

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

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

**Re.: Expediente No. 16-117.710**

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-(PIPERIDIN-4-IL)PIRIMIDO[1,2-b]INDAZOL-2 (1H)-ONA ”.**

**Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**

**Nuestra Ref.: P2016/000035**

**RESPUESTA AL OFICIO No. 3689, NOTIFICADO EL 03 DE ABRIL DE 2018**  
**(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 al Capítulo Reivindicatorio presentado el 30 de agosto de 2016 junto con la respuesta al examen de forma.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene 6 Reivindicaciones con los siguientes cambios:

- El término “*opcionalmente sustituido con 1 o 2*” de la antigua Reivindicación 4 fue modificada por “*sustituido con 0, 1 o 2*”;
- las antiguas Reivindicaciones 1 a 3 y 10 fueron eliminadas;
- la nueva Reivindicación 1 se corresponde con la antigua Reivindicación 4, donde se incorporaron las Fórmulas reclamadas en las antiguas Reivindicaciones 1 y 2;
- las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 corresponden con las antiguas Reivindicaciones 4 a 9;
- la numeración y las dependencias de las Reivindicaciones se ajustan según los cambios.

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 menciona que el título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace alusión al uso que puede tener la invención de la presente solicitud; igualmente, no permite identificar el alcance de la invención ya que el alcance de los compuestos derivados de AZA conforman un sinnúmero de posibilidades.

b- En respuesta a lo anterior y en atención a las observaciones del Examinador, el título se ha modificado como:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-(PIPERIDIN-4-IL)PIRIMIDO[1,2-b]INDAZOL-2 (1H)-  
ONA ”

3. a- El Examinador objeta el Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

- la Reivindicación 1 no es clara, porque el término “*opcionalmente*” es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 10 no está sustentada, ya que dentro del Capítulo Descriptivo no se desarrollan composiciones farmacéuticas por combinación de cualquiera de los compuestos reclamados con un segundo agente activo adicional; cabe agregar que la mera yuxtaposición de ingredientes activos en una composición farmacéutica por combinación no es suficiente para superar el requisito de nivel inventivo, por lo anterior, es indispensable probar su efecto técnico, es decir, que se debe probar su efecto sinérgico;
- las Reivindicaciones 1 a 8 no son concisas porque las definiciones de R<sub>1</sub>, X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, y X<sub>4</sub> expresadas a través de los términos “halógeno”, “alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>”, “haloalquilo C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>”, entre otros corresponden a géneros funcionales. El Examinador sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. Menciona que actualmente existe sustento para los siguientes:

| Sustituciones                                                                                                                           | Soporte de los ejemplos presentados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| R <sup>1</sup>                                                                                                                          | Siempre Hidrógeno                   |
| X <sup>1</sup> -X <sup>2</sup> -X <sup>3</sup> -X <sup>4</sup><br><br>(con la condición que cualquiera de estos es nitrógeno entre 0-2) |                                     |

b- En primer lugar, respetuosamente me permito llamar la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se menciona en el primer punto del presente memorial.

i) En cuanto al término “*opcionalmente (sustituido con 1, 2...)*” dicho término ha sido cambiado por “*sustituido con 0, 1, 2*”. Adicionalmente considero que el término tal como se presenta en el Capítulo Reivindicatorio Modificado es perfectamente claro y conciso para la persona medianamente versada en la materia, ya indica que el radical en cuestión puede encontrarse sin sustituyentes o bien, en caso de encontrarse sustituido, se indica la cantidad exacta (uno, dos...) de sustituyentes que tiene en cada caso.

ii) En cuanto a la Reivindicación 10, como se indicó previamente, en el primer punto del presente memorial, la antigua Reivindicación 10 ha sido eliminada del actual Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que la objeción elevada por el Examinador con respecto a esta Reivindicación es ahora irrelevante.

iii) Frente a la concisión de las Reivindicaciones 1-8, me permito respetuosamente discrepar respecto a la opinión del Examinador y, deseo señalar que los más de 100 ejemplos de realización de la presente invención soportan un número mucho mayor de significados para los sustituyentes R1 y X1-X4 que los mostrados en la tabla anterior. Por ejemplo, el Examinador afirma que R1 es siempre hidrógeno, cuando en realidad hay soporte para R1=metilo en los ejemplos 50-52, 68 y 101.

Tal como se ha mencionado anteriormente, la actual Reivindicación 1 se corresponde con la antigua Reivindicación 4, donde el significado de cada sustituyente está soportado por al menos un ejemplo de realización. Asimismo, los sustituyentes heterocíclicos en la actual Reivindicación 1 han sido

limitados a los específicamente ejemplificados. Por tanto, la actual Reivindicación 1 representa una generalización razonable de la materia ejemplificada en el Capítulo Descriptivo.

Por todo lo expuesto anteriormente, considero que las actuales reivindicaciones cumplen con lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486, pues son claras y concisas y están enteramente sustentadas por el Capítulo Descriptivo.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Pago correspondiente a la solicitud del examen adicional