

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante				
Nombre:		CARLOS R. OLARTE GARCIA	Dirección Electrónica:	patents@olartemoure.com	
Dirección:		patents@olartemoure.com	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.	
Identificación:					
☒ CEDULA DE CIUDADANIA			☐ CEDULA DE EXTRANJERIA		
☐ EMPRESA EXTRANJERA			☐ NIT		
☐ PASAPORTE					
Número:			79782747-		
2	Dato de la Creación				
Identificación de la Creación		No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
DERIVADOS DE TRIAZINA		000000		15265788	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación		RESPUESTA AL OFICIO No. 12, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 002 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016 (EXAMEN DE FORMA) P2015/000128		
4	Anexos				
☒ Anexos					

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 15-265.788

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE TRIAZINA”

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2015/000128

RESPUESTA AL OFICIO No. 12, NOTIFICADO POR FLJACIÓN
EN LISTA No. 002 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado en el momento de presentar la solicitud. En el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizaron los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicación 20;
- se introduce la nueva Reivindicación 20 que tiene soporte en el Ejemplo 8 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican

una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- De acuerdo con la sugerencia del Examinador, me permito adjuntar recibo de pago por 10 reivindicaciones adicionales por lo que considero superada esta objeción.

3. a- El Examinador indica que el Capítulo Reivindicatorio contiene reivindicaciones de uso que constituyen materia no patentable.

b- i) En primer lugar, considero que los requerimientos relacionados con materia no patentable son ilegales, teniendo en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente se pretende la verificación de requerimientos específicos enlistados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no para un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte, unidad de invención o materia no patentable), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión del mismo.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la **verificación** de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso). Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma².

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el que se eliminan algunas reivindicaciones y se hacen algunos cambios voluntarios, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.** Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo el Artículo 38 de la Decisión 486.

iii) Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, a pesar que al solicitante no le corresponde pronunciarse sobre las objeciones del Examinador en materia de la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite, me permito señalar **voluntariamente** que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se ha eliminado la Reivindicación 20 que se refiere a materia no patentable (usos). Por lo anterior, considero superada la objeción elevada por el Examinador.

³ Ídem. Sección 5.3.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con el examen de fondo de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

Atentamente,



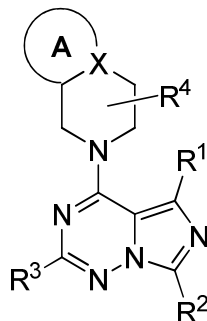
CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Comprobante de pago por 10 reivindicaciones adicionales.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un compuesto de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

A, junto con X y el átomo de carbono al que está unido, forma un (C₆-C₁₀)arilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde dicha porción arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con hasta 4 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en

C₃-C₆ cicloalquilo, oxo, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido, C₁-C₆ alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxilo, ciano, halo, -NR⁵R⁶, -C(O)-NR⁵R⁶, -NH-C(O)R⁵, -C(O)-OR⁵, -(C₁-C₆)alquil-(C₃-C₆)cicloalquilo, una porción heterocíclica de 4 a 6 miembros, fenilo y bencilo;

X es representado por N o C;

R¹ está representado por C₁-C₆ alquilo, (C₆-C₁₀)arilo o una porción heterocíclica de 5 a 6 miembros, en donde dicho alquilo, arilo o porción heterocíclica pueden estar opcionalmente sustituidos con hasta 4 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido, C₁-C₆ alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxilo, ciano, -NR⁵R⁶, -C(O)-NR⁵R⁶, -NH-C(O)R⁵, y -C(O)-OR⁵;

R² y R³ son representados, cada uno independientemente, por hidrógeno, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido o C₁-C₆ alcoxi opcionalmente sustituido;

R⁴, si está presente, es representado opcionalmente con hasta 2 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en fluoro, hidroxilo, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido o C₁-C₆ alcoxi opcionalmente sustituido, y;

R⁵ y R⁶ son representados, cada uno opcional e independientemente, por hidrógeno o C₁-C₆ alquilo.

2. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R² es metilo.

3. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con las

Reivindicaciones 1 o 2, en donde R^3 es hidrógeno.

4. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con las Reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde R^1 está representado por fenilo, que puede ser opcionalmente sustituido.

5. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 4, en donde el anillo de fenilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en metilo, fluoro, metoxi y cloro.

6. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con las Reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde R^1 es tetrahidrofurano.

7. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde tetrahidrofurano es no sustituido.

8. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con las Reivindicaciones 1, 2, o 3, en donde R^1 es tetrahidropirano.

9. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 8, en donde tetrahidropirano es no sustituido.

10. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde A, junto con X y el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de fenilo.

11. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde A, junto con X y el átomo de carbono al que están unidos, forman una porción heteroarilo.

12. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde la porción heteroarilo contiene al menos un átomo de nitrógeno.

13. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde la porción heteroarilo se selecciona del grupo que consiste en piridina, piridazina, pirimidina y pirazina.

14. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde la porción heteroarilo se selecciona del grupo que consiste en pirrol, pirazol, imidazol, isoxazol, oxazol, isotiazol y tiazol.

15. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde dicho anillo de fenilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en metilo, metoxi, cloro, fluoro, 2-fluoroetoxi, ciano, -C(O)-OH, -C(O)-NH₂ y trifluorometilo.

16. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde el heteroarilo se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en metilo, etilo, trifluorometilo, difluorometilo, difluorometoxi, metoxi, isopropilo, ciclopropilo, oxo, hidroxilo, etoxi, fenilo, 2-trifluoroetilo, dimetilamino, ciclobutilmetilo, metilamino y ciclopentilo.

17. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, en donde R⁴ está ausente.

18. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

- i) 4-(3-ciclopropil-6,7-dihidro[1,2]oxazolo[4,3-*c*]piridin-5(4*H*)-il)-7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- ii) 4-(2-ciclopropil-2,4,6,7-tetrahydro-5*H*-pirazolo[4,3-*c*]piridin-5-il)-7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- iii) 4-(3-ciclopropil-1-metil-1,4,6,7-tetrahydro-5*H*-pirazolo[4,3-*c*]piridin-5-il)-7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- iv) 2-ciclopropil-6-[5-(2-fluorofenil)-7-metilimidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazin-4-il]-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-*d*]pirimidina,
- v) 4-(2-ciclopropil-6,7-dihidro[1,3]oxazolo[5,4-*c*]piridin-5(4*H*)-il)-7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- vi) 8-(2-fluoroetoxi)-7-metoxi-2-{7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazin-4-il}-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina,
- vii) 5-(2-fluorofenil)-7-metil-4-(1-metil-1,4,5,7-tetrahydro-6*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridin-6-il)imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- viii) 7-metil-4-(1-metil-1,4,5,7-tetrahydro-6*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridin-6-il)-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina,
- ix) 4-(1-ciclopropil-1,4,5,7-tetrahydro-6*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridin-6-il)-7-metil-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina, y;
- x) 7-metil-4-(1-metil-1,4,5,7-tetrahydro-6*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridin-6-il)-5-[(2*R*)-tetrahydrofuran-2-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina.

19. El compuesto 7-metil-4-(1-metil-1,4,5,7-tetrahydro-6*H*-pirazol[3,4-*c*]piridin-6-il)-5-[(3*S*)-tetrahydrofuran-3-il]imidazo[5,1-*f*][1,2,4]triazina, o una sal farmacéuticamente

aceptable del mismo.

20. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-19, junto con uno o más excipientes farmacéuticos.
