



No. 14-098847- -00003-0000

Fecha: 2015-06-24 14:45:58
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASOR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 12**Clarke, Modet & C^o**

COLOMBIA

1

ref

P-4210

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-098.847

Solicitud de patente a nombre de **ORION CORPORATION**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **ORION CORPORATION**, domiciliada en Finlandia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3284 notificado por fijación en lista el 31 de marzo de 2015, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. **Uso y segundo uso**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 17 y 18 que hacían alusión al uso de los compuestos reclamados, por tanto se ve superada esta objeción.

3. **Claridad**

- 3.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1) en donde se incluyeron las características de las antiguas reivindicaciones 4, 5 y parte de la 8 con el fin de limitar la presente invención a los compuestos que se encuentran sustentados en el capítulo descriptivo y dar claridad al compuesto reclamado.

P-4210

1/12

3.2 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 8, 12, 14 y 15 (nuevas reivindicaciones 5, 9, 11 y 12.

3.3 Se eliminó la antigua reivindicación 2.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo planteadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 13 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

4. Nivel Inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 16 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 2005/021531 (D1) y WO 2006/060381 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar respetuosamente su desacuerdo y presentar argumentos en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

La solicitante desea señalar respetuosamente que existen diferencias estructurales importantes entre los compuestos reclamados y los compuestos de las referencias citadas D1 y D2.

En particular, las actuales reivindicaciones requieren que el sustituyente "G" sea un anillo fenilo o cualquiera de los anillos heterocíclicos (1') a (23'). Como se evidencia, Ninguna de las referencias citadas describe o sugiere tales compuestos.

Además, los compuestos reclamados son potentes inhibidores de FGFR mientras que las referencias citadas son silenciosas en cuanto a dicha actividad.

Por lo tanto, es claro que la presente invención **no salta a la vista** de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D1 y D2.

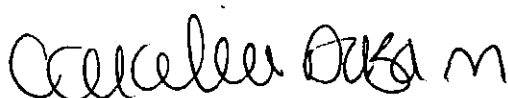
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 13, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”,* respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira, Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-4210

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

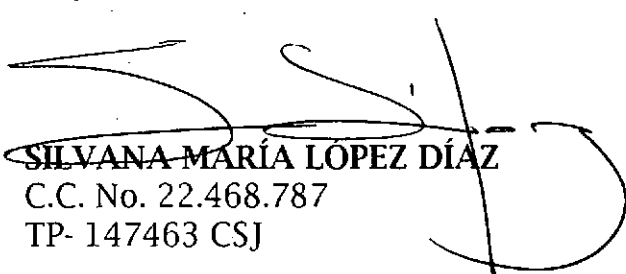
Re: Expediente No. 14-098.847.

Solicitud de patente a nombre de **ORION CORPORATION**

RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL

Yo, **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,


SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CSJ

Acepto sustitución


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

NOTARIO
11

El anterior escrito fue presentado ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá personalmente por SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ quien exhibió CC Nº 22.468.787 de BARRANQUILLA y Tarjeta Profesional de Abogado No. 147463 del C.S.J. y declaró que el contenido del mismo es cierto. Bogotá D.C. 30/04/2015



[Handwritten signature]

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

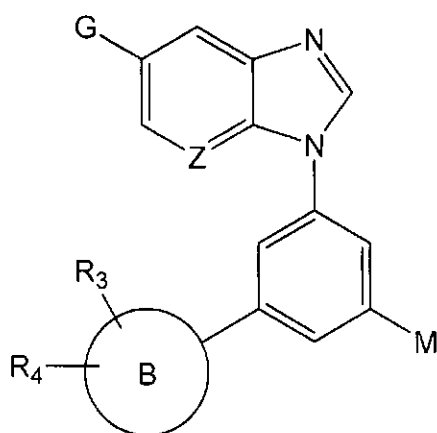
ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (I):

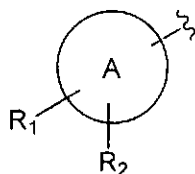


(I)

