

SEÑOR DIRECTOR
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2016/0000066
	Oficio No.:	13273
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.**, doy respuesta al **Oficio No. 13273**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador, el solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- 1.1. Se ha modificado la reivindicación 1, para restringir algunos de los radicales y así darle mayor claridad a la reivindicación.
- 1.2. Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 5 y 7, pues su materia ahora se encuentra incluida en la reivindicación independiente 1.
- 1.3. Se modificó la antigua reivindicación 8, para mencionar únicamente la definición de p, ya que la definición de n y m ha sido incorporada en la nueva reivindicación 1.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la materia contenida en la solicitud originalmente presentada.

2. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- 2.1. El Examinador considera que las reivindicaciones no cuentan con concisión porque los términos “sustituido o no sustituido”, no mencionan que tipo de sustitución se pretende para cada grupo, especialmente de acuerdo con el soporte del capítulo descriptivo. El solicitante respetuosamente se encuentra en

desacuerdo con esta opinión, ya que al final de la reivindicación 1, está establecido que el radical alifático, los grupos ciclo alquilo, heterociclo alquilo, arilo y hetero arilo, cuando se sustituyen, son sustituidos por una lista de unos cuantos sustituyentes, que, en su mayoría, están soportados en la descripción, y, por lo tanto, representan una aceptable generalización de los ejemplos.

Sin embargo, para dar mayor claridad a la reivindicación, y dar prosecución al trámite, se han eliminado posibles repeticiones de la lista de sustituyentes, luego de cada grupo o radical mencionado.

2.2. En cuanto a la objeción a las reivindicaciones 1 a 10 porque no se encuentran bien sustentadas, se debe tener en cuenta que la reivindicación 1 ha sido modificada para restringirla como se describe a continuación:

- R₁ no se ha restringido, ya que los diferentes grupos que lo componen NR₄COR₃, -NHCONHR₃, - (C (R₅₁R₅₂) m-R₆ y -NR₇₁R₇₂, han sido ejemplificados.
- R₂ tampoco se ha restringido, ya que los compuestos están ejemplificados en la descripción.
- R₃ se ha limitado a un radical alifático, linear o ramificado.
- R₄ se ha limitado a un átomo de hidrógeno o un grupo arilo.
- R₅₁ y R₅₂ se han restringido, porque se removió la posibilidad de que el radical alifático sea sustituido (ver página 12, líneas 23 a 24 de la presente solicitud).
- R₆ se ha limitado a un grupo arilo sustituido o no sustituido (página 20, líneas 6 a 20 de la presente solicitud).
- R₇₁ se ha limitado a un grupo arilo sustituido o no sustituido (página 20, líneas 2 a 5 de la presente solicitud).
- R₈₁ y R₈₂ han sido cada uno limitado a un átomo de hidrógeno (página 20, líneas 18 a 21 de la presente solicitud).
- n se ha limitado a 1 o 2 (página 21, líneas 9 a 12 de la presente solicitud).
- m se ha limitado a 1 (página 21, líneas 9 a 12 de la presente solicitud).
- Los radicales alifáticos han sido limitados a los radicales alifáticos C₁₋₆, como se encuentran soportado en la página 12, líneas 18 y 19.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los diferentes grupos están claramente definidos en la descripción con su correspondiente número de átomos tipos de heteroátomos, etc., y, por lo tanto, no es necesario incluir las definiciones dentro de las reivindicaciones, para darles claridad.

Por todo lo anterior, y debido a las limitaciones realizadas al pliego reivindicatorio, se entiende por superada la objeción.

