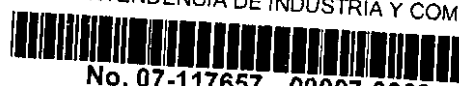


Clarke, Mc
COLON

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-117657-00007-0000

Fecha: 2011-09-21 15:14:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evs: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

1

P-1025

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **07.117.657**
Solicitud de patente a nombre de **INTERMUNE, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **INTERMUNE, INC.**, domiciliada en Brisbane, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 7884 notificado por fijación en lista el 13 de mayo de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1182, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 18 de julio de 2011, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio el cual comprende 1 a 8 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo anterior. Las reivindicaciones se corrigen para subsanar las objeciones presentadas a la claridad de la solicitud en estudio.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Excepciones a la Patentabilidad

El examinador objeta las reivindicaciones 1 – 19, argumentando que las mismas no son patentables por tratarse de un método de tratamiento. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante elimina las reivindicaciones en comentario.

P-1025

3. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 46 a 49, 51 a 58, 59 a 65, 67 a 75 y 77 a 80. Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante elimina estas reivindicaciones del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.

A pesar de lo anterior, el solicitante quisiera anotar que la descripción en los folios 153 a 158 se establecen de manera clara varias rutas sintéticas para obtener las piridonas de los compuestos del Género (I) a (V). Por lo tanto, la objeción del examinador carece de fundamento.

Por otro lado, el examinador objeta el soporte de la descripción ofrecido a la reivindicación 71. Si bien dicha reivindicación ha sido eliminada, el solicitante quisiera recordarle al examinador que la Decisión 486 no menciona en ningún artículo que las reivindicaciones deban ser una "*razonable generalización*" de los ejemplos. Por lo tanto, respetuosamente se le pide al examinador abstenerse de realizar interpretaciones extra juicio do lo establecido en la Norma o la legislación vigente.

Así mismo, el examinador objeta la claridad de la descripción, argumentando que la misma no enseña cómo obtener todos los subgéneros I(a-c) y II a V. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante elimina todas las reivindicaciones relacionadas con estos compuestos.

4. Unidad de Invención

El examinador objeta la unidad de la presente solicitud, argumentando que existen dos grupos diferentes de invenciones que no comparten ningún elemento en común. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante limita la invención a los compuestos de Género VI.

5. Novedad

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud, argumentando que las anterioridades US 5.962.478 (en adelante D1), US 4.052.509 (en adelante D2) y GB 1.458.049 (en adelante D3) afectan la novedad de las reivindicaciones relacionadas con los compuestos del subgénero III y el subgénero IV. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante elimina las reivindicaciones relacionadas con los subgéneros I a 2

V, limitando el alcance de la solicitud a los compuestos del subgénero VI.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, patentabilidad, unidad de invención y novedad respecto al procedimiento expuesto en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

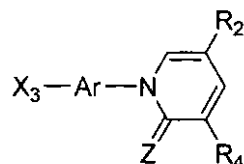
Señor Superintendente,



DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la fórmula de Género VI:



en donde

Ar es piridinilo o fenilo;

Z es O u S;

X₃ es H, F, Cl, OH u OCH₃;

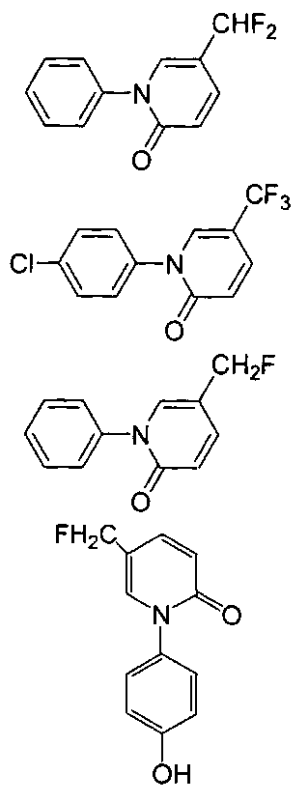
R₂ es fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, metilmetoxilo o metilhidroxilo; y

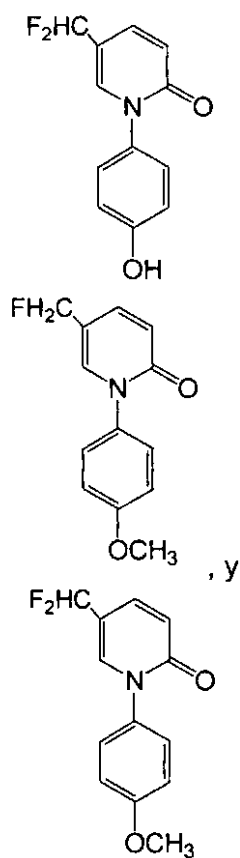
R₄ es H o hidroxilo;

con la condición que cuando R₂ es trifluorometilo, Z es O, R₄ es H y Ar es fenilo, el fenilo no está solamente sustituido en la posición 4' por H, F u OH;

o una sal, éster, solvato o prodroga farmacéuticamente aceptable del compuesto.

