

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMI
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-055477- -00005-0000

Fecha: 2012-07-19 16:37:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 10

Re: PI.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "NUEVOS DERIVADOS DE PIRROL FUSIONADOS".- Clase C07D 209/42.-Expediente número 08-055.477.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 4 de Mayo de 2012.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso y claridad de la, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO

De acuerdo con el señor Examinador las reivindicaciones 16 y 17 no son patentables debido a que se encuentran dirigidas a proteger usos, lo cual no es posible de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000.

En respuesta a lo anterior, me permito manifestar ante ese Despacho que el solicitante ha decidido eliminar las reivindicaciones 16 y 17 presentadas originalmente, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

4. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

De otro lado, el señor Examinador ha objetado la claridad del capítulo reivindicatorio con base en los siguientes argumentos:

- ***"La reivindicación 1 no es concisa cuando define a A como "un anillo heteroarilo como un anillo aromático monocíclico de 5 o 6 átomos en el anillo que tiene uno, dos o tres heteroátomos en el anillo elegidos entre N, O y S" porque se obtienen un número indefinido de núcleos estructurales que no encuentran soporte en la descripción".***

Me permito manifestar que, atendiendo a lo anterior, el solicitante ha decidido limitar drásticamente los posibles significados de las variables 'A' y 'Ar' de la fórmula (Ib) en la reivindicación 1, de tal manera que ahora dicha variable 'A' únicamente

representa un anillo seleccionado entre benceno, tiofenilo y furanilo, y dicha variable 'Ar' únicamente representa naftalenilo no sustituido o sustituido por uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo formado por alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ y halógeno.

Adicionalmente, debido a las modificaciones realizadas en la reivindicación 1, las reivindicaciones dependientes 3, 5, 6 y 9 han sido eliminadas, mientras que la numeración de las reivindicaciones remanentes ha sido corregida de conformidad.

- ***"Las reivindicaciones 14 y 15 no son claras porque se vuelve a reclamar el compuesto ya reclamado en las reivindicaciones precedentes por su uso lo cual no corresponde a una característica técnica esencial de los compuestos. Se recuerda al solicitante que los compuestos se definen por su estructura química; por lo tanto se sugiere eliminar estas reivindicaciones del alcance del pliego reivindicatorio"***

En respuesta a lo anterior me permito manifestar que el solicitante ha decidido eliminar las reivindicaciones 14 y 15 actualmente presentadas, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

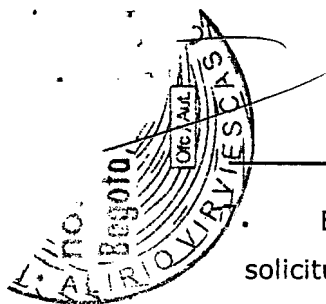
- ***"La reivindicación 18 pretende reclamar todos los nuevos compuestos, productos intermedios, medicamentos, usos y procesos, los cuales dan posibilidades indefinidas de composiciones, medicamentos y procesos a proteger. Se recuerda que la manera correcta de reivindicar es por medio de las estructuras de los compuestos, por lo tanto se sugiere eliminar esta reivindicación del capítulo reivindicatorio"***

En respuesta a lo anterior me permito manifestar que el solicitante ha decidido eliminar la reivindicación 18 actualmente presentada, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

5. **CONCLUSIÓN**

De conformidad con las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión para superar las objeciones de claridad realizadas por ese Despacho, así como teniendo en cuenta que el señor Examinador estableció en su Concepto Técnico que no existen documentos en el estado de la técnica que anticipen o sugieran el objeto de la presente invención, es claro que dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

6. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por nueve (9) reivindicaciones y reemplaza al documento presentado originalmente.



JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

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

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

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

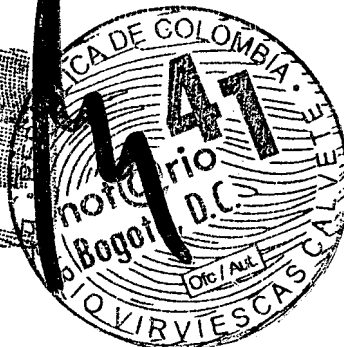
T.P. 53.215

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: CC 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)

Bo. Not. Alicia Lloreda Ricaurte
ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén
FIRMA DE LA (EL) COMPARECIENTE

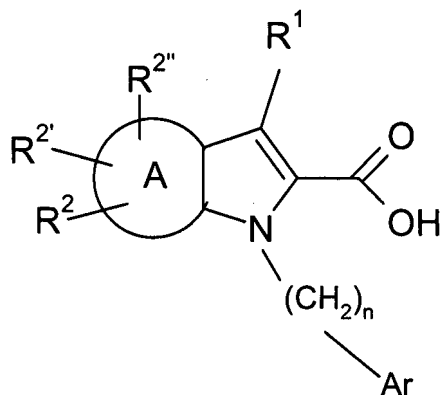


Jeimy Nataly
Morales Beltrán
C.C. 1.015.221.013
V. B.

