

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-085787- -00003-0000

Fecha: 2015-06-26 16:14:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Evb: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Carlos R. Olari
Juan G. Mour

Alexander Agudel
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Mónica Gueva
Andrés Alvarad
María C. Calderí
Mauricio Ávi
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Rav
Alejandro Mour
Miguel F. Porr
Catalina Ama
Laura M. Escobi
Lorena Andrac
Sergio Arboles
Catalina Jiménez
Daniela Gonzál
Mantza Sier
Gina A. Ari
Guillermo Par
Erika Jhiset Suárez

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No: 14-085.787

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE (1R, 5S, 7aS)-5-
([BIARIL]-2-IL)-1-FENILTETRAHIDROPIRROLO[1,2-c]OXAZOL-3(1H)-
ONA COMO INHIBIDORES CETP"

Solicitante: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Nuestra Ref.: P2014/000059

Medell
María C. Múne
Eddie Manot
Adrián Santamar
Camilo A. Bern
Barranquit
Gina de Echeot
Jose J. Dangor

RESPUESTA AL OFICIO No. 3352, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 013,

DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 45 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 presentado al momento de radicar la presente solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 15;
- se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 1 a 22 que reclaman los compuestos específicos de los Ejemplos 2, 3, 5, 7, 29, 45, 54, 56, 63 y 64 del Capítulo Descriptivo, así como sus sales farmacéuticamente aceptables;

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

- se introducen las nuevas Reivindicaciones 23 y 24, las cuales encuentran soporte en la antigua Reivindicación 8.

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. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador señala que el título se refiere a un nombre genérico, ambiguo e impreciso ya que no menciona un grupo farmacofórico particular que contiene a los compuestos reclamados, por lo cual sugiere que sea modificado.

b- Atendiendo la sugerencia del Examinador, me permito modificar el título de la presente solicitud como sigue:

“DERIVADOS DE (1R, 5S, 7aS)-5-([BIARIL]-2-IL)-1-FENILTETRAHIDROPIRROLO[1,2-c]OXAZOL-3(1H)-ONA COMO INHIBIDORES CETP ”

3. a- El Examinador señala que las reivindicaciones 9-14 reclaman materia no patentable.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que dichas reivindicaciones fueron completamente eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4. a- El Examinador presenta las siguientes objeciones acerca de la claridad y concisión de las reivindicaciones:

- La Reivindicación 1 no es clara y mucho menos concisa cuando menciona:
 - las definiciones de D1, D2 y D3 puesto que pueden ser dos opciones diferentes entre C y N que daría lugar a diferentes anillos aromáticos o heteroaromáticos dificultando entender el alcance de la invención;
 - la definición de R¹ es imprecisa cuando contempla H, -alquilo C₁-C₅, -Oalquilo C₁-C₅, -alqueno C₂-C₅, -Oalqueno C₂-C₅, -alquino C₂-C₅, -Oalquino C₂-C₅, -OH, halógeno, -CN, -NR⁶R⁷, -CO₂R⁸, -C(O)NR⁶R⁷, -SO₂NR⁶R⁷, HET(3), o cicloalquilo C₃₋₆ que tiene opcionalmente 1-2 dobles enlaces y los anteriores a su vez sustituidos varias veces con diferentes opciones, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos ya que el núcleo farmacofórico podría contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto

que se pretende proteger; por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo;

- el Examinador sugiere realizar las aclaraciones y restricciones necesarias, por ejemplo, reivindicando compuestos específicos cobijados realmente por la invención, como lo hace la Reivindicación 7;
- la Reivindicación 15 no es clara ya que tal como se encuentra definida, se pueden presentar múltiples opciones de combinaciones en las composiciones farmacéuticas puesto que se mencionan familias completas genéricas y no compuestos específicos de interés.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre las drásticas limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explican en el primer punto del presente memorial.

