

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-106869- -00007-0000

Fecha: 2012-11-08 16:23:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Re.: Expediente No. 09 106.869
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT a nombre de
CELGENE CORPORATION
Código 011 – 378 - 444

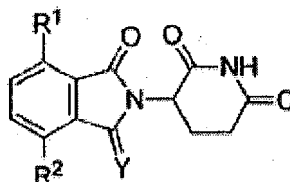
En relación con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y, en particular, para dar respuesta al Concepto Técnico contenido en su último Oficio No. 14190, proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente escrito me permito manifestarle:

1. Mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo capítulo de reivindicaciones.
2. En consecuencia, acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 19, junto con el comprobante de pago de la tasa correspondiente a nueve (9) reivindicaciones adicionales a partir de la número 10, Recibo No. 461169²²⁰
3. Con respecto a las modificaciones hechas a las reivindicaciones nos permitimos hacerle notar:
 - a) Se eliminan las reivindicaciones 19 a 23.
 - b) La reivindicación 1 se modifica para eliminar los compuestos que no se encuentran sustentados en la descripción. Todos excepto los términos "arilo", "aralquilo" y "heteroarilalquilo" se eliminan del grupo Markush para R¹.
 - c) Con respecto a la observación del señor Examinador sobre que la solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque hay dos Grupos Inventivos: uno, tiene un núcleo caracterizado por ser derivados del 2-(2,6-dioxo-piperidin—3-il)-4-oxo-isoindol-1,3-diona ("ejemplo 1") y el otro tiene un núcleo caracterizado por ser derivados de (4-oxo-1-isoindolona-2-il)piperidin-2,6-diona ("ejemplo 2"), mi representada considera que estas dos estructuras de núcleo están relacionadas por el grupo funcional común de anillo fusionado de isoindolina.

4. Ahora bien, el señor Examinador considera que las reivindicaciones 1 – 19 no cumplen con el requisito de nivel inventivo por cuanto la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría suficientemente motivada para seleccionar inhibidores de 2-(2,6-dioxo-piperidin-3-il)-4-oxo-isoindol-1,3-diona y obtener inhibidores alternativos de TNF α como lo sugiere el documento 1 WO 94/20085. Sin embargo, mi representada considera que las reivindicaciones que se acompañan cumplen con el nivel inventivo frente a los documentos citados, por cuanto:

4.1 Aunque el documento 1 WO 94/20085 enseña un género de compuestos con un grupo funcional común de 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, la revelación está limitada a compuestos portadores de bien sea uno o dos sustituyentes hidroxilo en la porción del anillo de 6 miembros de la estructura bicíclica. Además, D1 no ofrece enseñanza ni sugerencia para que la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente modifique los grupos hidroxilo de los compuestos revelados para llegar a los compuestos que aquí se reivindican.

4.2 Aunque el documento 2 ES 2243052 ("D2") se refiere a compuestos que tienen la siguiente fórmula estructural general:



los compuestos específicos en donde R¹ es H y R² es O-alquilo son tan solo una pequeña fracción de la multitud de estructuras abarcadas por el género. Adicionalmente, los grupos O-alquilo revelados por D2 están limitados a aquellos compuestos en donde el grupo alquilo contiene de 1 a 4 carbonos, en tanto que los compuestos que aquí se reivindican tienen un grupo -OR que posee una complejidad estructural bastante más allá que los de D2.