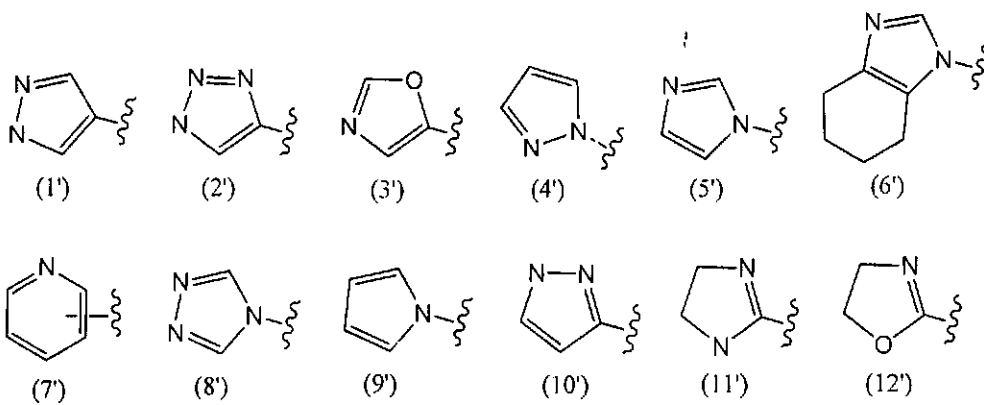
caracterizado porque:

Z es CH o N;

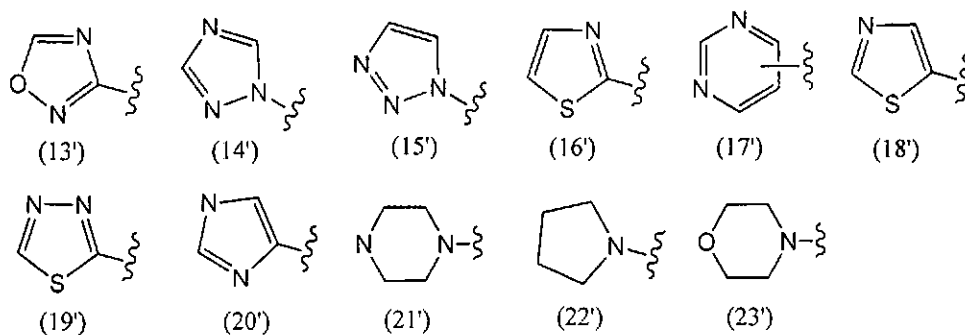
G es un grupo de fórmula:



en donde A es un anillo de fenilo o cualquiera de los siguientes grupos o sus tautómeros:



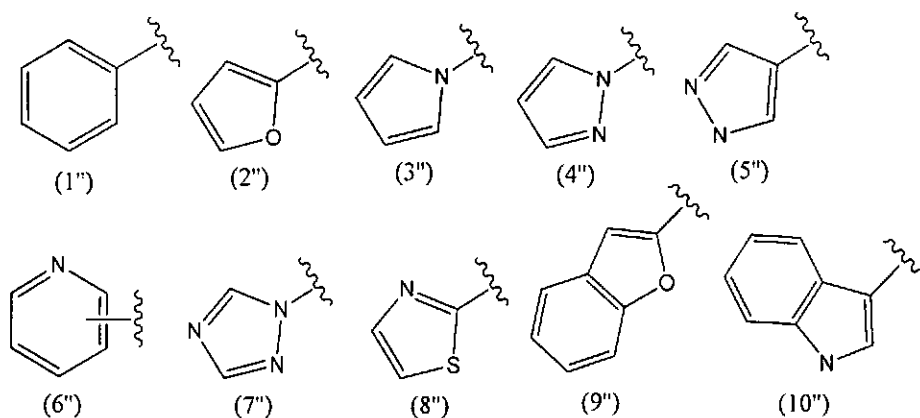
P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015



R_1 es H, C_{1-7} alquilo, C_{3-7} cicloalquilo, C_{3-7} cicloalquil C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alcoxi, C_{1-7} alquilcarbonilo, amino, hidroxil, hidroxil C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alquilamino C_{1-7} alquilo, fenil C_{1-7} alcoxi, $-NHC(O)-R_{21}$, $-R_{12}-C(O)-R_{13}$, $-SO_2-R_{14}$ o $-E-R_6$, y

