

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0007135

Solicitud de patente de invención titulada: “3,3,3-TRIFLUORO-N-((1,4-TRANS)-4-((3-(2-METILMORFOLINO)-1H-PIRAZOL[3,4-D]PIRIMIDIN-6-IL)AMINO)CICLOHEXIL)PROPANO-1-SULFONAMIDA, SU ENANTIOMERO OPUESTO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DEL MISMO, ACTIVAS CONTRA LA LEISHMANIASIS”

Solicitantes: GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT AND UNIVERSITY OF DUNDEE

Nuestra Ref.: P2017/000162

RESPUESTA AL OFICIO No. 13932, NOTIFICADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

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 en respuesta al examen de forma el 24 de noviembre de 2017.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se elimina la Reivindicación 5;
- las nuevas Reivindicaciones 5 y 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 6 y 7, respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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 original.

2. a- La Examinadora señala que la Reivindicación 5 reclama materia no patentable puesto que reclama un método de tratamiento. Adicionalmente, la Examinadora señala que la Reivindicación 5 carece de claridad puesto que la combinación reclamada no se encuentra adecuadamente soportada en el Capítulo Descriptivo.

b- En respuesta a lo anterior, me permito llamar respetuosamente la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en el que, con el ánimo de facilitar el trámite y siguiendo la recomendación de la Examinadora, se elimina la Reivindicación 5. Por lo tanto, considero superadas las objeciones al respecto.

Así las cosas, considero que las objeciones elevadas por la Examinadora en su examen de fondo con respecto a falta de claridad, concisión y patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio Modificado quedan superadas, por lo que éste cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, así como aquello dispuesto por el MAP y la Guía de la SIC.

3. a- La Examinadora sugiere modificar el título de la invención para que se incluya el compuesto específico reivindicado y además se corrija la expresión “*uso para el tratamiento*”.

b- Siguiendo las sugerencias de la Examinadora y con el ánimo de facilitar el trámite, el título de la invención se modifica de la siguiente manera.

“3,3,3-TRIFLUORO-N-((1,4-TRANS)-4-((3-(2-METILMORFOLINO)-1H-PIRAZOL[3,4-D]PIRIMIDIN-6-IL)AMINO)CICLOHEXIL)PROPANO-1-SULFONAMIDA, SU ENANTIOMERO OPUESTO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DEL MISMO, ACTIVAS CONTRA LA LEISHMANIASIS”

Por lo anterior, considero superada la objeción.

4. Agradezco la opinión favorable de la Examinadora en cuanto a la novedad, el nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, entendida como la ausencia de arte previo relevante.

5. Finalmente, me permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Estados Unidos y Singapur.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. 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

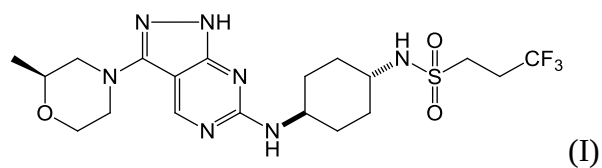
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por concepto de examen de fondo adicional.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

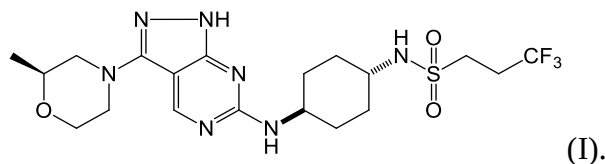
1. El compuesto 3,3,3-trifluoro-*N*-((1,4-*trans*)-4-((3-((*S*)-2-metilmorfolino)-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-6-il)amino)ciclohexil)propano-1-sulfonamida, que tiene la Fórmula (I):



o una sal del mismo.

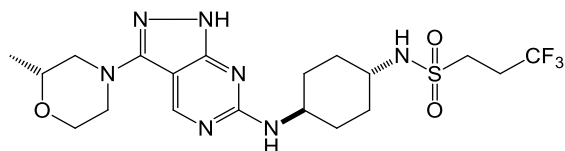
2. El compuesto de Fórmula (I) según la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de Fórmula (I) según la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (I):



4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, junto con al menos un vehículo farmacéuticamente aceptable.

5. El compuesto que es 3,3,3-trifluoro-*N*-((1,4-*trans*)-4-((3-((*R*)-2-metilmorfolino)-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-6-il)amino)ciclohexil)propano-1-sulfonamida:



o una sal del mismo.

6. Una mezcla que comprende (a) un compuesto de Fórmula (I) según la Reivindicación 1, o una sal del mismo, y (b) el enantiómero opuesto de un compuesto de Fórmula (I) que es 3,3,3-trifluoro-*N*-((1,4-*trans*)-4-((3-((*R*)-2-metilmorfolino)-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-6-il)-amino)ciclohexil)propano-1-sulfonamida, o una sal del mismo.
