

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-137238- -00010-0000

Fecha: 2013-01-28 16:33:09

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 5

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Re: P1.-ASTRAZENECA AB Y BAYER SCHERING PHARMA AG.-Solicitud de  
Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE  
INDAZOL SUSTITUÍDOS CON FENILO Y BENZODIOXINILO".-Clase  
C07D 409/14.-Expediente número 10-137.238.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho y notificado por fijación en lista el 30 de Octubre de 2012.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de Excepción a la patentabilidad, reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso, concisión de las reivindicaciones y novedad, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. **Modificaciones en el capítulo reivindicatorio**

Inicialmente me permito manifestar que como parte de la respuesta a las objeciones realizadas por ese Despacho, el solicitante ha decidido realizar las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio:

- Eliminar las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 14 actualmente presentadas;
- Incluir tres nuevas reivindicaciones, las cuales han sido enumeradas como nuevas reivindicaciones 1 a 3 y se encuentran dirigidas a proteger los compuestos químicos revelados en los ejemplos 2, 6 y 13 de la descripción, respectivamente;

Así mismo, de acuerdo con el señor Examinador la reivindicación 6 tampoco es concisa porque en ésta se mencionan muchos compuestos, mientras que la reivindicación 15 no es clara porque allí se mencionan grupos farmacológicos para citar los compuestos con los cuales pueden obtenerse combinaciones farmacéuticas. En este sentido, el señor Examinador sugiere reemplazar tales grupos por compuestos específicos representativos de los mismos.

En respuesta a lo anterior y de conformidad con lo mencionado previamente en el numeral 3 del presente escrito, me permito señalar una vez más ante ese Despacho que el solicitante ha decidido eliminar las reivindicaciones 1 y 6 originalmente presentadas, y ha decidido restringir la reivindicación 15 (correspondiente a la nueva reivindicación 5) a una combinación de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las nuevas reivindicaciones 1 a 3 (o una de sus sales farmacéuticamente aceptables) y uno o más agentes seleccionados entre metaprotenerol, isoprotenerol, isoprenalina, albuterol, salbutamol, formoterol, salmeterol, terbutalina, orciprenalina, mesilato de bitolterol, pirbuterol, indacaterol, bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio, bromuro de oxitropio, pirenzepina y telenzepina.

Visto lo anterior, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la solicitud.

7. **Novedad de la solicitud**

Finalmente, de acuerdo con el señor Examinador la solicitud de patente en cuestión carece de novedad en vista de las enseñanzas del documento CO 200962300 (D1), argumentando básicamente que las características técnicas esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 ya habían sido divulgados en dicha anterioridad, toda vez que allí se enseñan compuestos derivados de indazol útiles para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Así mismo, el señor Examinador asevera que las reivindicaciones 2 a 7 y 15 no poseen características adicionales que le otorguen novedad a los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual dichas reivindicaciones también carecen de novedad.

En respuesta a lo anterior y con el ánimo de demostrar que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión es novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, atentamente me permito presentar los siguientes argumentos técnicos:

cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

8. **Concesión de la patente por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos**

Aparte de lo mencionado previamente, me permito resaltar ante ese Despacho que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, razón por la cual se concedió la patente US 8,211,930 B1.

**En este sentido, ante todo considero de imperiosa necesidad señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.**

Sin embargo, también considero de gran importancia resaltar el hecho de que los Examinadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos han reconocido que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión es clara, concisa, novedosa, inventiva e industrialmente aplicable, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

9. **Conclusión**

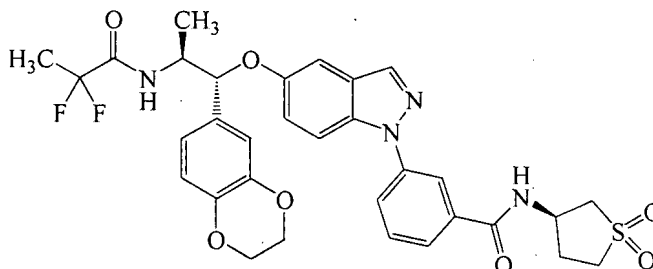
Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, y de conformidad con los argumentos técnicos presentados para demostrar la concisión y la novedad de dicho nuevo capítulo reivindicatorio, resulta completamente claro que se han superado las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

10. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por cinco (5) reivindicaciones y reemplaza al documento actualmente presentado.

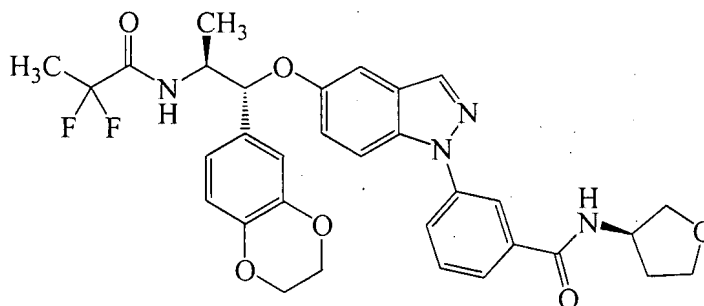
Astrazeneca  
Exp. 10-137-238

# REIVINDICACIONES

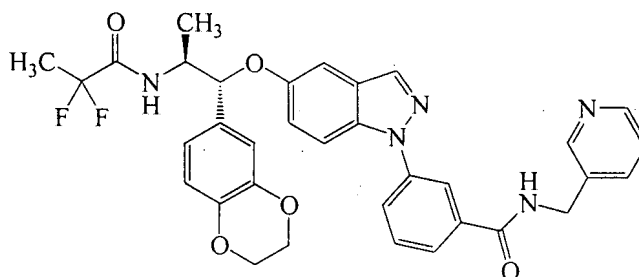
1. Un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es 3-(5-{{(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)propil}oxi}-1H-indazol-1-il)-N-[(3R)-1,1-dioxidotetrahidrotiofen-3-il]benzamida:



2. Un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es 3-(5-{{(1R,2S)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)propil}oxi}-1H-indazol-1-il)-N-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]benzamida:



3. Un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es 3-[5-((1R,2S)-1-(4H-1,3-Benzodioxin-7-il)-2-[(2,2-difluoropropanoil)amino]propil}oxi)-1H-indazol-1-il]-N-(piridin-3-ilmetil)benzamida:



4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y un adyuvante, diluyente o portador farmacéuticamente aceptable.

5. Una combinación de:

- Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y,
- Uno o más agentes seleccionados entre metaprotenerol, isoprotenerol, isoprenalina, albuterol, salbutamol, formoterol, salmeterol, terbutalina, orciprenalina, mesilato de bitolterol, pirbuterol, indacaterol, bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio, bromuro de oxitropio, pirenzepina y telenzepina.