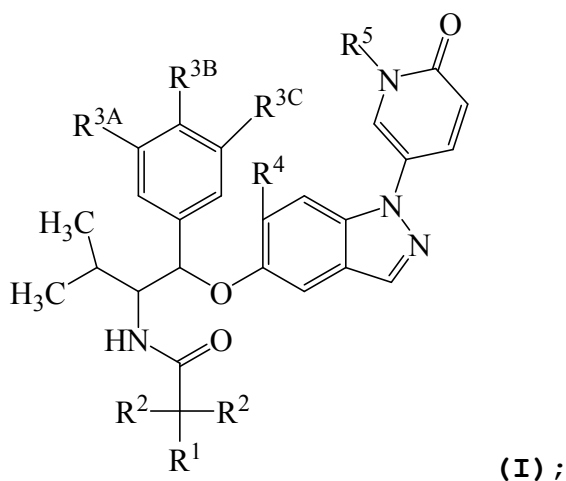


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde:

el compuesto corresponde en estructura a la Fórmula I:



R¹ se selecciona a partir de halógeno, metilo y halometilo;

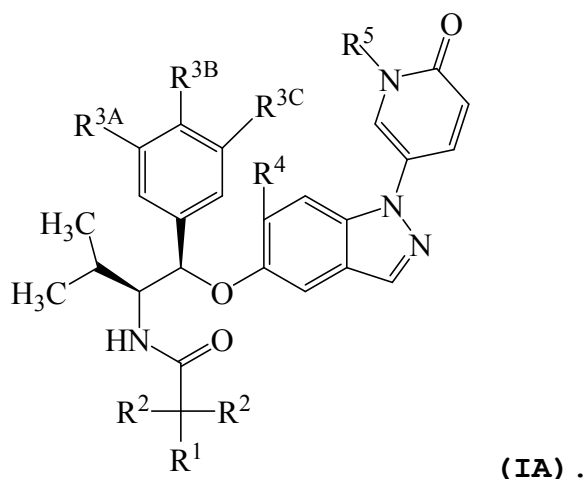
cada R² se selecciona en forma independiente a partir de halógeno;

cada uno de R^{3A}, R^{3B} y R^{3C} se selecciona en forma independiente a partir de H, halógeno, halometilo y halometoxi;

R⁴ se selecciona a partir de H, halógeno y metilo; y

R⁵ se selecciona a partir de metilo y etilo.

2. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto corresponde en estructura a la Fórmula **(IA)**:



3. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, donde R^1 es metilo.

4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde cada R^2 es flúor.

5. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde:

uno de entre R^{3A} , R^{3B} y R^{3C} es H; y

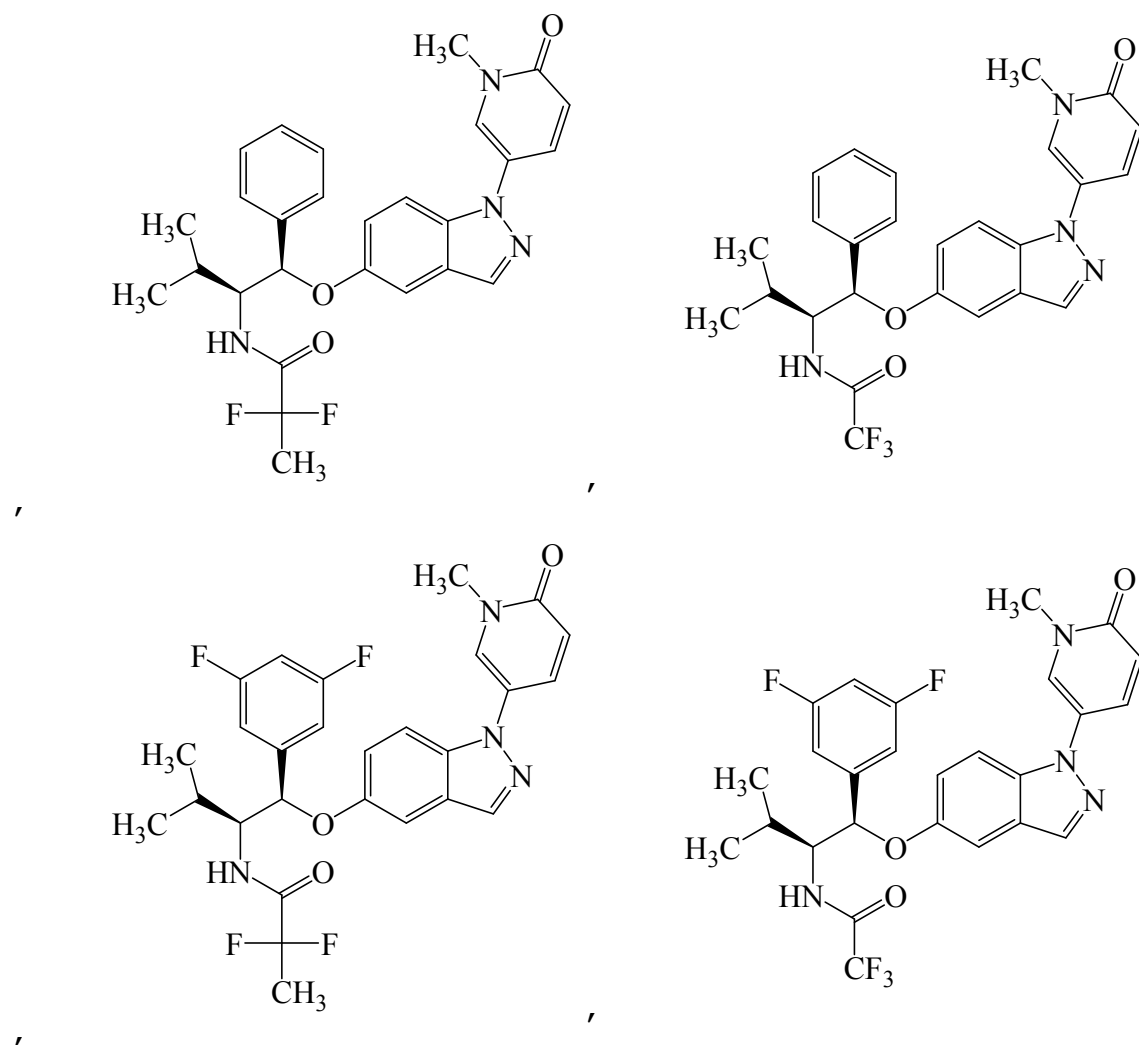
cada uno de los restantes dos de entre R^{3A} , R^{3B} y R^{3C} se selecciona en forma independiente a partir de H, F, Cl, trifluorometilo, difluorometoxi y trifluorometoxi.

