

Doctor

José Luis Salazar

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C

E.

S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-076906- -00005-0000

Fecha: 2012-08-29 16:00:10
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 7

Referencia: Expediente No. 08.076.906

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Derivados de piperidinilo como moduladores de la actividad del receptor de quimiocina"

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 286

DEL 30 DE MAYO DE 2012, OFICIO NO. 08783 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones

Considera su Despacho que el término "profármaco" no es claro. Que el término "opcionalmente" es ambiguo. Que el término "cada que se presente" no es claro.

De otro lado se dice que la reivindicación 24 y dependientes reclaman compuestos que no pertenecen al grupo piperidinilo. De la reivindicación 24 se dice que se refiere a ejemplos y por lo tanto no se acepta y que las reivindicaciones 26, 28, 30 y 32 no se definen adecuadamente y no están soportadas en la descripción.

Finalmente se manifiesta que las reivindicaciones 1, 3 a 8, 10 a 14, 17, 19 a 24 no son

concisas por las definiciones de R1, R2 y W tales como alquilo, cicloalquilo y otras y se sugiere restringir el capítulo reivindicatorio a una generalización razonable.

1.2 Unidad de Invención

Estima su Despacho que la presente invención no tiene un único concepto inventivo sino que posee 11 diferentes y sugiere limitar a un único concepto inventivo.

1.3 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos que afectan la novedad de las reivindicaciones 17 a 23 y 30 de la presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que los documentos US 5492920 (D2) y US6194448 (D3) afectan la novedad de la presente solicitud.

Sobre el documento D2 manifiesta su Despacho:

"Las características técnicas esenciales del compuesto de la reivindicación 1(?) habían sido divulgadas previamente en D2, el cual da a conocer compuestos de fórmula I (columna 136, línea 45) y para comparación se escoge el ejemplo 8 de la columna 57, línea 5; donde los radicales R15, R2 y R5 encuentran su equivalencia en el grupo funcional alquilo y el grupo R4 que es opcional, no se presenta. Asimismo (SIC) W es hidrógeno. En consecuencia, la reivindicación 1 (?) no es nueva, según lo divulgado en el documento D2. Las reivindicaciones dependientes 18 a 23 y 30 no mencionan alguna característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1 (?), por lo cual se considera que no son nuevas."

Sobre el documento D3 manifiesta su Despacho:

"Las características técnicas esenciales del compuesto de la reivindicación 1 (?) habían sido divulgadas previamente en D3 (columna 53, línea 55) y para la comparación se escoge el ejemplo 49 de la columna 44, líneas 5 a 15; donde los radicales R15 y R2 encuentran su

equivalencia en el grupo funcional alquilo, R5 es o-alquilo y el grupo R4 que es opcional, no se presenta. Asimismo (SIC), W es hidrógeno.

En consecuencia, la reivindicación 1 (?) no es nueva, según lo divulgado en el documento D3. Las reivindicaciones dependientes 18 a 23 y 30 no mencionan alguna característica que haga nueva (SIC) al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas."

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

En respuesta a las observaciones hechas a las reivindicaciones por parte de su Despacho el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio el cual acoge las observaciones a las expresiones consideradas poco claras o ambiguas. De igual forma ha tenido en cuenta las observaciones hechas a las reivindicaciones 24, 26, 28, 30 y 32.

Finalmente, en relación con las otras reivindicaciones también acoge su sugerencia y ha restringido el nuevo capítulo reivindicatorio a "una generalización razonable de las realizaciones preferidas".

2.2 Unidad de invención

En cuanto a la unidad de invención su Despacho ha considerado que existirían 11 diferentes grupos inventivos. El solicitante ha decidido continuar con los compuestos de la fórmula (Ib) y (Ib'). Sin embargo, se quiere hacer notar que las características de unidad de invención se dan cuando existe una fórmula Markush que agrupa compuestos que pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector al que pertenece la invención y no solo porque tenga una estructura común que no haya sido divulgada. Ver. "Unidad de invención. Curso avanzado sobre patentes. Módulo de química y farmacia. Montserrat Jané y Bernabé Zea. Universidad de Barcelona. 24 y 25 de octubre de 2011.

De acuerdo con lo anterior la presente invención tal y como aparece en el nuevo capítulo reivindicatorio suministrado si cumple con el requisito de unidad de invención.

2.3 Novedad

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *“una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida...”*

En vista de que las reivindicaciones objetadas, es decir las reivindicaciones 17 a 23 y 30 han sido retiradas del nuevo capítulo reivindicatorio se considera que se ha atendido de manera cabal las observaciones sobre novedad.