REIVINDICACIONES

Exp. 08-055.447

1. Compuestos de la fórmula (Ib)



(Ib)

en donde:

A es un anillo de benceno, tiofenilo o furanilo;

Ar es naftalenilo no sustituido o sustituido por uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo formado por alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ y halógeno;

R¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, carboxilo, nitro, ciano, amino, amino mono- o disustituido por alquilo C₁₋₆, heteroalquilo, heteroalcoxi, cicloalquilo C₃₋₇, cicloalquil C₃₋₇-alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, heterociclil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, heterociclilcarbonil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, fenilcarbonil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, heteroaril-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, heteroarilcarbonil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido o heteroalcoxi-alquilo C₁₋₆, o

R^1 es $N(R')(R'')$, $N(R')(R'')$ -alquilo C_{1-6} - o $N(R')(R'')$ -carbonil-alquilo C_{1-6} -, en los que R' y R'' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-7} , cicloalquil C_{3-7} -alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , heteroalquilo, fenil-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heteroaril-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heterociclil-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, fenilcarbonilo opcionalmente sustituido, heteroarilcarbonilo opcionalmente sustituido y heterociclilcarbonilo opcionalmente sustituido; o

R^1 es $R'-CO-N(R'')$ -alquilo C_{1-6} -, $R'-O-CO-N(R'')$ -alquilo C_{1-6} -, $R'-SO_2-N(R'')$ -alquilo C_{1-6} - o $(R')(R'')N-SO_2-N(R''')$ -alquilo C_{1-6} -, en los que R' , R'' y R''' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-7} , cicloalquil C_{3-7} -alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , heteroalquilo, fenilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, fenil-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heteroaril-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido y heterociclil-alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido;

Uno de R^2 , $R^{2'}$ y $R^{2''}$ es hidrógeno y los otros dos son, independientemente el uno del otro, hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , alquilo C_{1-6} halogenado ó alcoxí C_{1-6} ;

n es 1;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos; en los que, a menos que se definan de otro modo:

el término "heteroalquilo" significa alquilo C_{1-6} sustituido por uno o más sustituyentes elegidos con

independencia entre el grupo formado por nitro, hidroxí, halógeno, ciano, alcoxi C_{1-6} , formilo, alquil C_{1-6} - carbonilo, carboxilo, alquiltio C_{1-6} , alquilsulfinilo C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , amino y amino mono- o disustituido por alquilo C_{1-6} ;

el término "heteroalcoxi" significa heteroalquil-O-;

el término "heteroarilo" significa un resto aromático monocíclico de cinco a ocho átomos en el anillo, que contiene uno, dos o tres heteroátomos en el anillo elegidos entre N, O y S, los demás átomos del anillo son C;

el término "heterociclilo" significa restos mono- o bicíclicos no aromáticos, de tres a ocho átomos en el anillo, en el que uno o dos átomos del anillo son heteroátomos elegidos entre N, O y $S(O)_n$ (en el que n es un número entero entre 0 y 2), los demás átomos del anillo son C;

los términos "fenilo opcionalmente sustituido", "heteroarilo opcionalmente sustituido" y "heterociclilo opcionalmente sustituido", significan fenilo, heteroarilo y heterociclilo, respectivamente, opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes elegidos con independencia entre sí entre el grupo formado por halógeno, nitro, ciano, amino, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , hidroxí, alcoxi C_{1-6} , amino mono- o disustituido por alquilo C_{1-6} , heteroalquilo y heteroalcoxi;

el término "resto aromático bicíclico" significa un resto que tiene dos anillos aromáticos, que están fusionados entre sí.