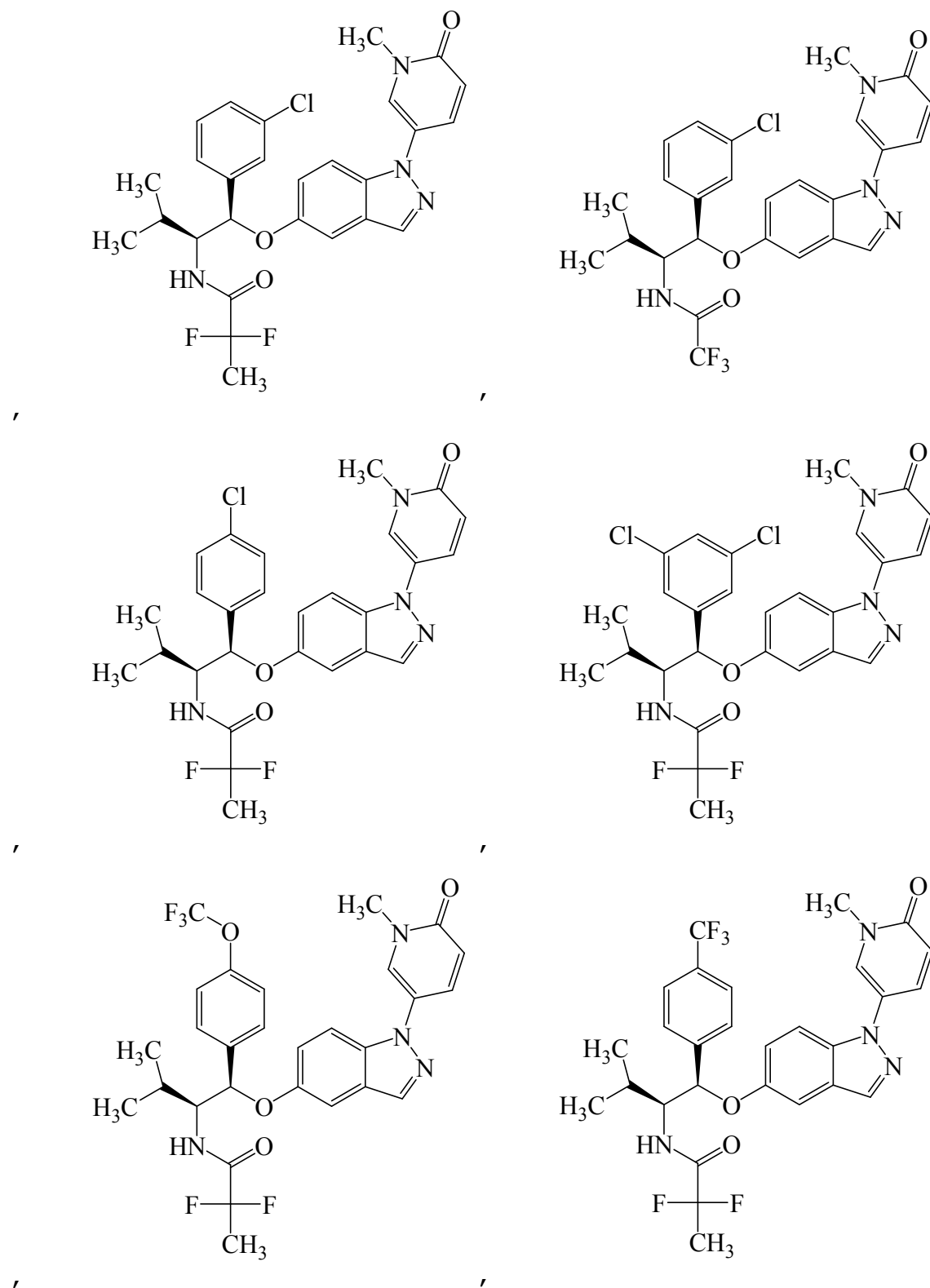
6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde cada uno de R^{3A} , R^{3B} y R^{3C} es H.