En este sentido, la nueva Reivindicación 1 fue limitada única y exclusivamente a los compuestos específicos de los Ejemplos 2, 3, 5, 7, 29, 45, 54, 56, 63 y 64, así como las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

De esta manera, el solicitante no solo decidió limitar a los compuestos de la Reivindicación 7 como lo sugirió el Examinador, sino que, con el único objetivo de facilitar el trámite, decidió limitar mucho más el alcance reclamado inicialmente, aun cuando estaba en el derecho de insistir en su totalidad, puesto que la materia es nueva e inventiva. Es decir, las anteriores modificaciones corresponden a drásticas limitaciones del alcance inicialmente pretendido y reclaman una **generalización bastante raznoble** de los compuestos ilustrados en el Capítulo Descriptivo, tal como lo recomendó el Examinador.

De esta manera, dado que la materia reclamada fue limitada radicalmente, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado reclama una generalización razonable de la materia ilustrada en los ejemplos, delimitando claramente el alcance de la presente invención, por lo que su claridad y concisión debe ser reconocida.

ii) Ahora bien, con respecto a las combinaciones de la antigua Reivindicación 15, considero superada dicha objeción en tanto que dicha reivindicación fue completamente eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

iii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión

OLARTEMOURE

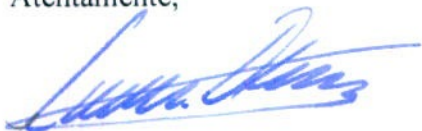
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y el Instructivo de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

5. Finalmente, agradezco la opinión favorable del Examinador en cuanto al reconocimiento de la novedad y el nivel inventivo de la presente invención, al determinar que luego de consultadas las fuentes de información con que cuenta la SIC, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



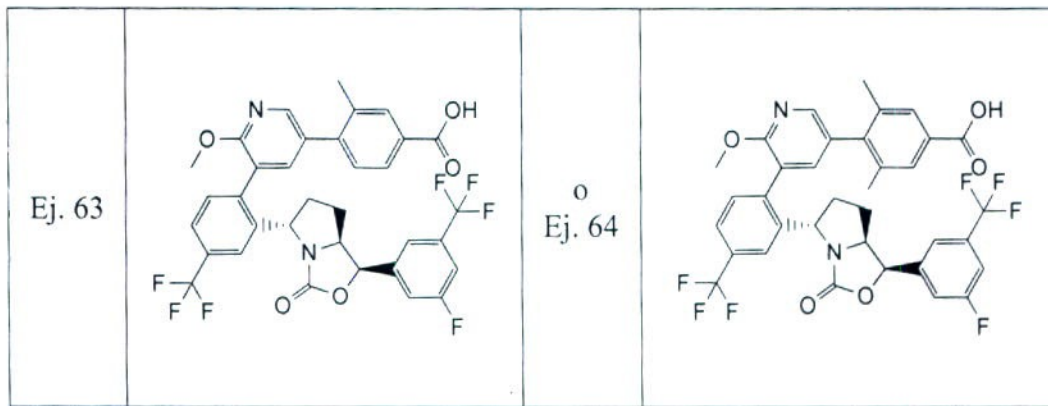
CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

ANEXO: - Capítulo Reivindicatorio Modificado.
 - Recibo de pago por 14 reivindicaciones adicionales.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

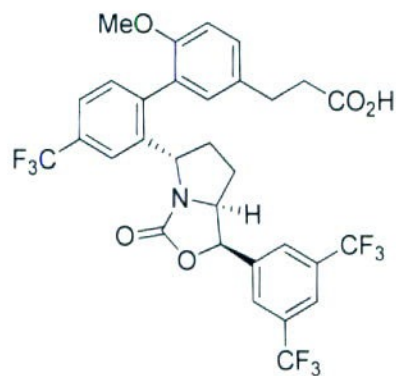
1. Un compuesto que tiene la estructura que se muestra a continuación:

Ej. 2		Ej. 3	
Ej. 5		Ej. 7	
Ej. 29		Ej. 45	
Ej. 54		Ej. 56	

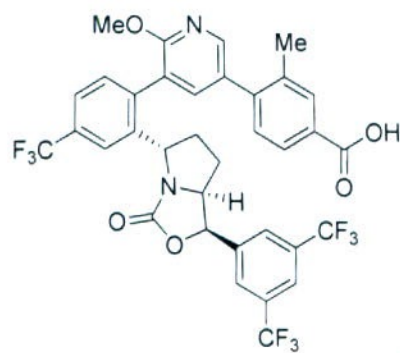


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

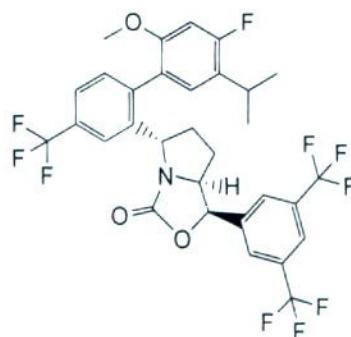
2. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



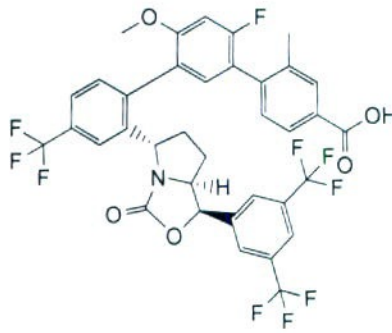
3. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



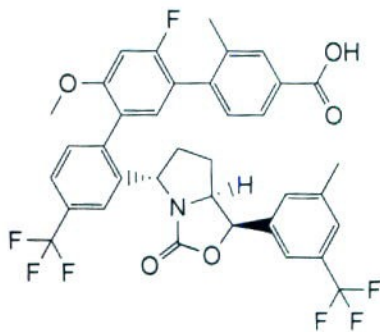
4. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



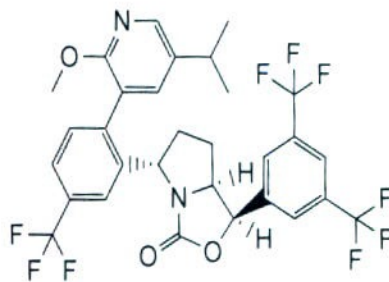
5. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



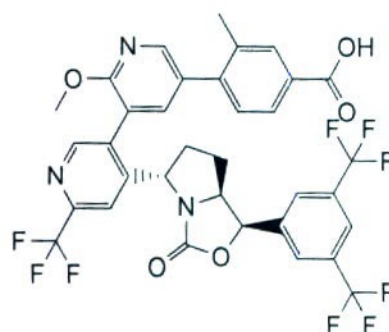
6. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



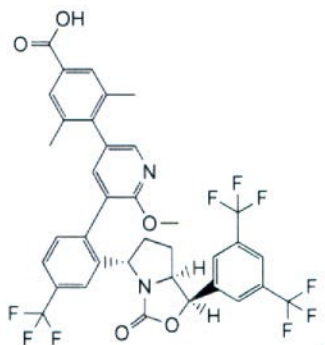
7. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



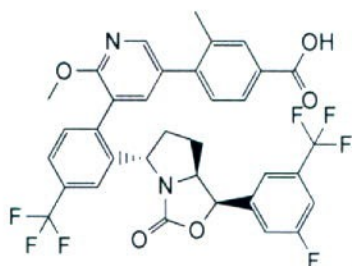
8. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



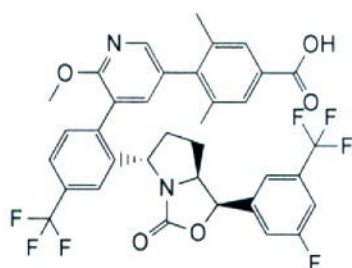
9. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



10. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:

