

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI.– ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 5 de junio de 2014

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-003185- -00006-0000

Fecha: 2014-06-06 16:19:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 003.185

TÍTULO: “PIRIMIDINADAS Y TRIAZINAS CONDENSADAS Y SU USO”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 679 del 28 de enero de 2014.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 679 del 28 de enero de 2014.

1. EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD (art 20 D 486 literal (d))

El Examinador Técnico manifiesta:

“El objeto de la reivindicación 8-10 y 16 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 8-10 y 16** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486).

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de las reivindicaciones 11, 12 y 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 11, 12 y 15** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título.

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título de la invención porque:

“El título de la presente solicitud se considera muy general y ambiguo, porque al mencionar “pirimidinas y triazinas”, se incluyen muchísimos compuestos que cumplen con estas características pero no están incluidos en el objeto de la presente invención. Se observa que los compuestos de la presente invención son derivados de 6 – [1 – (2 – fluorobencil) pirazolo [4,5-b] piridin – 3 – il] pirrolo [4,5-e] pirimidin – 2 – ona o derivados de 6 – [1 – (2 – fluorobencil) pirazolo [4,5-b] piridin – 3 – il] pirrolo [4,5-e] [1,2,4] triazin – 2 – ona. Se solicita modificar el título de esta solicitud, de acuerdo con las observaciones mencionadas anteriormente”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el Título de la Invención, y lo pone a consideración del Despacho, así:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

NUEVO TÍTULO:

“DERIVADOS DE 6-[1-(2-FLUOROBENCIL) PIRAZOLO [4,5-B] PIRIDIN-3-IL] PIRROLO [4,5-E] PIRIMIDIN-2- ONA Y DE 6-[1-(2-FLUOROBENCIL) PIRAZOLO [4,5-B] PIRIDIN-3-IL] PIRROLO [4,5-E] [1,2,4] TRIAZIN-2- ONA”

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 no es concisa, porque se mencionan sustituyentes, los cuales a pesar de ser la restricción de una generalidad, se considera amplios tales como “alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4 carbonilo, carbociclo de 3 a 6 miembros, heterociclo de 4 a 6 miembros”, además se mencionan sustituyentes no evidentes en la estructura de la fórmula I (R4A, R4B, R5A, R5B), los cuales se definen de manera amplia, de tal forma que a partir del empleo de los sustituyentes mencionados anteriormente, se obtiene una cantidad amplia de posibles compuestos y por lo tanto la complejidad de la solicitud es demasiado alta y por lo tanto no es posible establecer el verdadero alcance de lo que se desea proteger. Se solicita realizar una restricción más razonable y específica de los sustituyentes, que sean mencionados en función de los sustituyentes principales, de forma tal que a partir de los mismos se obtengan los compuestos de real interés para el inventor y que constituyen la solución al problema técnico objetivo planteado en la presente invención”.

“La reivindicación 5 no es concisa, porque se mencionan reactivos de manera muy general tales como “disolvente inerte, base adecuada, equivalente de yodo, catalizador de metal de transición, entre otros”, dado que en el estado de la técnica se conoce un sinnúmero de reactivos que cumplen con estas funciones, pero que no se utilizan para la síntesis de los compuestos de la presente invención. Por lo tanto, se solicita mencionar de manera específica que disolventes inertes, bases y catalizadores son los utilizados en la invención, así como mencionar las condiciones en las que desarrollaron todos los pasos de la síntesis. Además, se solicita especificar los sustituyentes de

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

cada uno de los compuestos intermediarios, de acuerdo con el requerimiento realizado para la reivindicación 1”.

“Para las reivindicaciones 6 y 7, se solicita realizar la misma restricción para todos los sustituyentes, de acuerdo a lo requerido dentro de la reivindicación 1, de tal manera que estos sean mucho más específicos con respecto a lo mencionado en la reivindicación principal”.

“Para las reivindicaciones 13 y 14, sírvase modificar el término “medicamento” por el término “composición farmacéutica”, el cual constituye el término técnico mas preciso para esta modalidad de la invención”.

“La reivindicación 14 no es concisa, porque se mencionan combinaciones con sustancias definidas en su acción farmacoterapéutica tales como “nitratos organicos, inhibidores de cGMP, antitromboticos, antihipertensivos, modificadores de metabolismo lipidico, entre otros”, porque existe una cantidad muy amplia de compuestos farmacológicamente activos que cumplen con alguna acción terapéutica mencionada, pero no todas estas son de interés para que el inventor desarrolle las combinaciones farmacéuticas de la invención. Se solicita mencionar los compuestos específicos para desarrollar las combinaciones (por ejemplo, para nitratos organicos, mencionar si es nitroglicerino, mono o dinitrato de isorsobide; para agentes antitromboticos, mencionar si es ASA, Warfarina; así sucesivamente con los otros grupos farmacoterapéuticos”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a **modificar el capítulo reivindicatorio**, teniendo en cuenta:

El ámbito de la invención se ha limitado al **Grupo Inventivo I** mencionado por el Examinador Técnico.