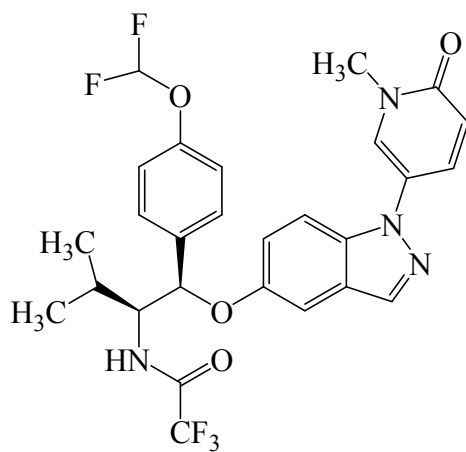
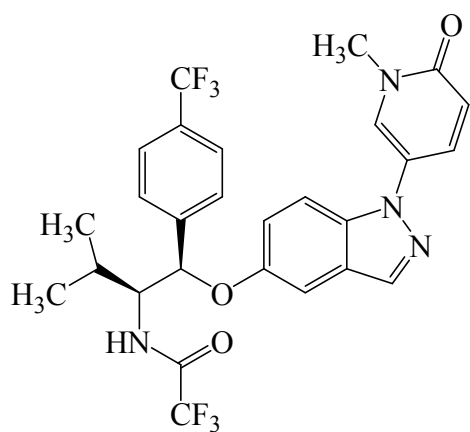
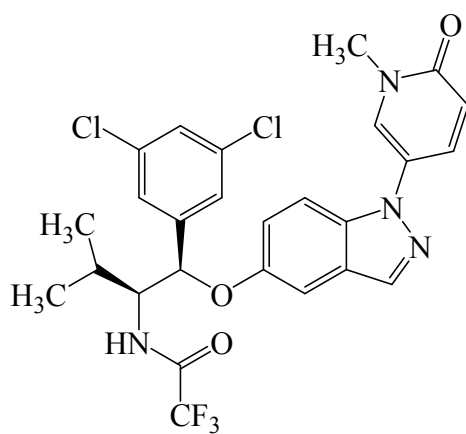
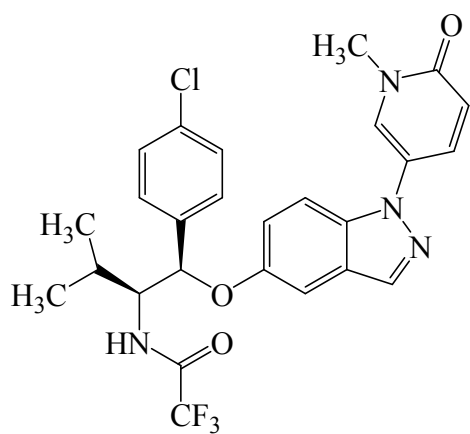
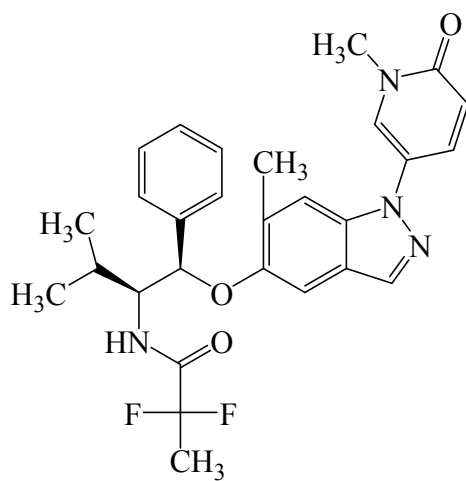
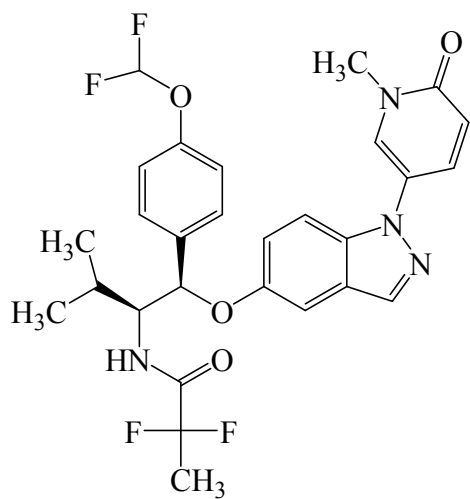
7. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R^4 es H.

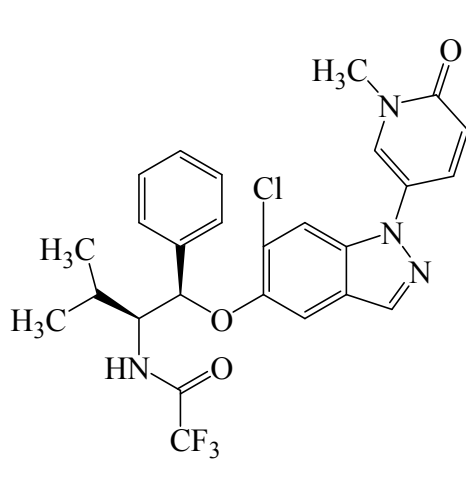
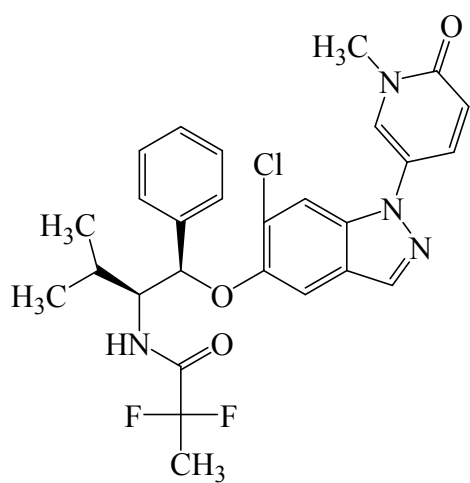
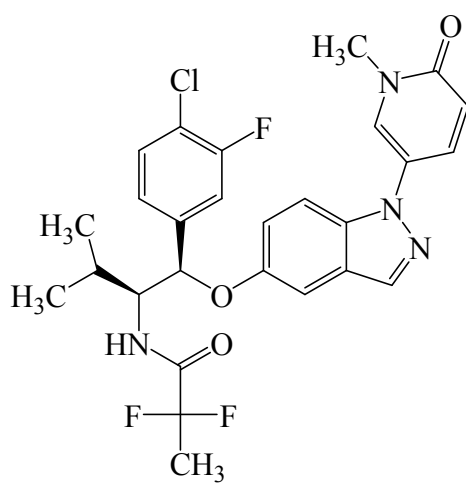
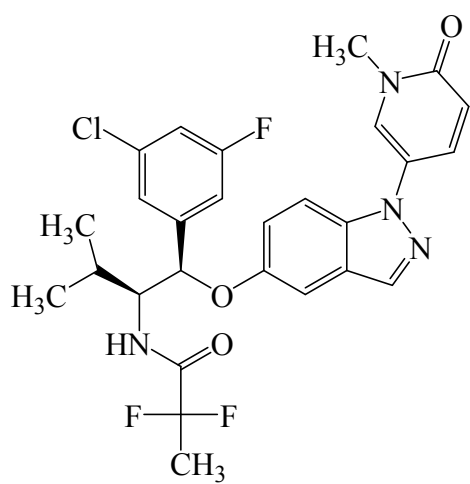
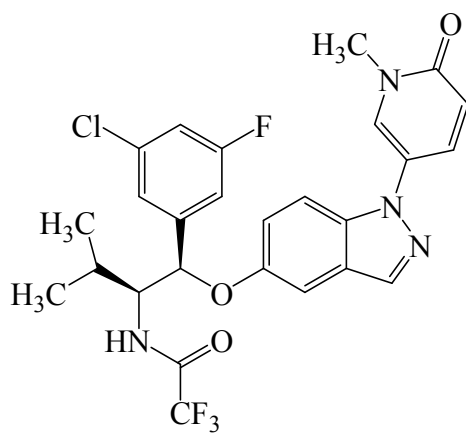
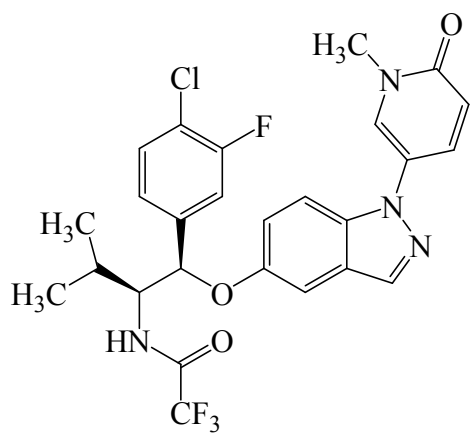
8. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde R^5 es metilo.