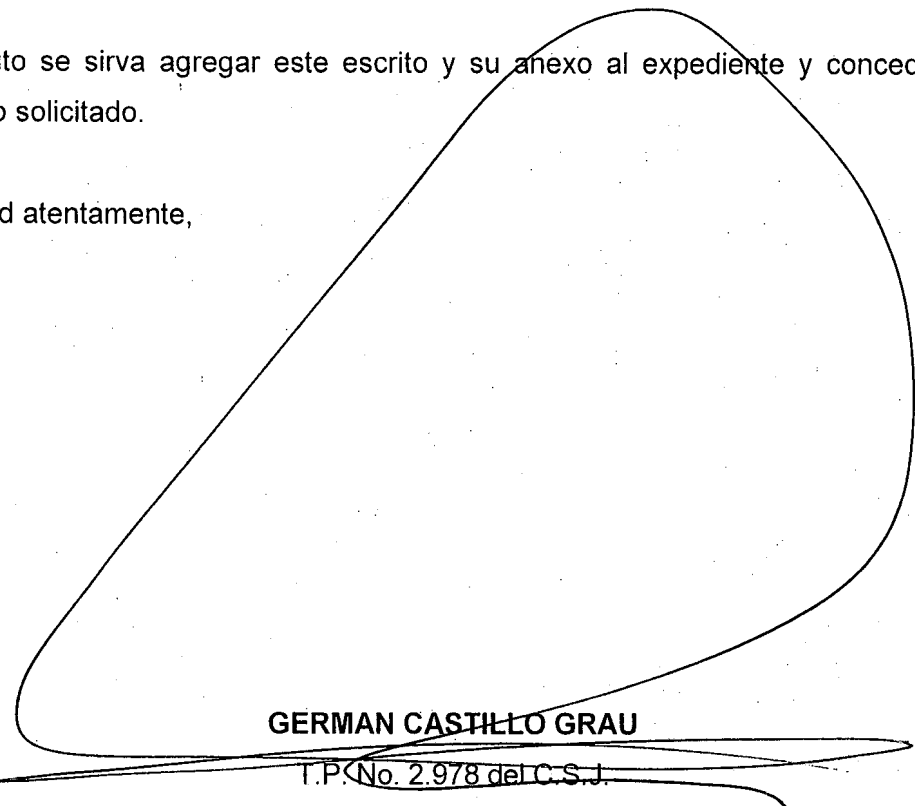
4.3 Además, aunque D2 puede en general citar un compuesto en donde R¹ es H y R² es O-alquilo entre una lista larga de estructuras, D2 está muy lejos de enseñar o sugerir la naturaleza crítica de tener la funcionalidad -O-R en la posición 4' del grupo funcional 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona.

4.4 Según lo anterior, D1 y D2, ya sea solos o en combinación, no ofrecen ninguna enseñanza o sugerencia que permitan llegar a los compuestos que aquí se reivindican. Sin la enseñanza de la presente solicitud, la persona medianamente versada en la materia no habría tenido una expectativa razonable de que compuestos como los aquí reivindicados pudiesen ser activos. A pesar de esto, quedó claramente demostrado en la descripción que los compuestos reivindicados son activos en la inhibición de TNF α y promover la IL-2 (ver el Ejemplo 5.1.8). Por consiguiente, las reivindicaciones en estudio tienen nivel inventivo sobre D1 y D2.

5. Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capítulo de reivindicaciones que se acompaña resuelve las objeciones a la falta de nivel inventivo de las mismas, planteadas por el señor Examinador.

Le solicito se sirva agregar este escrito y su anexo al expediente y conceder el privilegio solicitado.

De Usted atentamente,

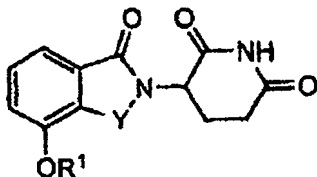


GERMAN CASTILLO GRAU

~~I.P. No. 2.978 del C.S.J.~~

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula:



o una sal, solvato, profármaco, clatrato, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

Y es C=O o CH₂; y

R¹ es arilo, aralquilo o heteroarilalquilo;

y donde R¹ es opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de alcoxi, halo, alquilo, carboxi, alquilaminocarbonilo, alcoxicarbonilo, nitro, amino, nitrilo, haloalquilo, hidroxilo, y alquilsulfonilo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde Y es C=O.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde Y es CH₂.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R¹ es arilo, aralquilo o heteroarilalquilo.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde el grupo arilo en R¹ es un grupo arilo monocíclico de 5 ó 6 miembros.

6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R¹ se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados de alcoxi, halo, alquilo y alquilsulfonilo.