2. Los compuestos según la reivindicación 1, en los que

R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , carboxilo, nitro, ciano, amino, amino mono- o disustituido por alquilo C_{1-6} , heteroalquilo, heteroalcoxi, cicloalquilo C_{3-7} , cicloalquil C_{3-7} -alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , hidroxilo, alcoxi C_{1-6} , heterociclilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heterociclilcarbonilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, fenilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, fenilcarbonilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heteroarilcarbonilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido o heteroalcoxi-alquilo C_{1-6} ; o

R^1 es $N(R')(R'')$, $N(R')(R'')$ -alquilo C_{1-6} o $N(R')(R'')$ -carbonilalquilo C_{1-6} , en el que R' y R'' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-7} , cicloalquil C_{3-7} -alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , heteroalquilo, fenilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido, fenilcarbonilo opcionalmente sustituido, heteroarilcarbonilo opcionalmente sustituido y heterociclilcarbonilo opcionalmente sustituido; o

R^1 es $R'-O-CO-N(R'')$ -alquilo C_{1-6} , $R'-SO_2-N(R'')$ -alquilo C_{1-6} o $(R')(R'')N-SO_2-N(R''')$ -alquilo C_{1-6} , en los que R' , R'' y R''' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-7} , cicloalquil C_{3-7} -alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , heteroalquilo, fenilo opcionalmente

sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, fenil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, heteroaril-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido y heterociclil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido.

3. Los compuestos según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, en los que A es a un anillo de benceno.

4. Los compuestos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en los que R¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, carboxilo, heterociclil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, heterociclilcarbonil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido o heteroalquilo, o

R¹ es N(R')(R'')-(alquilenos C₁₋₆)- o N(R')(R'')-carbonil-alquilo C₁₋₆-, en los que R' y R'' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C₁₋₆, heteroalquilo, fenil-alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido y fenilcarbonilo opcionalmente sustituido.

5. Los compuestos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en los que R¹ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, carboxil-alquilo C₁₋₆, hidroxil-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, carboxilo o N(R')(R'')-carbonil-alquilo C₁₋₆-, en el que R' y R'' con independencia entre sí se eligen entre el grupo formado por hidrógeno y alquilo C₁₋₆.

6. Los compuestos según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en los que dos de R², R^{2'} y R^{2''} son hidrógeno y el restante es hidrógeno o halógeno.

7. El compuesto según la reivindicación 1 o 2, que es:

ácido 3-metil-1-naftalen-1-ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 3-carboximetil-5-fluor-1-naftalen-1-ilmetil-1H-indol-
2-carboxílico,
ácido 3-dimetilcarbamoilmetil-5-fluor-1-naftalen-1-ilmetil-
1H-indol-2-carboxílico,
ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-1H-indol-2-
carboxílico,
ácido 1-(8-metil-naftalen-2-ilmetil)-1H-indol-2-
carboxílico;

8. El compuesto según la reivindicación 1 ó 2, que es
ácido 5-fluor-3-(metoxycarbonilamino-metil)-1-naftalen-1-
ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 5-fluor-3-(metanosulfonilamino-metil)-1-naftalen-1-
ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 5-fluor-3-[(metoxycarbonil-metil-amino)-metil]-1-
naftalen-1-ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 3-[(etoxycarbonil-metil-amino)-metil]-5-fluor-1-
naftalen-1-ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 5-fluor-3-[(metanosulfonil-metil-amino)-metil]-1-
naftalen-1-ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 3-[(etil-metoxycarbonil-amino)-metil]-5-fluor-1-
naftalen-1-ilmetil-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 3-etoximetil-5-fluor-1-naftalen-1-ilmetil-1H-
indol-2-carboxílico,
ácido 3-dimetilcarbamoilmetil-5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-
1-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico,
ácido 5-cloro-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-1H-indol-2-
carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-5-metil-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 3-dimetilcarbamoilmetil-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-(metoxicarbonilamino-metil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-(metanosulfonilamino-metil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-[(metoxicarbonilmetil-amino)-metil]-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 3-[(etoxicarbonil-metil-amino)-metil]-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-[(metanosulfonil-metil-amino)-metil]-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-(metoxicarbonilamino-metil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-(metanosulfonilamino-metil)-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-[(metoxicarbonil-metil-amino)-metil]-1H-indol-2-carboxílico,

ácido 3-[(etoxicarbonil-metil-amino)-metil]-5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-1H-indol-2-carboxílico, ó,

ácido 5-fluor-1-(7-fluor-naftalen-1-ilmetil)-3-[(metanosulfonil-metil-amino)-metil]-1H-indol-2-carboxílico,

9. Composiciones farmacéuticas que contienen un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.