Por lo tanto, se modificó la Reivindicación 1 incluyendo en ella el contenido de la reivindicación 4.

Se han eliminado las Reivindicaciones 2, 3, 6 a 12 y 14 a 16.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Siguiendo la sugerencia del Examinador, se ha **sustituido el término “Medicamento”** por **“Composición farmacéutica”** en la Reivindicación 13 original (nueva Reivindicación 2).

El resto de reivindicaciones se han reenumerado y su dependencia se ha modificado de manera acorde.

Por lo anterior, el solicitante considera que las **reivindicaciones enmendadas están clara y completamente soportadas** por el texto de la solicitud tal como se presentó y pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **dos (2) Nuevas Reivindicaciones** en un folio.

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Nivel Inventivo (Art. 18 D 486)

Para el Grupo Inventivo I

El Examinador objeta el **nivel inventivo de la invención** para las reivindicaciones 1 a 3, 5 y 7 con el documento **D1 (WO2008013925)** porque:

“(…)”.

“La diferencia entre los compuestos divulgado en la presente invención con respecto a los definidos en D1, consiste en que los compuestos de la presente invención el sustituyente en posición 6 del pirrolo [4,5-e] piridin – 2 – ona es un grupo pirazolo [4,5-b] piridina, mientras que para los compuestos

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

de D1, el sustituyente en posición 6 del mismo anillo es un grupo imidazo [3,4-b] piridazina”.

“Esta diferencia al parecer no concede ningún efecto técnico ventajoso o inesperado a los compuestos de la presente invención con respecto al divulgado en D1”.

“(…)”

“En consecuencia, la reivindicación 1 de acuerdo a lo divulgado en D1 y D2, carece de Nivel Inventivo”.

“Las reivindicaciones 2, 3, 5, 13 y 14, dependientes de la reivindicación 1, no mencionan características inventivas adicionales para los compuestos de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Nivel Inventivo”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

La **Reivindicación 4 original** ha sido considerada por el Examinador como **NUEVA E INVENTIVA**. Por ello, la **nueva Reivindicación 1**, que incluye el contenido de la Reivindicación 4 original, es **NOVEDOSA y TIENE NIVEL INVENTIVO**.

Por lo tanto, la **nueva Reivindicación 2** que define una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 1. También es **NUEVA y TIENE NIVEL INVENTIVO**

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **dos (2) Nuevas**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

Reivindicaciones que cumplen con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 679 del 28 de enero de 2014.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“DERIVADOS DE 6-[1-(2-FLUOROBENCIL) PIRAZOLO [4,5-B] PIRIDIN-3-IL] PIRROLO [4,5-E] PIRIMIDIN-2- ONA Y DE 6-[1-(2-FLUOROBENCIL) PIRAZOLO [4,5-B] PIRIDIN-3-IL] PIRROLO [4,5-E] [1,2,4] TRIAZIN-2- ONA”** a nombre de la sociedad **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 2 inclusive.

Atentamente,

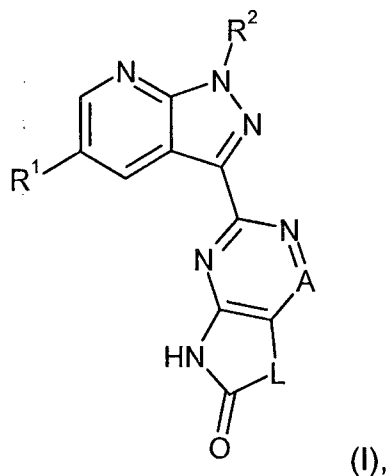


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (2) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Compuesto de la fórmula (I)



en la que

A representa nitrógeno,

L representa un grupo $^*-CR^{4A}R^{4B}-(CR^{5A}R^{5B})_p\#$,

donde

* representa el punto de unión al grupo carbonilo,

representa el punto de unión al anillo de triazina,

p representa el número 0,

R^{4A} representa hidrógeno, flúor o metilo,

R^{4B} representa hidrógeno, flúor, metilo o trifluorometilo,

o

R^{4A} y R^{4B} junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de ciclopropilo o de ciclobutilo,

donde el anillo de ciclopropilo y el de ciclobutilo pueden estar sustituidos con 1 o 2 sustituyentes seleccionados independientemente uno de otro del grupo que consiste en flúor y metilo,

R^1 representa hidrógeno o flúor,

R^2 representa bencilo,

donde el bencilo está sustituido con 1 a 2 sustituyentes flúor,

y sus sales, solvatos y solvatos de las sales.

2. Composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (I) tal como se ha definido en la reivindicación 1 en combinación con un coadyuvante inerte, no tóxico, farmacéuticamente aceptable.