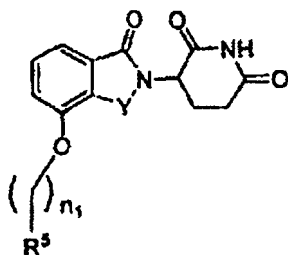
7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R¹ se sustituye con uno o dos sustituyentes seleccionados de metoxi, cloro, bromo, fluoro, metil y metilsulfonilo.

8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde R^1 se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados de nitro, amino, haloalquilo, nitrilo o hidroxilo.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es fenilo, bencilo, naftilmetilo, quinolilmetilo, benzofurilmetilo, benzotienilmetilo, furilmetilo o tienilmetilo.

10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es 2-metoxifenilo, bencilo, 3-clorobencilo, 4-clorobencilo, 3,4-diclorobencilo, 3,5-diclorobencilo, 3-fluorobencilo, 3-bromobencilo, 3-metilbencilo, 4-metilsulfonilbencilo, 3-metoxibencilo, naftilmetilo, 3-quinolilmetilo, 2-quinolilmetilo, 2-benzofurilmetilo, 2-benzotienilmetilo, 3-clorotien-2-ilmetilo, 4-fluorobenzotien-2-ilmetilo, 2-furilmetilo, 5-clorotien-2-ilmetilo o 1-naft-2-iletilo.

11. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la fórmula:



y en donde R^5 es arilo o heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados de alquilo, halo, alcoxi, carboxi, alquilaminocarbonilo, alcoxicarbonilo, nitro, amino, nitrilo, haloalquilo, hidroxilo, y alquilsulfonilo; y n_1 es 0-5.

12. El compuesto de la reivindicación 11, en donde R^5 se selecciona del grupo de fenilo, naftilo, furilo, tienilo, benzofurilo, benzotienilo y quinolilo, opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados de metilo, metoxi, cloro, fluoro, bromo y metilsulfonilo.

Law Offices
P.O. Box 251473
BOGOTA. COLOMBIA

Dr. GERMAN CASTILLO-GRAU
Dr. ADRIANA CASTILLO-GIBSONE
Dr. LUIS FELIPE CASTILLO-GIBSONE

Cra. 13 No. 37-43 12th Floor
Tels.: (57-1) 2857460 - 2859828
Fax: (57-1) 2859267
E-mail: info@castillograu.com
www.castillograu.com

Via di Corticella, 87
40128 Bologna,
Italy.-

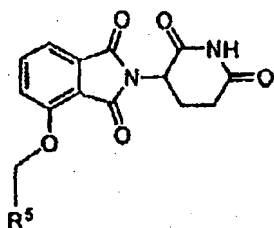
Ntra. Ref.:
Su Ref.:
.....
Acusamos recibo de sus instrucciones de

