

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-106722-00003-0000

Fecha: 2014-08-20 16:54:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 523

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-RESPIVERT LIMITED.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "6-(2-((4-AMINO-3-(3-HIDROXIFENIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-IL) METIL)-3-(2-CLOROBENCIL)-4-OXO-3,4-DIHIIDROQUINAZOLIN-5-IL) -N,N-BIS(2-METOXIETIL)HEX-5-INAMIDA, DERIVADOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS".-Clase C07D 487/04.-Expediente número 13-106.722.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 27 de mayo de 2014.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. 5930, en relación con el título, las excepciones a la patentabilidad, los usos, la claridad de las reivindicaciones y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD.

3.1. Título de la solicitud

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador señala que este no corresponde con el objeto reclamado y sugiere corregirlo mencionando el nombre del compuesto reclamado y composiciones farmacéuticas que lo contienen.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"6-(2-((4-AMINO-3-(3-HIDROXIFENIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-IL) METIL)-3-(2-CLOROBENCIL)-4-OXO-3,4-DIHIDROQUINAZOLIN-5-IL)-N,N-BIS(2-METOXIETIL)HEX-5-INAMIDA, DERIVADOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS"

Sobre este particular me permito resaltar que dicho nuevo título supera completamente la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

3.2. Capítulo Reivindicatorio.

En cuanto al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, el señor Examinador señala que la reivindicación 7 carecería de claridad dado que reclama un intermediario sin estar ligado a una reivindicación principal. Adicionalmente, indica que la mención del grupo LG1 como un grupo saliente, es ambigua, imprecisa y no permite identificar la molécula a proteger.

A este respecto me permito manifestar que, tomando en consideración las objeciones del señor Examinador, es deseo del solicitante restringir considerablemente la reclamación y presentar un capítulo reivindicatorio modificado dirigido específicamente al compuesto de fórmula I: 6-(2-((4-amino-3-(3-hidroxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il) metil)-3-(2-clorobencil)-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-5-il)-N,N-bis(2-metoxietil)hex-5-inamida y sus derivados, así como a una composición farmacéutica del mismo, lo cual se encuentra completamente soportado a lo largo del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

En conexión con lo anterior, me permito resaltar que el contenido de dicho capítulo reivindicatorio modificado, de ninguna manera se constituye en una ampliación del alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, tal como se expone a continuación.

- **Reivindicaciones 1 y 2:** Corresponden a las actualmente presentadas, las cuales reclaman el compuesto de fórmula I, sus derivados y una composición farmacéutica de los mismos.
- **Reivindicaciones 3 a 7:** Han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

De esta forma, el capítulo reivindicatorio está constituido por **2 reivindicaciones**, las cuales cuentan con pleno sustento en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado y en la descripción de la solicitud.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que el capítulo reivindicatorio modificado supera totalmente las objeciones presentadas por el Señor Examinador y se enmarca completamente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD.

De otra parte, el Señor Examinador indica que la reivindicación 6 actualmente presentada no es patentable por referirse a un método de tratamiento.

Sobre este particular me permito señalar que como bien se indica en el numeral 3.2., la reivindicación 6 se ha eliminado, y por lo tanto el capítulo reivindicatorio modificado no está de ninguna manera dirigido a materia no patentable.

Por lo tanto me permito señalar que el mencionado capítulo reivindicatorio modificado se ajusta completamente a los requerimientos del Artículo 20 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.

De otro lado, respecto a las reivindicaciones 3 a 5 actualmente presentadas el Señor Examinador señala que éstas se relacionan con un uso lo cual no es materia considerada como patentable.

En este sentido me permito resaltar que tal y como se indica en el numeral 3.2., la materia considerada en las mencionadas reivindicaciones 3 a 5 ha sido **eliminada** del capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial.

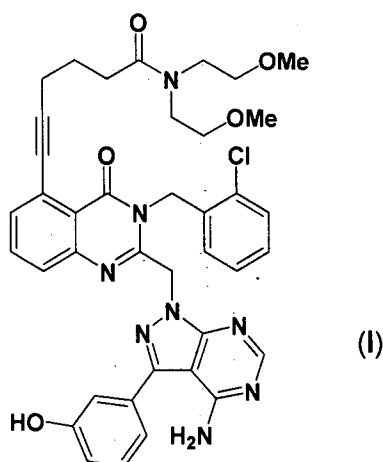
Por lo tanto, el mencionado capítulo reivindicatorio modificado no se refiere de ninguna manera a usos y se enmarca así dentro de lo establecido en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. NOVEDAD.

Ahora bien, el Señor Examinador asegura que el intermediario de fórmula (II) reclamado en la reivindicación 7 de la solicitud en estudio sería anticipado por las enseñanzas del documento "**CO2012-052526 (D1)**".

Frente a lo anterior, y en concordancia con el numeral 3.2., me permito manifestar que la materia objetada por ese Despacho, es decir, el intermediario de fórmula (II) de la reivindicación 7 ha sido eliminada y por lo tanto no hace parte del capítulo reivindicatorio modificado.

Particularmente, me permito resaltar que dicho capítulo reivindicatorio modificado se enfoca en reclamar el compuesto de fórmula (I) sus derivados y composiciones farmacéuticas del mismo:



En consecuencia, dado que la materia de la reivindicación 7 objetada por el señor Examinador en vista de D1, ya no hace parte del capítulo reivindicatorio modificado, es evidente la novedad que posee la solicitud en estudio en vista del arte previo citado.

7. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar me permito resaltar que en virtud del capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial, la reclamación del compuesto de fórmula (I) es totalmente clara, sin hacer referencia a excepciones a la patentabilidad ni a usos, y por lo tanto cumple a cabalidad con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en vista de que la materia que fue objetada por Novedad no hace parte de las reivindicaciones modificadas, resulta innegable que la solicitud en estudio es Novedosa frente al estado del arte más próximo.

8. Anexo al presente memorial me permito presentar copia de la página **50** que corresponde al **capítulo reivindicatorio modificado**, el cual está compuesto por **2** reivindicaciones y reemplaza al documento actualmente presentado.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

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

9. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

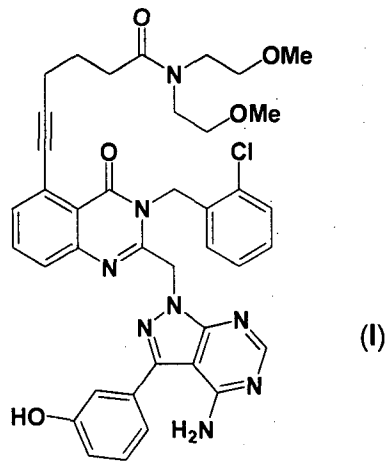
Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de fórmula (I)



que es 6-(2-((4-amino-3-(3-hidroxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il) metil)-
3-(2-clorobencil)-4-oxo-3,4-dihidroquinazolin-5-il)-N,N-bis(2-metoxietil)hex-5-
inamida o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, incluyendo todos
15 los estereoisómeros, tautómeros y derivados isotópicos de los mismos.

2.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto
de la reivindicación 1, en combinación con uno o más diluyentes o portadores
farmacéuticamente aceptables.