

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

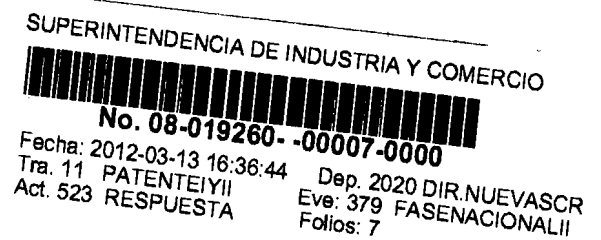
ABOGADOS

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____



Re: PI.-ARGENTA DISCOVERY LTD.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE AZOL Y TIAZOL ÚTILES EN EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE UNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN EN LA CUAL LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO M3 ESTÁ IMPLICADA".-Clase A61K 31/421.-Expediente número 08-019.260-

1. Me refiero al auto dictado por ese despacho notificado por fijación en lista de 6 de Enero de de 2012.

2. Con el fin de responder las objeciones presentadas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **00110** con respecto a la Claridad del Título y del Capítulo Reivindicatorio, a la presencia de reivindicaciones referidas a excepciones de la patentabilidad y a usos; y a la Novedad de la solicitud en estudio, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales se superan las mencionadas objeciones y se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la presente solicitud.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

El Señor Examinador objeta la claridad del título de la solicitud en estudio, señalando que este no indica el campo de aplicación de los productos desarrollados, y por lo tanto no delimita claramente la invención, sobre todo tomando en consideración que existen compuestos con estructuras centrales similares útiles por ejemplo como pesticidas.

Sobre este particular me permito señalar que el Solicitante desea modificar el título de la solicitud en estudio haciendo que este se refiera de forma específica al tipo de aplicación terapéutica que tienen los compuestos de la invención. De esta forma el nuevo título se lee como sigue:

"DERIVADOS DE AZOL Y TIAZOL ÚTILES EN EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE UNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN EN LA CUAL LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO M3 ESTÁ IMPLICADA"

En conexión con lo anterior me permito resaltar que esta modificación está plenamente sustentada en las enseñanzas de la descripción de la solicitud, por ejemplo en la página 11, líneas 12 a 25, y por lo tanto el mencionado nuevo título refleja de manera

adecuada la materia reclamada, superando de así la objeción que en este sentido presentó el Señor Examinador.

4. **CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Ahora bien, con respecto al capítulo reivindicatorio, el Señor Examinador señala que este carecería de claridad, toda vez que incluye expresiones muy amplias y cubre un gran número de posibles compuestos que no se encontrarían apropiadamente sustentados por la descripción.

Tomando en consideración estas objeciones, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio** que reemplaza al anterior, el cual consta de **9** reivindicaciones, y reclama de forma clara y concisa los derivados de azol y tiazol que son objeto de la presente solicitud, tal como se discute a continuación:

- **Nueva Reivindicación 1:** La nueva reivindicación 1 define de manera específica los compuestos preferidos de la invención, tal como se muestran dentro de los ejemplos revelados en la descripción y como se listaban en la reivindicación 28 anteriormente presentada.
- **Nuevas reivindicaciones 2 y 3:** Estas reivindicaciones se refieren a un compuesto preferido de la invención, correspondiente al ejemplo 81 de la página 148 de la descripción.
- **Nueva reivindicación 4:** La nueva reivindicación 4 se refiere específicamente a las sales preferidas de los compuestos de la invención, tal como se evidencia dentro de los ejemplos específicos de la descripción de la presente solicitud.
- **Nuevas reivindicaciones 5 y 6:** Estas reivindicaciones corresponden a las reivindicaciones 31 y 32 actualmente presentadas, modificadas para hacer su dependencia congruente con la nueva numeración.
- **Nuevas reivindicaciones 7 a 9:** Las reivindicaciones 7 a 9 se refieren a realizaciones preferidas de la invención, tal como se revelan en las páginas 39 y 40 de la descripción de la solicitud.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que este nuevo capítulo reivindicatorio **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que cuenta con pleno sustento en el capítulo descriptivo y en las reivindicaciones anteriormente en estudio.