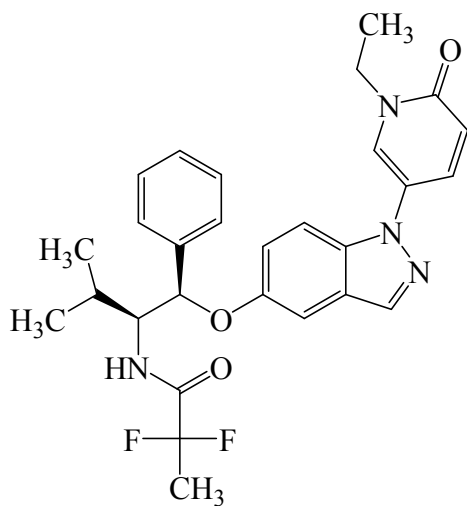
9. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona a partir de:





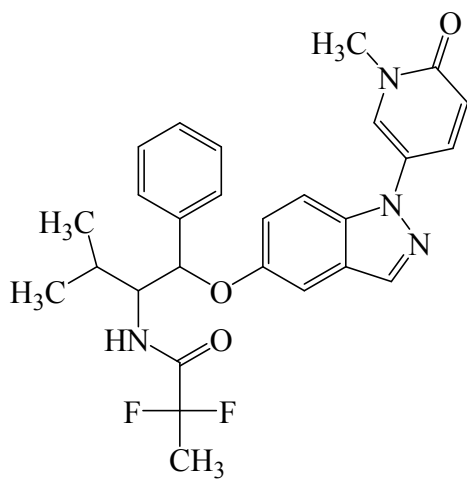






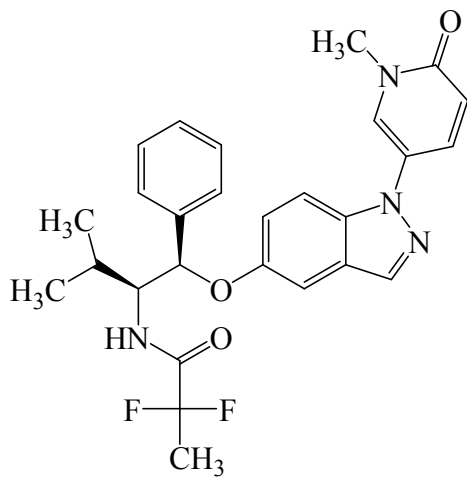
.

10. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto es:



.

11. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 10, donde el compuesto es 2,2-difluoro-N-[(1*R*,2*S*)-3-metil-1-{[1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-1*H*-indazol-5-il]oxi}-1-fenilbutan-2-il]propanoamida, y el compuesto corresponde en estructura a:



12. Una composición farmacéutica que comprende:
el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del
mismo conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1-11, y
un excipiente.

P-13090

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0003955**
Solicitud de patente a nombre de **ASTRAZENECA AB**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad **ASTRAZENECA AB**, domiciliada en Södertälje, Suecia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **6951** notificado mediante notificación electrónica el 06 de junio de 2018, relacionado con el concepto técnico de fondo, atentamente me permito manifestar que:

1. Modificación al capítulo reivindicatorio

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 12 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Excepción a la Patentabilidad: Como primera medida, el nuevo pliego reivindicatorio ha sido modificado limitándolo a la materia inventiva que no está excluida de patentamiento en Colombia. En consecuencia, las reivindicaciones 23 y 28 no se presentan en esta oportunidad, con lo cual la invención definida en el nuevo pliego reivindicatorio puede ser objeto de una patente.
- 1.2 Reivindicaciones relativas a un uso: Igualmente, el examinador objeto que anteriores reivindicaciones 22-23 y 25-27 no son patentables en Colombia por estar dirigidas a usos de la invención. En atención a la amable observación del examinador, las antiguas reivindicaciones 22-23, 25 y 27 han sido eliminado del nuevo pliego reivindicatorio. Sin embargo, se hace notar que la antigua

reivindicación 26 (que corresponde a la nueva reivindicación 12) no se refiere a un uso sino a una composición que comprende el compuesto reclamado y un excipiente.