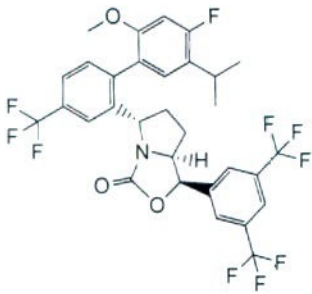
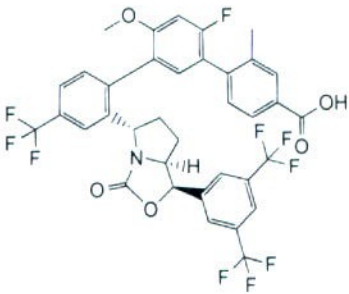
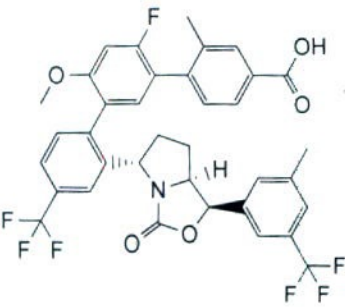
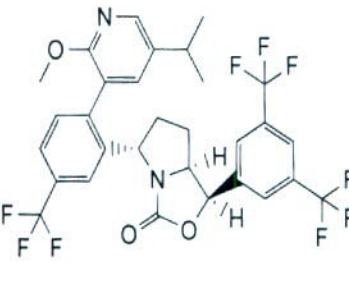
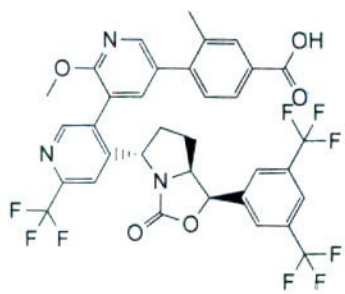
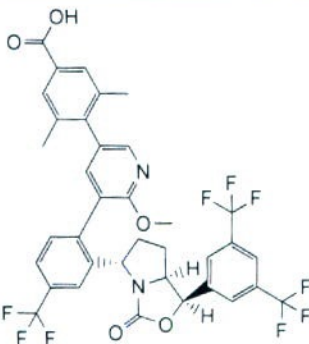
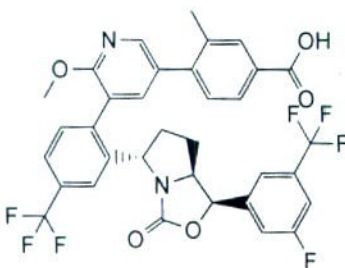
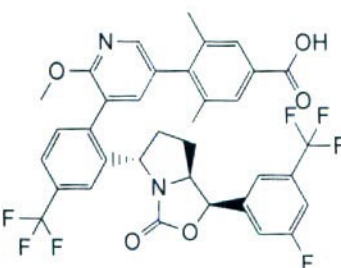


11. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:

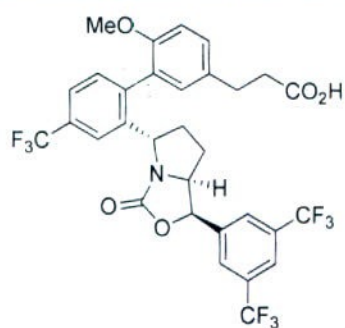


12. Un compuesto que tiene la estructura que se muestra a continuación:

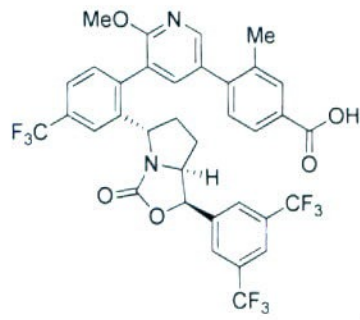
Ej. 2		Ej. 3	
-------	--	-------	--

Ej. 5		Ej. 7	
Ej. 29		Ej. 45	
Ej. 54		Ej. 56	
Ej. 63		Ej. 64	

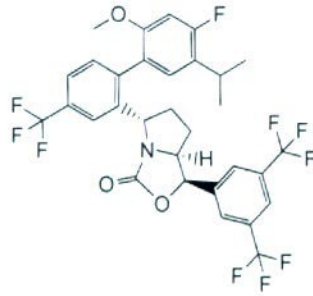
13. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