Así mismo, es pertinente resaltar que el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio no incluye términos amplios o imprecisos y por lo tanto define de forma inequívoca los compuestos que son objeto de la invención.

^

Como consecuencia de lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con las exigencias del Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

De otra parte, el Señor Examinador indica que las reivindicaciones 35 a 41 actualmente presentadas reclaman métodos de tratamiento los cuales se constituyen en una excepción de la patentabilidad.

Sobre este particular me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial no hace referencia alguna a métodos de tratamiento, por lo que dicho nuevo capítulo reivindicatorio se ajusta completamente a los lineamientos del Artículo 20 de la Decisión Andina 486.

6. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

Así mismo, respecto a las reivindicaciones 31 y 34 el Señor Examinador señala que estas se relacionan con los usos de los compuestos de la invención, lo cual no es materia patentable.

En este sentido me permito resaltar que el ya referenciado nuevo capítulo reivindicatorio no incluye dichas reivindicaciones 31 y 34 y no se dirige de ninguna manera a usos o segundos usos de los compuestos reclamados, por lo que se enmarca así dentro de lo considerado en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486.

7. **NOVEDAD.**

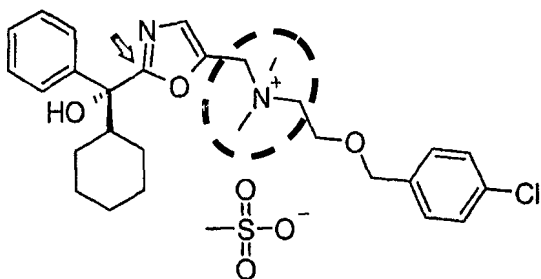
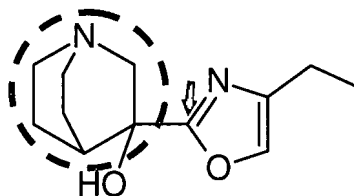
Finalmente, el Señor Examinador asegura que la solicitud en estudio sería anticipada por las enseñanzas del documento **EP0307141 (D1)**.

En este sentido el Señor Examinador asegura que todas las características técnicas esenciales de los derivados de azol y tiazol reclamados en las reivindicaciones 1 a 4, 8, 9 y 12 actualmente presentadas estarían reveladas en D1, por lo que la solicitud carecería de novedad.

A este respecto **me permito señalar que en virtud del nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial (discutido en el numeral 3 del mismo), las mencionadas reivindicaciones 1 a 4, 8, 9 y 12 actualmente presentadas ya no hacen parte de la reclamación, y la nueva reivindicación 1 hace referencia a los compuestos particulares de la reivindicación 28 actualmente en estudio, la cual ha sido reconocida como novedosa por el Señor Examinador.**

Sumado a lo anterior, es pertinente resaltar que todos los compuestos reclamados en la nueva reivindicación 1 poseen como sustituyente en la posición 2 del anillo de azol o tiazol un grupo constituido por un átomo de carbono cuaternario quiral (marcado en azul en la siguiente figura) el cual de ninguna manera está presente en las definiciones dadas en D1 para los compuestos allí revelados.

Así mismo, dentro de todos los compuestos que son ahora reclamados por la nueva reivindicación 1, la posición 5 del anillo está sustituida por una amina cuaternaria, mientras que en todos los compuestos de D1 debe existir como sustituyente del anillo oxazol o tiazol un azacíclo mono o bicíclico, grupo que de ninguna manera hace parte de los compuestos desarrollados por la solicitud en estudio:

**Ejemplo 81, presente invención****Ejemplo 8, Página 14, D1**

En vista de lo anterior, es evidente que los compuestos que son objeto de la presente solicitud no son de ninguna manera anticipados por las revelaciones de D1, y por lo tanto, la solicitud en estudio es a todas luces novedosa frente al estado del arte más próximo.

8. **CONCLUSIONES.**

Para finalizar me permito señalar que en virtud de la modificación realizada al título de la solicitud, este ahora refleja de manera precisa los compuestos de la invención y su campo de aplicación.