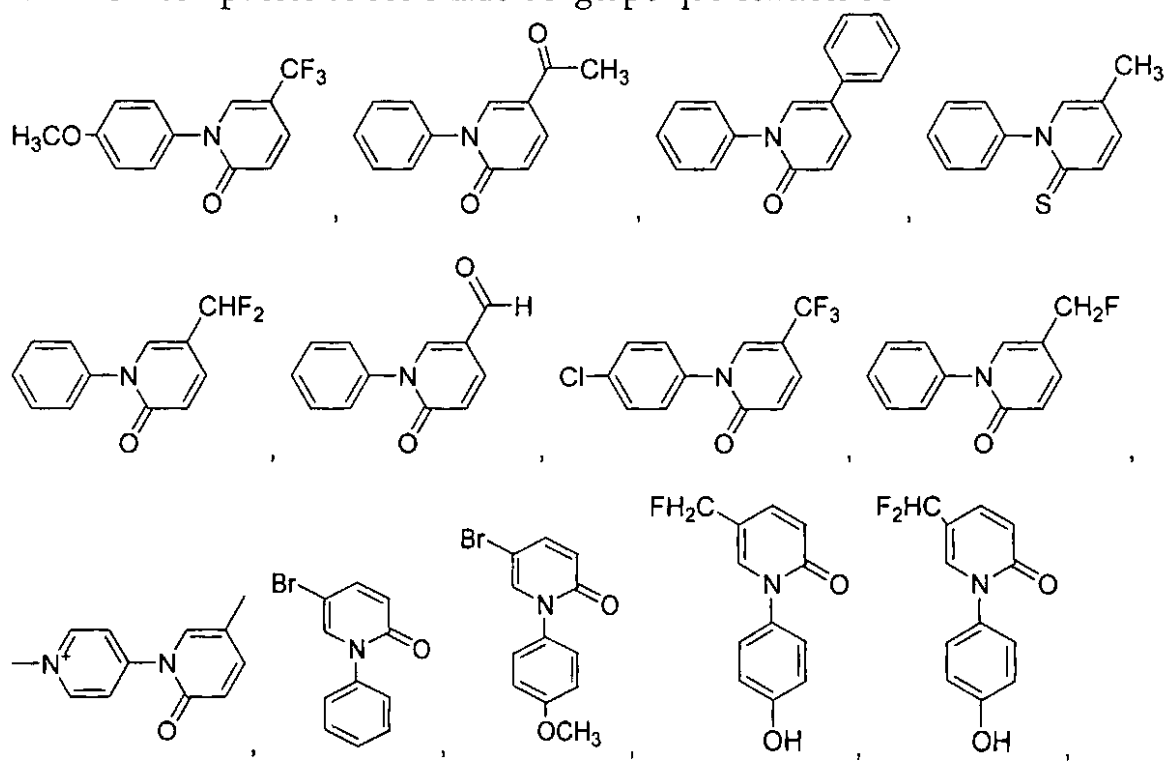
2. El compuesto de la reivindicación 65, en donde el compuesto se selecciona de:

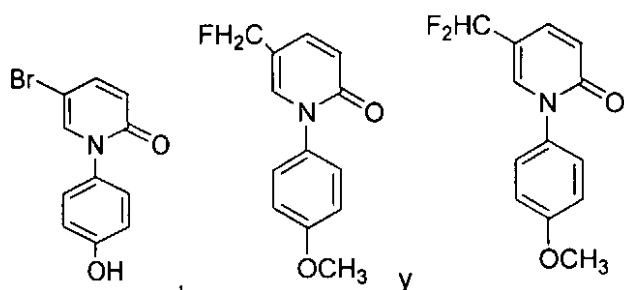




3. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

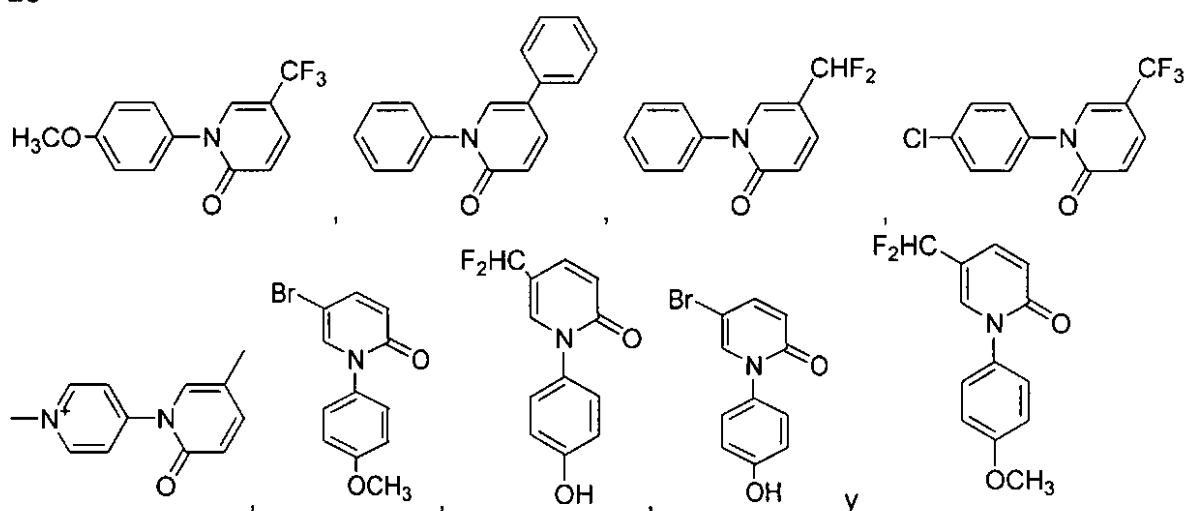
4. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de





o una sal, éster, solvato o prodroga farmacéuticamente aceptable de los mismos.

5. El compuesto de la reivindicación 4, seleccionado del grupo que consiste de



o una sal, éster, solvato o prodroga farmacéuticamente aceptable de los mismos.

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 2 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

7. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 4 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 5 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.