We are in receipt of your order letter of
07.05.2012

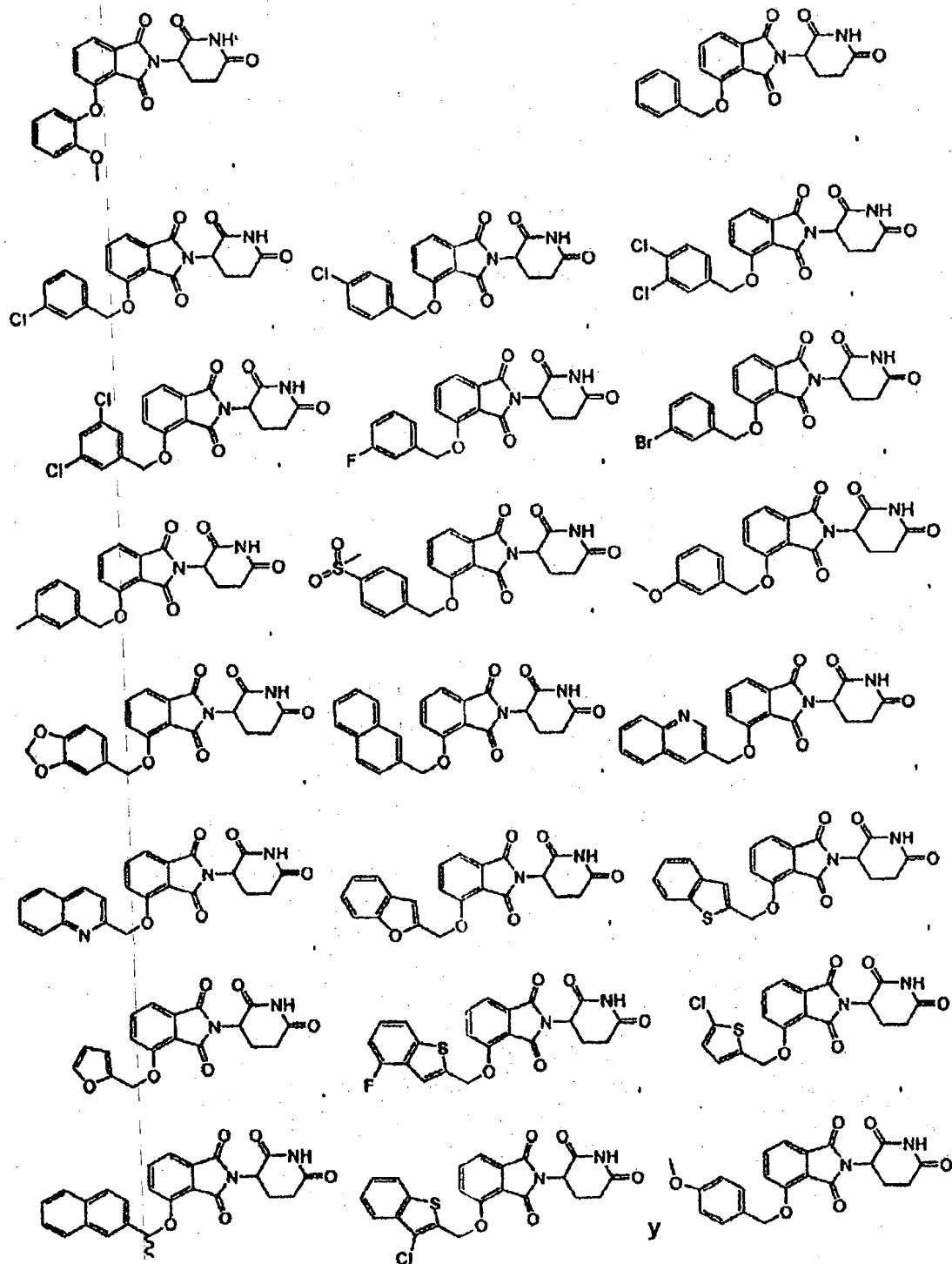
Yours Truly.

Solicitud de Application of	Renewal of Trademark	Appln. No.	02022162
		Appln. Date	17/10/2012
País - Country	COLOMBIA		
Nombre del Solicitante (s) Name of Applicant (s)	FURLA S.p.A.		
Dirección del Solicitante (s) Address of Applicant (s)	San Lazzaro di Savena (Bologna), Italy		
Marca Mark.	FURLA	No.	264.108
Artículos para Distinguir. Goods	Class 14		
Documentos Recibidos Documents Received	None		
Nuestra Factura Our Debit Note.	No.	Pagable a nuestros Banqueros o directamente a nosotros. Payable to our Bankers or directly to us.	
Documentos Enviados Documents Sent	1.- Official copy of the Application Debit Note		

6



14. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado de:



o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato o estereoisómero del mismo.

15. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-14, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, o estereoisómero del mismo.

16. Una forma de dosificación única que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-14, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, o estereoisómero del mismo.

17. La forma de unidad de dosificación única de la reivindicación 16, que es adecuada para administración oral o parenteral.

18. La forma de unidad de dosificación única de la reivindicación 17, que es adecuada para administración oral.

19. La forma de unidad de dosificación única de la reivindicación 18, que es una tableta o cápsula.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 12 - 116169

Bogotá D.C., Noviembre 08 de 2012 - 15:59:30

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA. NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	534276595	08/11/2012	2.130.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	270.000.00	270.000.00
				\$270.000.00

SON: **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-106869- -00007-0000

Fecha: 2012-11-08 16:23:33 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Noviembre 8 de 2012 - 15:59:32