- 1.3 Título: Además, el solicitante está de acuerdo en modificar el título según lo sugerido por el examinador, de forma que el nuevo título se lea: **"COMPUESTOS DE (6-OXO-1- (PYRIDIN-2 (3*H*)-ONA)INDAZOL) FENILABUTANEPROPANAMIDA O FENILBUTANOACETAMIDA".**
- 1.4 Claridad: Así mismo, en las antiguas reivindicaciones 1-21 se corrigió la expresión "*adecuada para usos farmacéuticos*" que correspondía a una traducción errónea de la expresión "*una sal farmacéuticamente aceptable de la misma*".
- 1.5 Finalmente, las demás reivindicaciones han sido modificadas solo para propósitos de reenumeración.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentamiento planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que, consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud de las reivindicaciones 1 a 12.

3. No pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número menor de cláusulas que el estudiado anteriormente.

Por otra parte, tampoco se adjunta recibo por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia a una limitación del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente y no contiene características técnicas adicionales a las estudiadas previamente

No obstante, en consideración a lo establecido en la Resolución 3719 del 2016 según la cual ***“la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención (...). En todos los casos, será necesario realizar un nuevo pago de la tasa para el examen de patentabilidad”*** (el resaltado es nuestro), solicitamos atentamente a este Despacho comunicarnos si considera necesaria la realización de un nuevo examen de patentabilidad para proceder a realizar el pago correspondiente.

4. Conclusiones

Considerando los argumentos indicados anteriormente y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, es claro que la invención descrita en las nuevas reivindicaciones 1 a 12 cumple con los requisitos de claridad y patentamiento, tal como se definen en los artículos 14, 20 y 30 de la Decisión 486/00 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así, respetuosamente se solicita que se reconozca la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, y, por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el privilegio de patente para la invención titulada ***“COMPUESTOS DE (6-OXO-1-(PYRIDIN-2 (3H)-ONA)INDAZOL) FENILABUTANEPROPANAMIDA O FENILBUTANOACETAMIDA”*** a nombre de ASTRAZENECA AB.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: ***“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”***, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

5. Anexos

5.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 12 reivindicaciones.

Señor Director,

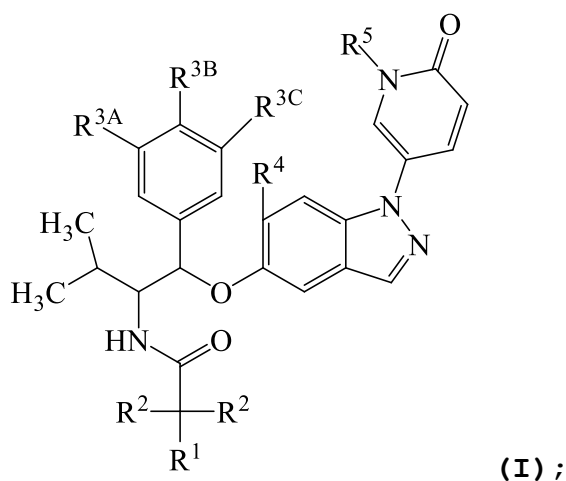


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde:

el compuesto corresponde en estructura a la Fórmula I:



R¹ se selecciona a partir de halógeno, metilo y halometilo;

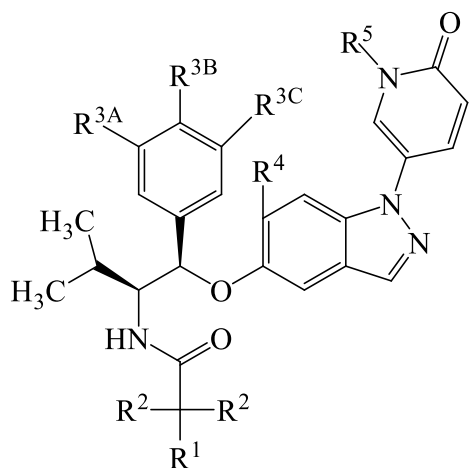
cada R² se selecciona en forma independiente a partir de halógeno;

cada uno de R³A, R³B y R³C se selecciona en forma independiente a partir de H, halógeno, halometilo y halometoxi;

R⁴ se selecciona a partir de H, halógeno y metilo; y

R⁵ se selecciona a partir de metilo y etilo.

2. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto corresponde en estructura a la Fórmula **(IA)** :



(IA) .

3. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, donde R¹ es metilo.

4. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde cada R² es flúor.

5. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde:

