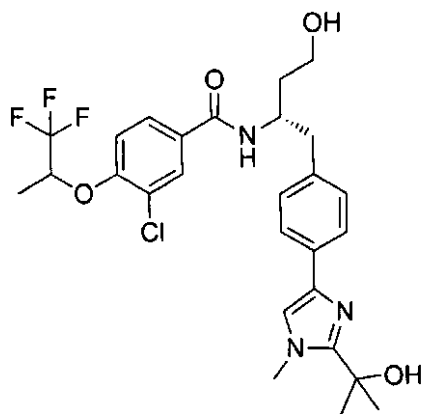
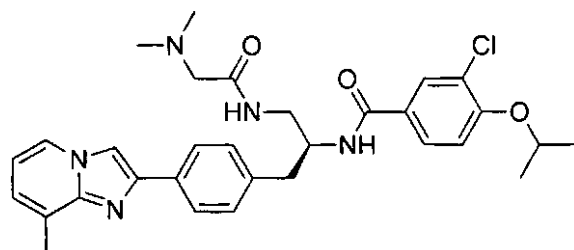
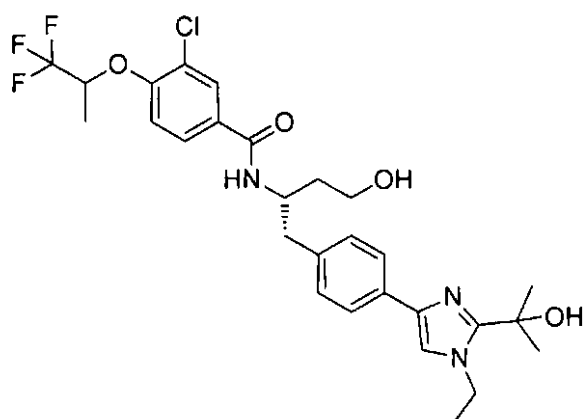
N-(2-(2-amino-2-metil-propionilamino)-1-{4-[8-metil-imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-benzil}-etil)-3-cloro-4-isopropoxi-benzamida, y

N-{1-[4-(8-(1-hidroxi-etil)-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-benzil]-3-hidroxi-propil}-3-cloro-4-isopropoxi-benzamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto seleccionado entre:





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Una composición farmacéutica que comprende al menos un excipiente farmacéutico y al menos un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Una composición farmacéutica según la reivindicación 3, que además comprende un taxano, un vinca alcaloide, o un inhibidor de la topoisomerasa I.