

244
246

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-127691- -00003-0000

Fecha: 2010-07-08 16:14:51 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTILYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 23

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de
Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE
PIRRAZOL-PIRIMIDINA".-Clase CO7D 487/04.-
Expediente número 06-127.691.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 16 de Abril de 2010.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico No. **843** bajo los acápites de Claridad del Capítulo Reivindicatorio, y Reivindicaciones relativas a uso me permito presentar las siguientes modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones.

3. CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

En primera instancia, el Señor Examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio señalando que la reivindicación 1 contendría un amplio número de posibles equivalencias, haciendo muy elevado el número de compuestos reclamados.

Así mismo, el Señor Examinador indica que el término "*opcionalmente*" incluido en las reivindicaciones 1, 3 y 8 no permitiría delimitar de manera clara la materia a la cual se hace referencia.

Tomando en consideración estas objeciones, es deseo del solicitante modificar el capítulo reivindicatorio con el fin de hacer aún más claro el objeto de la invención.

En relación con estas modificaciones, me permito señalar que las mismas no constituyen de ninguna manera una ampliación del alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que se están definiendo los posibles sustituyentes sobre la fórmula I de acuerdo con lo revelado dentro de la descripción de dicha solicitud.

En esta forma, dentro de las reivindicaciones 1, 3 y 8 se ha sustituido la expresión "*inferior*" por el número de carbonos contenidos en la cadena, según las realizaciones preferidas de la invención, reemplazando por ejemplo "*alquilo inferior*" por "*alquilo C₁₋₇*" de acuerdo con lo enseñado en la página 7 de la descripción de la presente solicitud.

De manera similar, se ha aclarado que el término "*cicloalquilo*" se refiere a un ciclo de 3 a 6 átomos de carbono, en concordancia con lo revelado en la página 8 de la descripción de la solicitud.

De otra parte, se ha reemplazado el término "*arilo*" por el anillo aromático preferido en la invención, el "*fenilo*", como lo expresa la página 7 de la descripción, y se ha definido el término "*heteroarilo*" introduciendo los grupos preferidos enseñados en la mencionada página 7 de la descripción de la solicitud.

Así mismo, dentro de la reivindicación 1 se han introducido los grupos preferidos formados cuando R^a y R^b junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, según se revela en la página 8 de la descripción de la presente solicitud.

Sumado a lo anterior, el término "*opcionalmente*" ha sido eliminado del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia de lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado permite delimitar de forma clara el alcance de la invención, definiendo los sustituyentes sobre la fórmula I de acuerdo con las realizaciones preferidas reveladas dentro de la descripción de la solicitud en estudio.

Así mismo, el Señor Examinador objeta las reivindicaciones 16 y 17 actualmente presentadas por referirse a una composición farmacéutica definida por su actividad.

Acatando esta objeción el solicitante ha **eliminado** las reivindicaciones **15 y 17** del capítulo reivindicatorio, y ha modificado la reivindicación **16** (nueva reivindicación 15) de manera que esta sólo se refiera a los componentes presentes en la composición farmacéutica reclamada.

Adicionalmente, se ha **eliminado** la reivindicación **18** del capítulo reivindicatorio.

Como consecuencia de todo lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 15 reivindicaciones correspondientes a las reivindicaciones 1 a 14 y 16 anteriormente presentadas modificadas de manera que se delimite claramente el alcance de la invención.

Por lo tanto, el mencionado capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro y conciso al reclamar los derivados de pirrazol-pirimidina de la presente invención, y cumple así a cabalidad con lo preceptuado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

De otra parte, el Señor Examinador objeta la reivindicación 18 actualmente presentada por referirse al uso de los compuestos de la invención, lo que no es permitido de acuerdo con la legislación Andina.

Sobre este particular me permito manifestar que, tal como se expuso en el numeral anterior de este mismo memorial, la reivindicación **18** ha sido **eliminada** del capítulo reivindicatorio.

Como consecuencia de lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado se enmarca completamente dentro de lo establecido por los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito resaltar que en virtud de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio este es totalmente claro y conciso al reclamar los derivados de pirrazol-pirimidina objeto de la presente invención, sin hacer referencia alguna a usos de dichos compuestos.