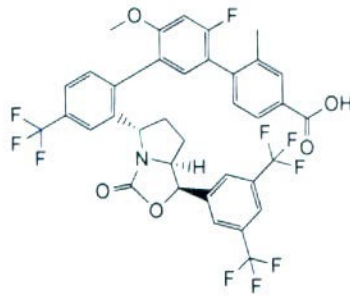
14. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



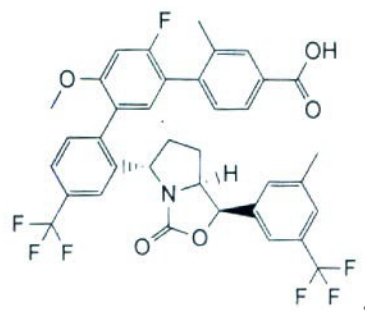
15. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



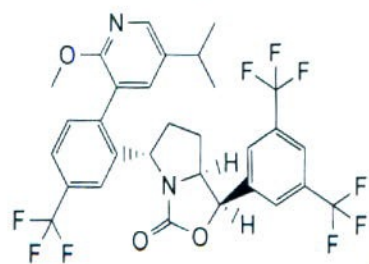
16. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



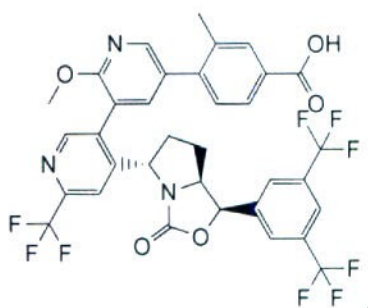
17. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



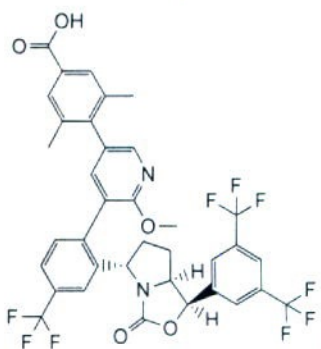
18. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



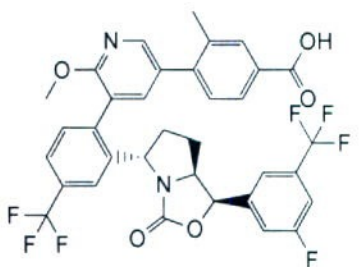
19. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



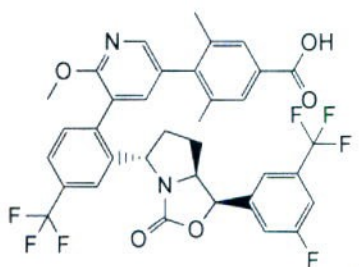
20. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



21. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



22. El compuesto de la Reivindicación 12 que tiene la estructura:



23. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

24. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 12-22, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0072728

Bogotá D.C., Junio 26 de 2015 - 15:41:16

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	48942	29/04/2015	22.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	69841	19/06/2015	416.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	69854	19/06/2015	4.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	70424	22/06/2015	9.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
------------------	----------	--------------	-------------

14 50005-01-01 SOLICITUDES

1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA
ADICIONAL A LAS 10 INIC

32.000.00

448.000.00

\$448.000.00

SON: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-085787- -00003-0000

Fecha: 2015-06-26 16:14:32

Tra 11 PATENTEIYII

Act 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR NUEVASOR

Eve 378 FASENACIONALI

Folios 13

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

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

Junio 26 de 2015 - 15:41:18