uno de entre R^{3A}, R^{3B} y R^{3C} es H; y

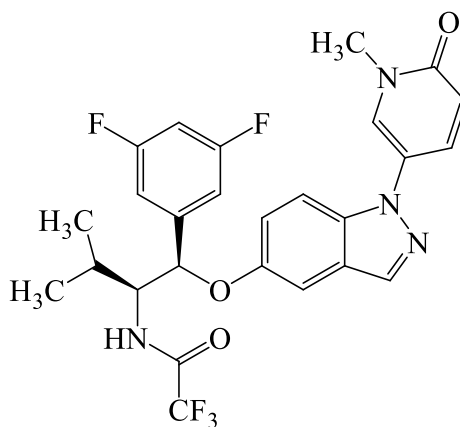
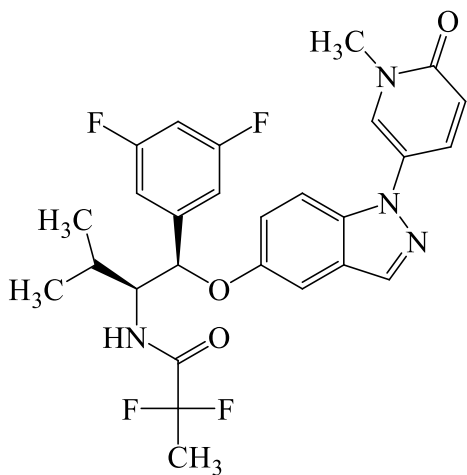
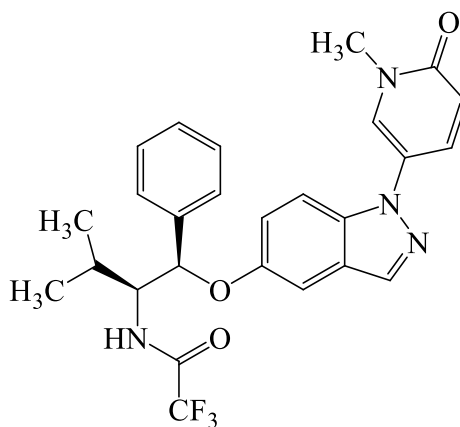
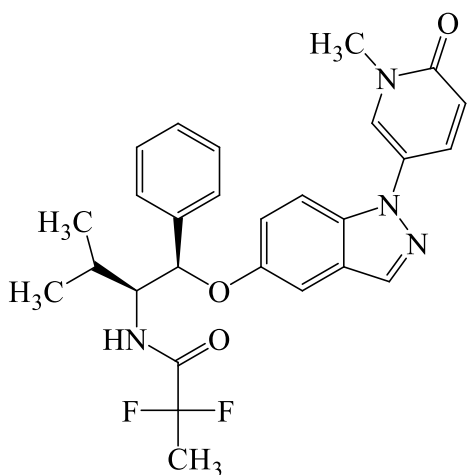
cada uno de los restantes dos de entre R^{3A}, R^{3B} y R^{3C} se selecciona en forma independiente a partir de H, F, Cl, trifluorometilo, difluorometoxi y trifluorometoxi.

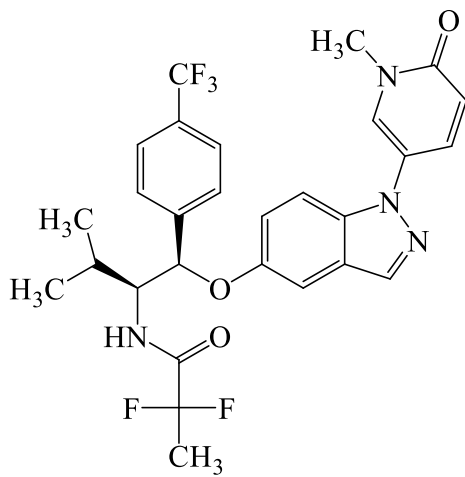
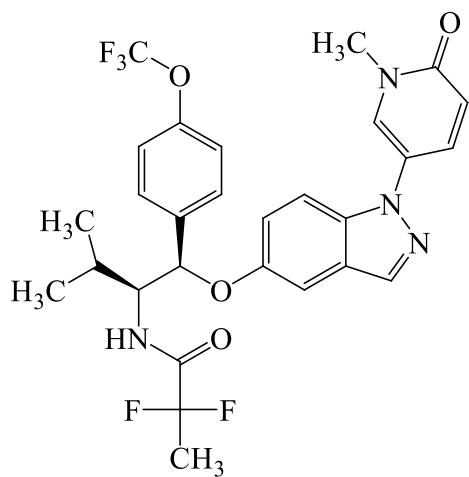
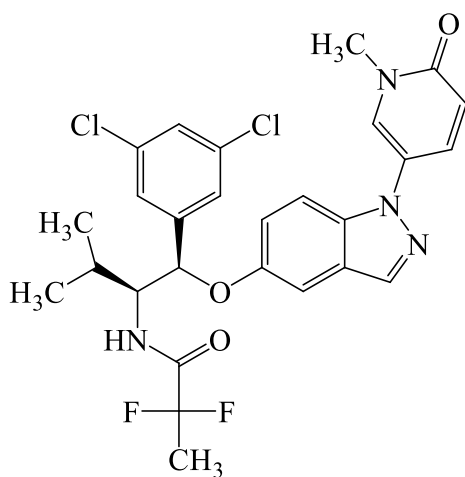
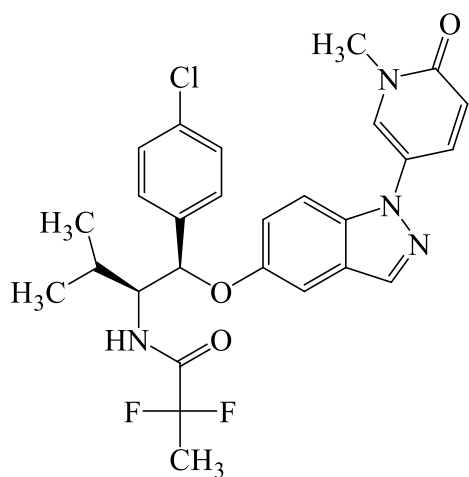
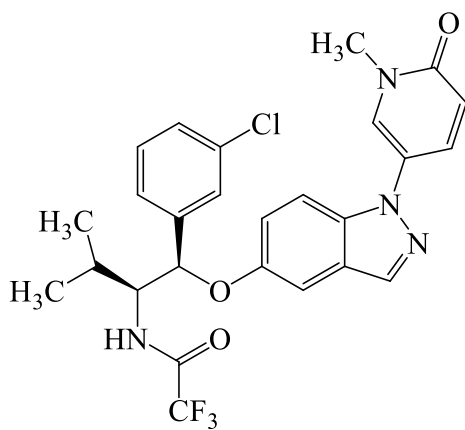
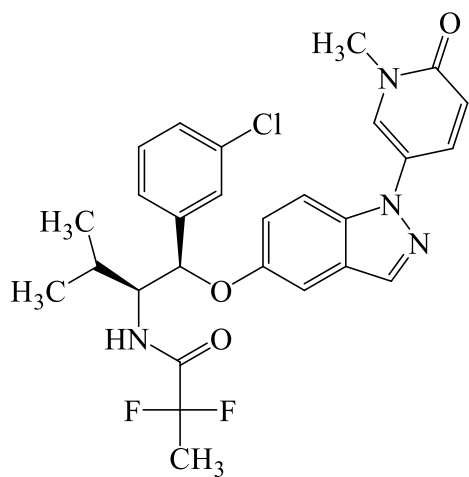
6. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde cada uno de R^{3A}, R^{3B} y R^{3C} es H.