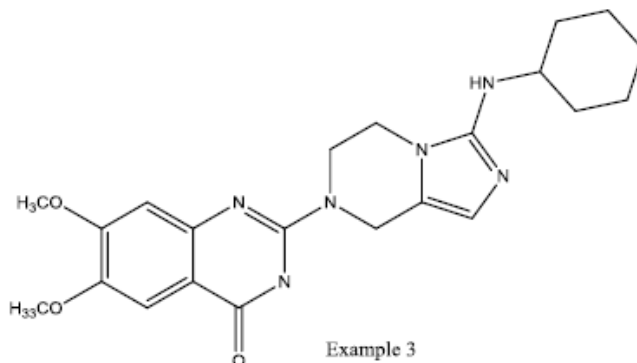
- 2.3. En referencia a la objeción a las reivindicaciones 3, 5 y 10, por falta de concisión, se considera que, debido a las modificaciones realizadas, dicha objeción ha sido superada. Además, la reivindicación 5 ha sido cancelada, debido a que la materia objeto de la misma ha sido incluida en la reivindicación 1.
- 2.4. Por último, en cuanto a la objeción a las reivindicaciones 10 a 12, se debe tener en cuenta que el experto en la materia está en la capacidad de determinar que parámetros y condiciones debe tener en cuenta a la hora de reproducir la invención. Asimismo, se desea resaltar, que las reivindicaciones se encuentran perfectamente caracterizadas por una serie de etapas y que los ejemplos brindados por el capítulo descriptivo dan un contexto al experto en el campo técnico para poder reproducir la invención. Por lo anterior, se debe tener en cuenta que restringir las reivindicaciones agregando condiciones o parámetros específicos, conllevaría a una indebida limitación del alcance de las reivindicaciones objetadas.

3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador ha determinado que el siguiente documento anticipa el objeto de la presente solicitud: "Quinazolone derivatives as alpha 1A/B adrenergic receptor antagonists", identificado como D1 (WO02053558).

4. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION

- 4.1. El documento D1 describe derivados de quinazolona como antagonistas del adrenoceptor alfa-1A/B. Dichos compuestos están caracterizados por una fórmula Markush. El examinador menciona que el ejemplo 3, específicamente, es relevante en el análisis de novedad de los compuestos de la fórmula (I) de la presente invención.
- 4.2. La estructura química del compuesto del ejemplo de D1 es la siguiente:



- 4.3. Este compuesto puede corresponder a compuestos de la fórmula (I) de la presente invención, para el cual n es 1; R_1 es $-NR_{71}R_{72}$ en los cuales R_{72} es H y R_{71} es ciclohexilo, y R_2 es un 6,7-dimetoxi-2H-benzo [1,2,4] tiadiazina-1,1-dióxido o una 6,7-dimetoxi-3H-quinazolin-4-ona.
- 4.4. Como se puede apreciar de la estructura química del compuesto del ejemplo de D1, y como es de conocimiento por los expertos en la materia, el grupo R_2 presente en el compuesto del ejemplo 3 de D1 es un grupo heterocíclico aromático.
- 4.5. Los compuestos de la fórmula (I) de la presente invención tienen un grupo R_2 que puede ser heterocíclico, pero no puede ser un grupo heterocíclico aromático (ver página 14, líneas 2 a 4 de la presente solicitud).
- 4.6. Consecuentemente, el ejemplo 3 de D1 no entra bajo el alcance de la reivindicación 1. Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 es nuevo sobre D1. La misma conclusión aplica para las reivindicaciones dependientes 2 y 3.
- 4.7. En cuanto al nivel inventivo, compuestos D1 están dirigidos a antagonistas del adrenoceptor alfa-1A/B y no hacia ligandos de los receptores sigma, como es el caso de los compuestos de la presente invención. Por lo anterior, la persona versada en la materia que se encuentra en la búsqueda de nuevos ligandos de los receptores sigma para usarlos en terapia no consideraría usar las enseñanzas y/o las estructuras de D1, como un punto de partida para nuevas modificaciones químicas, razón por la cual, las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud cuentan con novedad y nivel inventivo.

5. PETICIÓN

- 5.1. Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y cumple con los requisitos de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
- 5.2. De manera subsidiaria y teniendo en cuenta que se han realizado modificaciones a las reivindicaciones y que la solicitud de patente de referencia fue publicada el 30 de enero de 2017 (estando así dentro de los 18 meses siguientes a la publicación), se solicita a su Despacho realizar un examen de patentabilidad adicional, si considera que los argumentos y modificaciones presentados no son suficientes para superar las objeciones trasladadas mediante el Oficio No. 13273.

Para lo anterior se realiza el pago en línea de la tasa correspondiente de manera simultánea a la radicación del presente escrito.

6. ANEXOS

Adjunto al presente escrito:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.
- Pago de tasa de examen de patentabilidad adicional.

7. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogotá
T.P. 74.555 del C.S.J.
cmr