R_2 es H, halógeno, C_{1-7} alquilo u oxo;

B es cualquiera de los siguientes grupos o sus tautómeros:



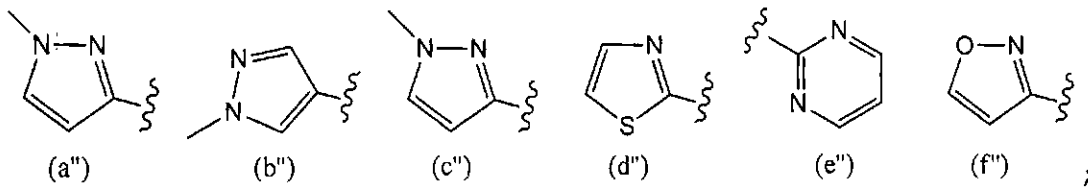
R_3 es H, halógeno, C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alcoxi, ciano o un anillo pirrolil o pirazolil;

R_4 es H, halógeno, C_{1-7} alquilo u oxo;

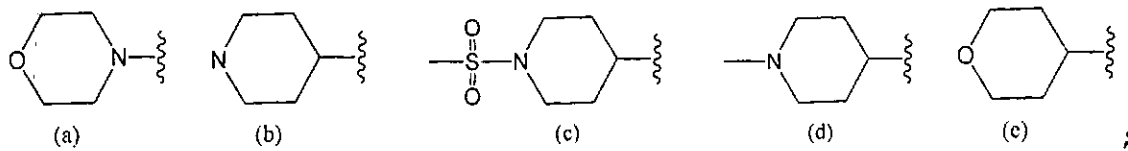
M es hidroxilo, C_{1-7} alquilo o $-NHR_5$;

R_5 es H, $-C(O)R_7$, $-SO_2R_8$, $-C(O)-D-R_9$ o cualquiera de los grupos siguientes:

P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015

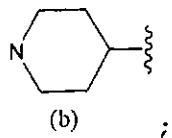


R_6 es cualquiera de los grupos siguientes:

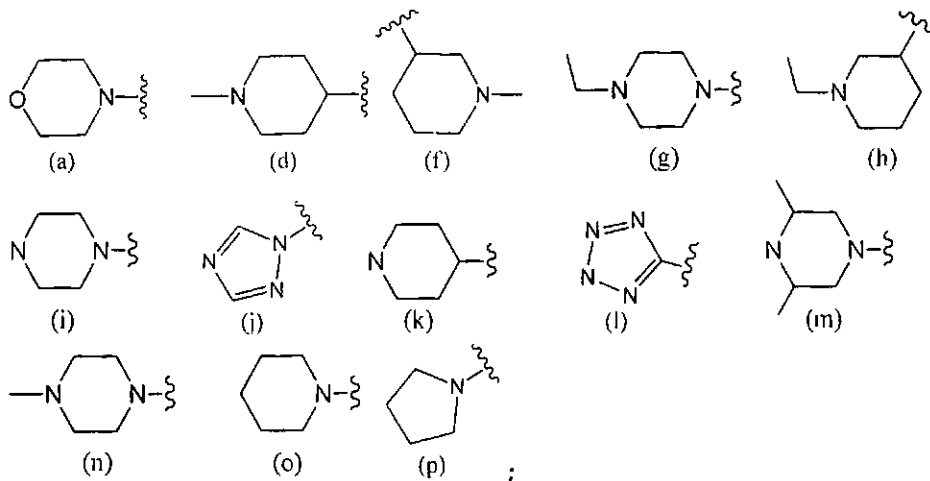


R_7 es C_{1-7} alquilo, C_{2-7} alquenilo, C_{3-7} cicloalquilo, C_{1-7} alcoxi, C_{1-7} alcoxi C_{1-7} alquilo, carboxi C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alcoxycarbonil C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alquilamino C_{1-7} alquilo, $-NH-R_{10}$ o $-NH-X_1-R_{11}$;

R_8 es C_{1-7} alquilo, C_{2-7} alquenilo, C_{3-7} cicloalquilo, hidroxil C_{1-7} alquilo, $-NR_{18}R_{19}$, $-NH-X_2-R_{20}$, fenilo o un grupo