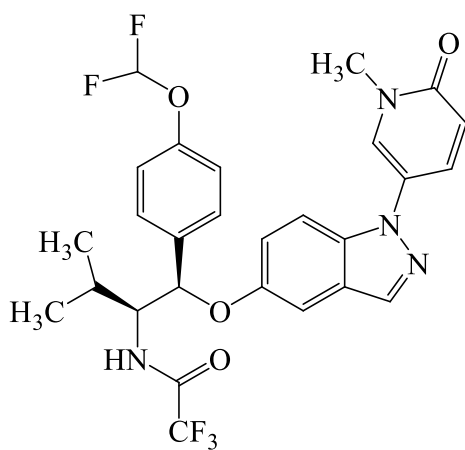
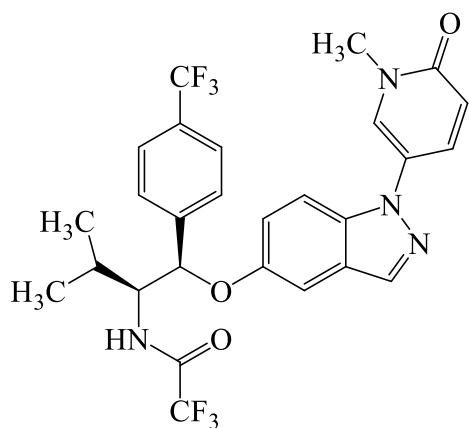
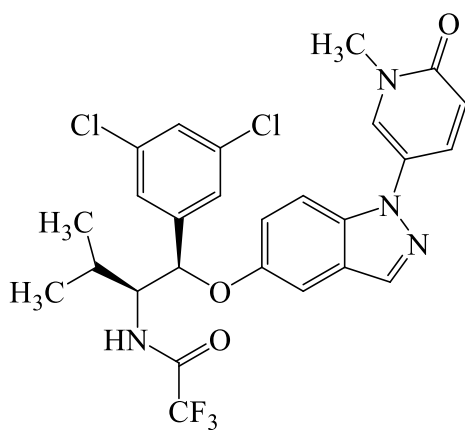
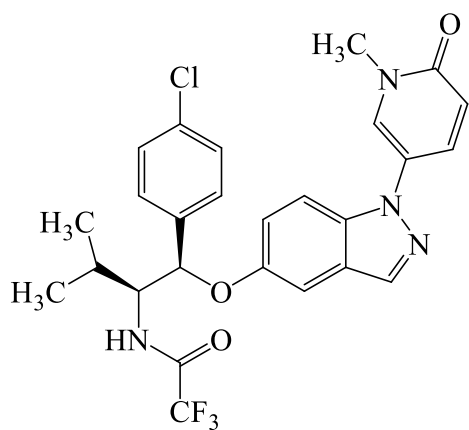
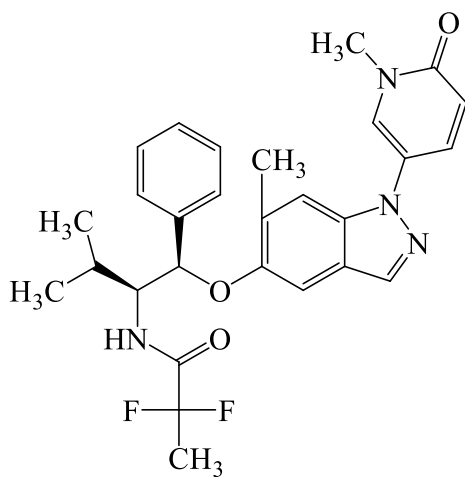
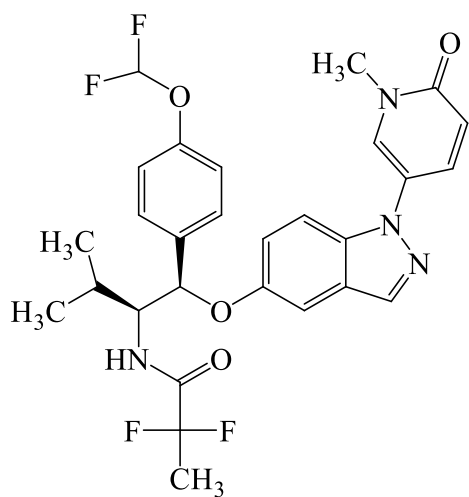
7. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R⁴ es H.