Así mismo, me permito reiterar que el nuevo capítulo reivindicatorio aquí presentado es totalmente claro y conciso al reclamar los derivados de azol y tiazol de la presente invención, sin hacer referencia a materia exceptuada de patentabilidad o a usos.

Por último, me permito resaltar que el análisis realizado del arte previo estableció de manera incontrovertible que los compuestos de la presente invención no son de ninguna manera anticipados por las enseñanzas de D1, y por lo tanto, es claro que la solicitud en estudio es novedosa frente al estado del arte más próximo.

9. Anexo me permito presentar Copia de las páginas **166 a 169** correspondientes al Nuevo capítulo reivindicatorio constituido por **9** reivindicaciones.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

10. En vista de todo 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 LLORED A RICAURTE

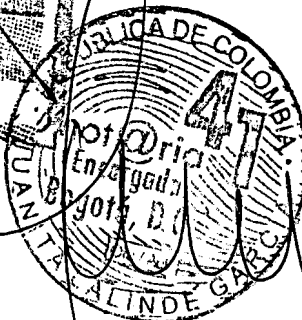
T.P. 53.215

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: C.C. 39.690.713 y tarjeta profesional de abogado No. 53215 del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.
(Art. 84 C. P.C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

99 MAR. 2012
Bogotá D.C. Alicia Lloreda Ricaurte
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén
FIRMA DE LA (EL) COMPARECIENTE

5



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de:

sales de [2-(Hidroxi-difenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-fenetil-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(4-metil-pent-3-enil)-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-[2-(2,3-dihidro-benzofuran-5-il)-etil]-dimetil-amonio

sales de [2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(6-metil-piridin-2-ilmetil)-amonio

sales de [2-(Ciclopentil-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de [2-(Ciclopentil-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de 1-[2-(Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-1-(3-fenoxi-propil)-pirrolidinio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(4-fenoxi-butyl)-amonio

sales de (2-Benciloxi-etil)-[2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(4-fenil-butyl)-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-

oxazol-5-ilmetil]-[3-(4-fluoro-fenoxi)-propil]-dimetil-
amonio

sales de [2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-dimetil]- (3-fenil-propil)-amonio

sales de [2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(2-fenoxi-etil)-amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(3-p-toliloxi-propil)-amonio

sales de [3-(4-Chloro-fenoxi)-propil]-[2-((R)-
ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-
amonio

sales de [2-((R)-Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-[3-(3,4-dichloro-fenoxi)-propil]-dimetil-
amonio

sales de [2((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-dimetil-(8-metilamino-octil)-amonio

sales de [2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-ilmetil]-dimetil-[2-(4-metilaminometil-fenil)-
etil]-amonio

sales de {2-[2-(Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-il]-etil}-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de {2-[2-(Ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-
oxazol-5-il]-etil}-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de {2-[2-(Hidroxi-difenil-metil)-oxazol-5-il]-
etil}-dimetil-(3-fenoxi-propil)-amonio

sales de [2-(Hidroxidifenilmetil)tiazol-5-
ilmetil]dimetil-(3-fenoxipropil)amonio

sales de (3-Benciloxipropil)-[2-((R)-ciclohexilo-
hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio, y

sales de [2-(4-Cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-
ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-

amonio.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual es una sal de [2-(4-Cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual es metansulfonato de [2-(4-Cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-ciclohexilo-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual es una sal de formiato, bromuro, tosilato, 3-carboxi-acrilato, 3-carboxi-propionato o metanosulfonato.

5. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

6. Una composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque es una forma adecuada para inhalación.

7. Una combinación que comprende un compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y uno o más agentes anti-inflamatorios, broncodilador, antihistamina, descongestionante o agentes anti-tusivos, donde dicho compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y dichos agentes de combinación existen en la misma o diferente composiciones farmacéuticas, y son administrados separadamente o simultáneamente.

8. Una combinación de acuerdo con la reivindicación 7, donde dicha combinación comprende un compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y un

agonista de un adrenoreceptor β -2.

9. Una combinación de acuerdo con la reivindicación 7 donde dicha composición comprende un compuesto como se reivindicó en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y un agonista del receptor glucocorticoide no esteroideal.