2.4 Nivel inventivo

Teniendo en cuenta que no existen, para la presente solicitud, objeciones de nivel inventivo y que las reivindicaciones objetadas por novedad ya no hacen parte del capítulo reivindicatorio, entonces la invención que corresponde al nuevo capítulo reivindicatorio es nueva y posee nivel inventivo.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

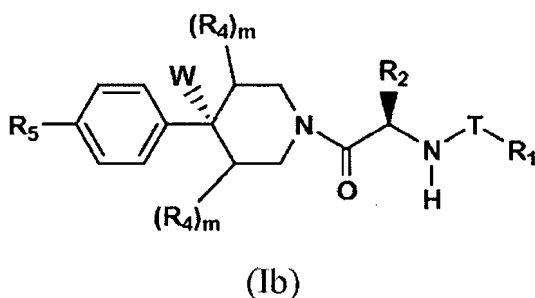
C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado

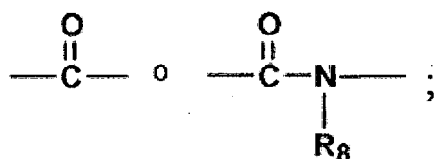
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (Ib):



o estereoisómeros o formas de sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, caracterizado porque:

T es



R₁ es alquilo (C₁-C₆), fenilo o cicloalquilo (C₃-C₆) todos de los cuales pueden opcionalmente substituirse con 0-5 R_{1a};

R_{1a} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₆), arilo (C₆-C₁₀), halo, -C(O)OH, -C(=O)O(CR₈R₈)_rR₁₀, y -OH, en donde el arilo puede ser opcionalmente substituido con 0-3 R_{1b};

R_{1b} es alquilo (C₁-C₈) o -OH,;

R₂ es alquilo (C₁-C₈), en donde el alquilo puede ser opcionalmente substituido con -OH;

R₄ es F, -OH y/o alquilo (C₁-C₆);

W es F, -OH, -CN, -NH₂;

R₅ es halo, -CN o -Oalquilo (C₁-C₈);

R₈ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₆);

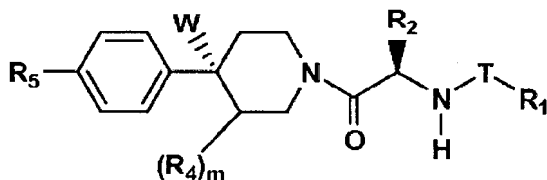
R₉ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₆);

R₁₀ es alquilo (C₁-C₆);

m es 0-2; y

r es 0-5.

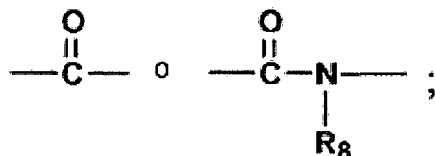
2. Un compuesto de la fórmula (Ib'):



6

o formas de sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, caracterizado porque:

T es



R₁ es alquilo (C₁-C₆), fenilo o cicloalquilo (C₃-C₁₀) todos de los cuales pueden opcionalmente substituirse con 0-5 R_{1a};

R_{1a} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₆), haloalquilo (C₁-C₈), arilo (C₆-C₁₀), halo, -C(O)OH, -C(=O)O(CR₈R₈)_rR₁₀, y -OH, en donde el arilo puede ser opcionalmente substituido con 0-3 R_{1b};

R_{1b} se selecciona independientemente de alquilo (C₁-C₈) y/o -OH;

R₂ es alquilo (C₁-C₈), en donde el alquilo puede ser opcionalmente substituido con -OH;

R₄ es F, -OH o alquilo (C₁-C₆);

W es -OH;

R₅ es halo, -CN o -Oalquilo (C₁-C₈);

R₈ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₈);

R₉ es independientemente hidrógeno o alquilo (C₁-C₈);

R₁₀ es alquilo (C₁-C₈);

m es 0-2; y

r es 0-5.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque R₂ es isopropilo o sec-butilo; R₄ es metilo y/o OH; R₅ es Cl, F o Br; y R₁ es alquilo (C₁-C₆), fenilo o cicloalquilo (C₃-C₆), todos los cuales pueden opcionalmente substituirse con 0-5 R_{1a}.

4. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un excipiente farmacéuticamente aceptable y una

2
cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un compuesto de
conformidad con la reivindicación 2.