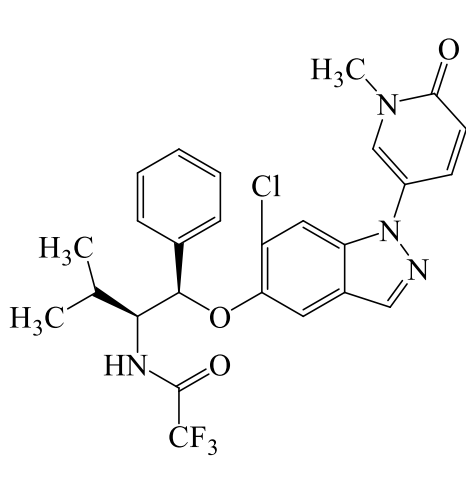
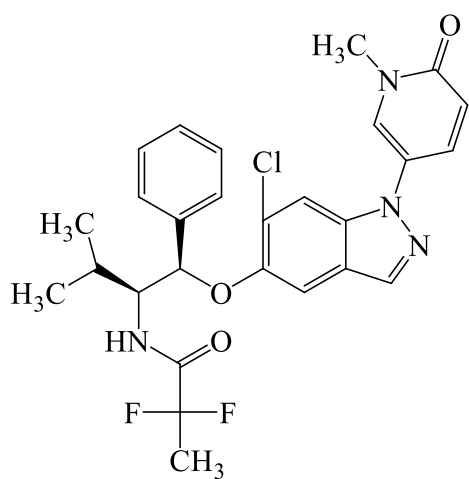
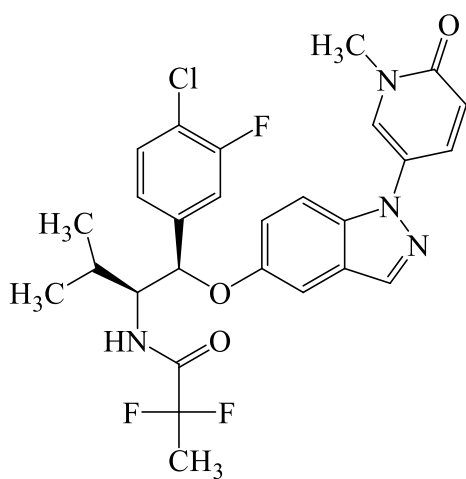
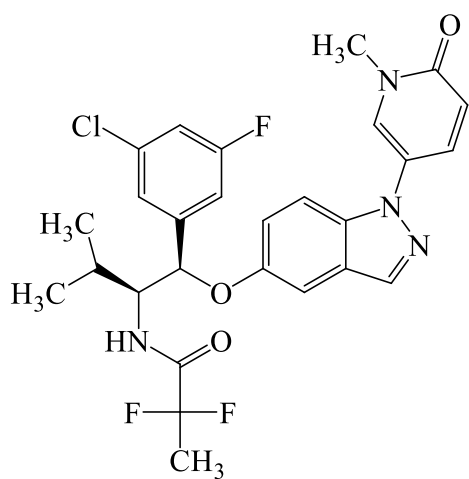
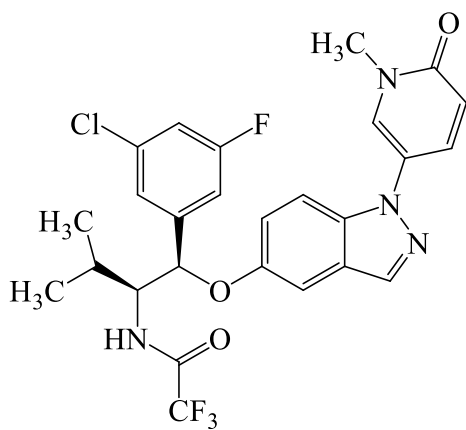
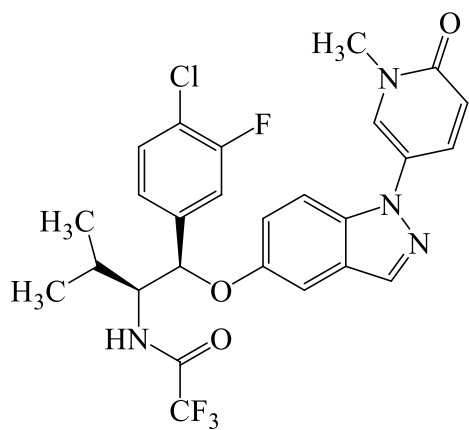
8. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde R⁵ es metilo.

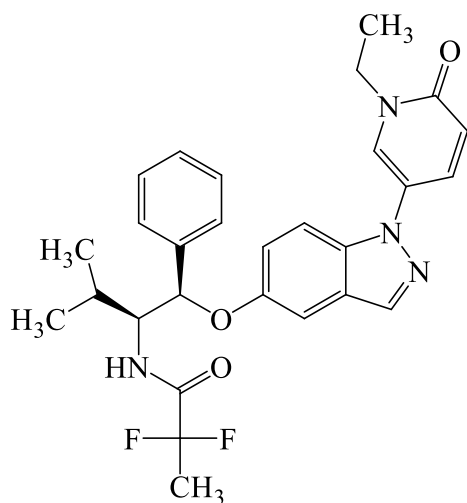
9. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona a partir de:





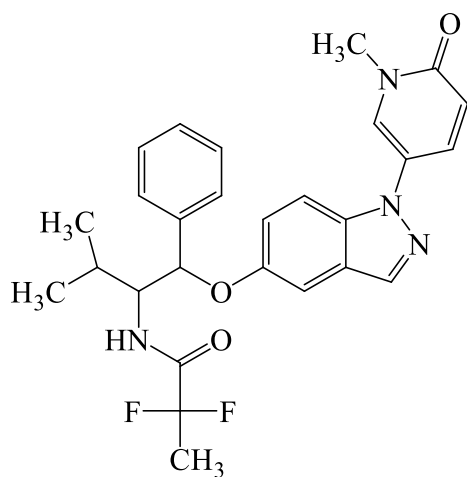






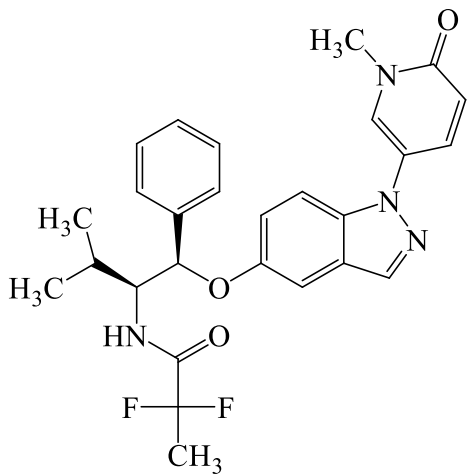
.

10. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 1, donde el compuesto es:



.

11. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a la reivindicación 10, donde el compuesto es 2,2-difluoro-*N*-[(1*R*,2*S*)-3-metil-1-{[1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-1*H*-indazol-5-il]oxi}-1-fenilbutan-2-il]propanoamida, y el compuesto corresponde en estructura a:



12. Una composición farmacéutica que comprende:
el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1-11, y un excipiente.