Por lo tanto, el mencionado capítulo reivindicatorio modificado se ajusta totalmente a los lineamientos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

6. Anexo me permito presentar copia de las páginas **145 a 164** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado como se ha discutido anteriormente, el cual está constituido por **15** reivindicaciones.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06-127691

Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/519

Concepto Técnico No. 2401

Patente de Invención

☒ Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional

Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/EP2005/006302

Fecha de Presentación Internal.

Junio 13 de 2005

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- 1.1. Descripción: Folios: 63 a 206 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 207 a 229 como se radicó inicialmente
Folios: 247 a 266 modificadas
- 1.3. Prioridad: EP No. 04102837.4 del 21 de Junio de 2004
- 1.4. Respuesta del solicitante: A Primer Art. 45 Folios: 244 a 266

2. Análisis de la Prioridad:

La prioridad es aceptada, dado que cumple con los requisitos establecidos.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE PIRAZOL-PIRIMIDINA".

El objeto de la presente solicitud es la necesidad de proveer nuevos compuestos derivados de pirazol-pirimidina, los cuales sean útiles en el tratamiento o la prevención de una serie de desordenes neurológicos debido a su afinidad por los receptores metabotrópicos de glutamato.

- ✓ Reivindicaciones 1 a 13: Compuesto de fórmula (I)
- ✓ Reivindicación 14: Proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I)
- ✓ Reivindicación 15: Composición farmacéutica del compuesto de fórmula (I)

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer derivados de pirazol-pirimidina; los cuales se usan para el tratamiento o prevención de trastornos mediados por receptores metabotrópicos del glutamato.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio presenta compuestos de fórmula (I), su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: A61K 31/519

4. De la solicitud de Patente:

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La presente solicitud se refiere a una sola invención, así que la misma sí cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al artículo 25 de la Decisión 486.

6 No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de la solicitud es considerada una invención.

7. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se encuentra dentro de la excepciones del artículo 20 de la Decisión 486.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La materia objeto de la solicitud no se refiere a usos, ya que esta referida a proveer nuevos compuestos derivados de pirazol-pirimidina, los cuales sean útiles en el tratamiento o la prevención de una serie de desordenes neurológicos debido a su afinidad por los receptores metabotrópicos de glutamato.

9. Determinación del Estado de la Técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud internacional: Junio 21 de 2004; y una vez consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

10. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Se aceptan los argumentos dados por el solicitante en lo que respecta a: claridad del capítulo reivindicatorio, sus modificaciones y el nuevo capítulo reivindicatorio presentado.

11. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Se procedió a evaluar los requisitos de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

11.1 Novedad (artículo 16 D486)

Las reivindicaciones 1 a 15 se refieren a nuevos compuestos derivados de pirazol-pirimidina, su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

Se realizó el estudio de novedad comparando elemento por elemento de los compuestos derivados de pirazol-pirimidina, su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas reivindicados en la presente solicitud con los presentes en el estado de la técnica relacionado.

De acuerdo a lo anterior, se encontró que los compuestos derivados de pirazol-pirimidina de esta solicitud se diferencian de los compuestos del estado de la técnica, en la naturaleza del anillo de pirazol-pirimidina y en la naturaleza de los sustituyentes de dicho anillo; por lo tanto el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la decisión 486.

11.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Las reivindicaciones 1 a 15 se refieren a nuevos compuestos derivados de pirazol-pirimidina, su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

Se realizó el estudio de nivel inventivo, y como resultado de dicho estudio no se encontró compuestos derivados de pirazol-pirimidina, que contengan tanto el anillo de pirazol-pirimidina ni la especificidad de sus radicales; presentando utilidad en el tratamiento o la prevención de desordenes neurológicos debido a su afinidad por los receptores metabotrópicos de glutamato; por lo tanto constituye una ventaja y una solución inesperada nada obvia para una persona medianamente versada, los compuestos derivados de de pirazol-pirimidina, su proceso de preparación y sus composiciones farmacéuticas.

De acuerdo a lo anterior, las reivindicaciones 1 a 15, se consideran que tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 de la decisión 486