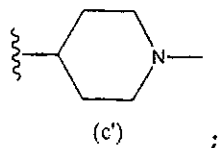
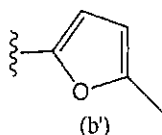
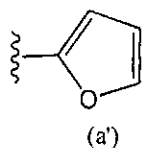
R_9 es fenilo o cualquiera de los grupos siguientes:



R_{10} es C_{1-7} alquilo o C_{3-7} cicloalquilo;

R_{11} es fenilo, 4-fluorofenilo o cualquiera de los grupos siguientes:

P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015

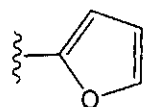


R_{12} y R_{21} son C_{1-7} alquilo;

R_{13} es C_{1-7} alcoxi, amino o hidroxi;

R_{14} es C_{1-7} alquilo;

R_{16} y R_{19} son, independientemente, H, C_{1-7} alquilo o C_{3-7} cicloalquilo;



R_{20} es fenilo o un grupo

E es un enlace o un C_{1-7} alquilo;

D es un enlace o un C_{1-7} alquilo;

X_1 y X_2 son, independientemente, un enlace o C_{1-7} alquilo;

y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque M es $-NHR_5$.

3. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque Z es CH.

4. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque Z es N.

5. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque:

A es un anillo de la fórmula (1'), (2'), (3'), (4'), (5'), (7'), (10'), (12'), (14'), (16') o (20');

P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015

R_1 es H, C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alcoxi, hidroxil C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alquilamino C_{1-7} alquilo o $-E-R_6$;

R_2 es H;

B es un anillo de la fórmula (1''), (2''), (3''), (4'') o (6'');

E es un enlace o C_{1-7} alquilo;

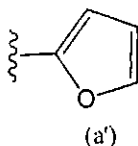
R_3 es H, halógeno, C_{1-7} alquilo, C_{1-7} alcoxi o ciano;

R_4 es H o halógeno;

M es $-NHR_5$;

R_7 es C_{1-7} alquilo, C_{2-7} alqueno, $-NH-R_{10}$ o $-NH-X_1-R_{11}$;

R_{20} es un grupo:



6. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque B es un anillo de la fórmula (1'') o (6'').

7. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque A es un anillo de la fórmula (1'), (2'), (4'), (7'), (10'), (14'), (16') o (20').

8. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque B es fenilo, R_3 es halógeno y R_4 es H o halógeno.

9. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque M es $-NHC(O)R_7$, caracterizado porque R_7 es C_{1-7} alquilo, C_{2-7} alqueno, C_{3-7} cicloalquilo, $-NH-R_{10}$ o $-NH-X_1-R_{11}$, en donde

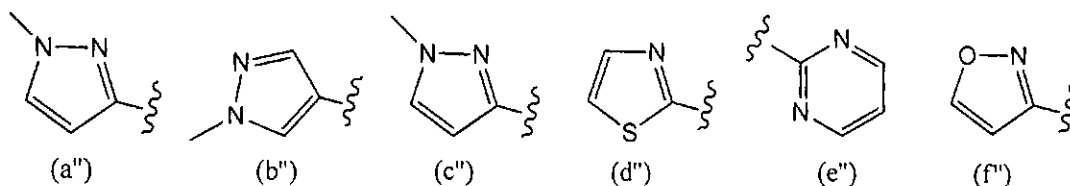
P-4210
Rvs modificadas
Junio 23, 2015

R_{10} es C_{1-7} alquilo o C_{3-7} cicloalquilo, X_1 es un enlace o C_{1-7} alquilo.

10. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque M es $-NHSO_2R_8$ en donde R_8 es C_{1-7} alquilo, C_{2-7} alqueno, C_{3-7} cicloalquilo, fenilo, o $NR_{18}R_{19}$ en donde R_{18} y R_{19} son, independientemente, H, C_{1-7} alquilo o C_{3-7} cicloalquilo.

11. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque M es $-NHC(O)-D-R_9$ en donde D es un enlace o C_{1-7} alquilo.

12. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque R_5 es cualquiera de los siguientes grupos:



13. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo con un portador farmacéuticamente aceptable.