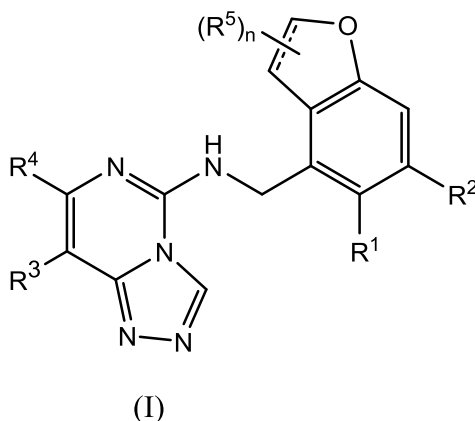


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

==== es un enlace sencillo o un enlace doble;

R¹ y R² son independientemente H o halógeno;

R³ se selecciona independientemente de: halógeno, fenilo, y un heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados entre N, NR^a, O, y S(O)_p; en el que dichos fenilo y heteroarilo son sustituidos por 0-3 R^{3A};

cada R^{3A} se selecciona independientemente de: halógeno, CN, -(O)_m-(alquilo C₁-C₆ sustituido por 0-1 R^{3B}), haloalquilo C₁-C₆, haloalcoxilo C₁-C₆, R^{3C}, -OR^{3C}, -C(=O)R^{3D}, NR^{3E}R^{3F}, -C(=O)NR^{3E}R^{3F}, -NHC(=O)R^{3D}, -S(=O)₂R^{3D}, -S(=O)₂NR^{3E}R^{3F}, -NHS(=O)₂(alquilo C₁-C₄), y -CR^{3C}R^{3E}R^{3G};

R^{3B} se selecciona independientemente de: OH, NR^eR^f, alcoxilo C₁-C₄, -C(=O)NR^eR^f, -S(=O)₂(alquilo C₁-C₄), -NHC(=O)(alquilo C₁-C₄), y un heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros que comprende átomos de carbono y 1-2 heteroátomos seleccionados entre N, NR^a, O, y S(O)_p; en el que dicho heterocicloalquilo es sustituido por 0-2 R^c;

cada R^{3C} se selecciona independientemente de: cicloalquilo C₃-C₆, fenilo, y un heterociclo de 4 a 7 miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^a, O, y S(O)_p; en donde cada fracción es sustituida por 0-2 R^c;

cada R^{3D} se selecciona independientemente de: alquilo C₁-C₄ y R^{3C};

R^{3E} y R^{3G} son, en cada caso, independientemente seleccionados de: H y alquilo C₁-C₄;

cada R^{3F} se selecciona independientemente de: H y alquilo C₁-C₄ sustituido por 0-1 R^d;

R⁴ se selecciona independientemente de: H, halógeno y alquilo C₁-C₄;

R⁵ se selecciona independientemente de OH y alquilo (C₁-C₄);

cada R^a se selecciona independientemente de: H, $\rightarrow$ alquilo O, C_1 - C_4 sustituido por 0-1 R^b , $-C(=O)H$, $-C(=O)(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $-CO_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$, cicloalquilo C_3 - C_6 , y bencilo;

R^b se selecciona independientemente de: halógeno, OH y alcoxilo (C_1 - C_4);

cada R^c se selecciona independientemente de: $=O$, halógeno, OH, alquilo C_1 - C_4 , haloalquilo C_1 - C_4 , alcoxilo C_1 - C_4 , y haloalcoxilo C_1 - C_4 ;

R^d se selecciona independientemente de: OH y NR^eR^f ;

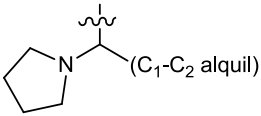
R^e y R^f son, en cada caso, independientemente seleccionados de: H y alquilo C_1 - C_4 ;

cada p es independientemente seleccionada de 0, 1 y 2; y

m y n son, en cada ocurrencia, independientemente seleccionados de 0 y 1.

2. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según la Reivindicación 1, en donde:

cada R^{3A} se selecciona independientemente de: halógeno, CN, $-(O)_m$ -(alquilo C_1 - C_4 sustituido por 0-1 R^{3B}), haloalquilo C_1 - C_4 , haloalcoxilo C_1 - C_4 , R^{3C} , $-C(=O)R^{3D}$, $NR^{3E}R^{3F}$, $-C(=O)NR^{3E}R^{3F}$, $-S(=O)_2R^{3D}$, $-S(=O)_2NHR^{3F}$, $-NHS(=O)_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$,

cicloalquilo -O- C_3 - C_6 , y  ;

R^a se selecciona independientemente de: H, $\rightarrow$ O, alquilo C_1 - C_4 sustituido por 0-1 R^b , $-C(=O)H$, $-C(=O)(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $-CO_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$, cicloalquilo C_3 - C_6 , y bencilo;

R^4 es H;

m es independientemente seleccionada de 0 y 1; y

n es 0.

3. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 o 2, en donde:

R^1 es independientemente H o F;

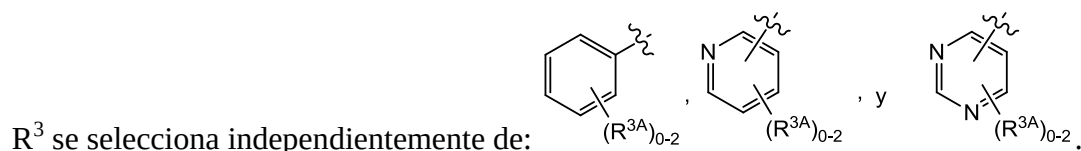
R^2 es H; y

R^3 se selecciona independientemente de: fenilo, y un heteroarilo de 6 miembros que comprende átomos de carbono y 1-2 heteroátomos seleccionados entre N y NR^4 ; en donde dichos fenilo y heteroarilo son sustituidos por 0 -3 R^{3A} .

4. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 3, en donde:

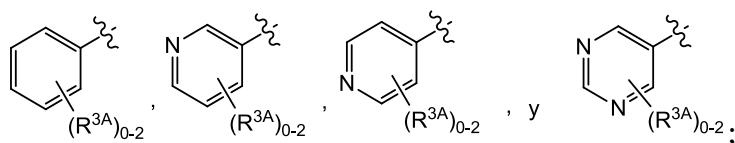
R^3 se selecciona independientemente de: fenilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo y pirazinilo; en donde cada fracción es sustituido por 0-3 R^{3A} .

5. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 4, en donde:



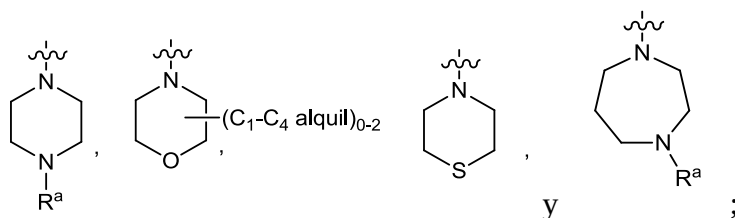
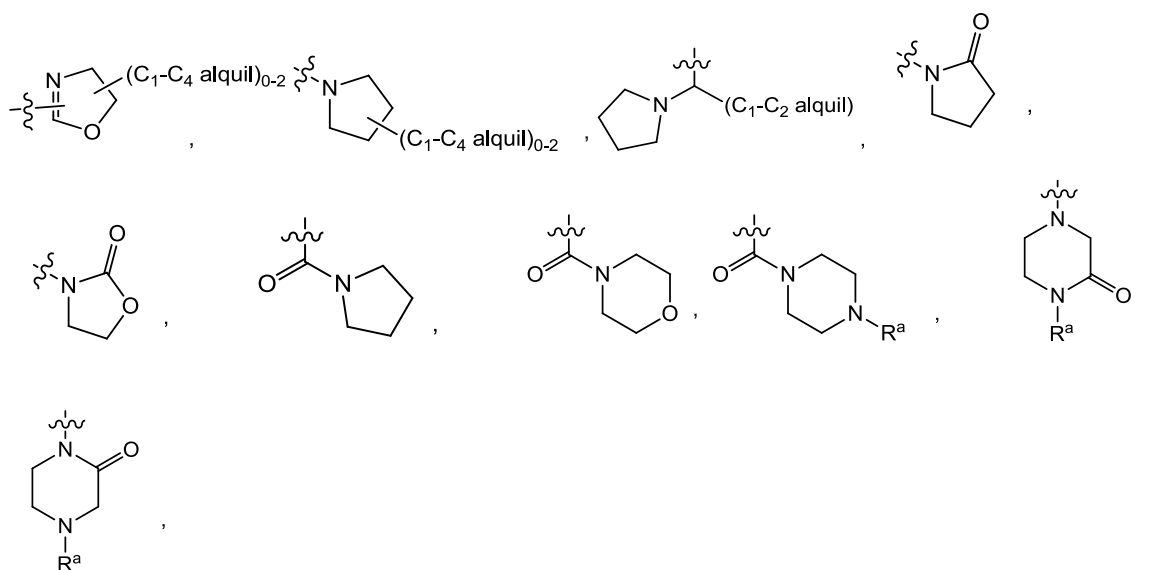
6. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 4, en donde:

R^3 se selecciona independientemente de:

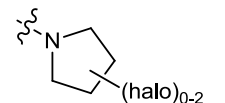


cada R^{3A} se selecciona independientemente de: halógeno, CN, $-(O)_m$ -(alquilo C_1 - C_4 sustituido por 0-1 R^{3B}), haloalquilo C_1 - C_4 , haloalcoxilo C_1 - C_4 , $-C(=O)NH_2$, $-C(=O)NH$ (alquilo C_1 - C_4), $-C(=O)N$ (alquilo C_1 - C_4)₂, $-C(=O)N$ (alquilo C_1 - C_4)(CH_2)₂ N (alquilo C_1 - C_4)₂, $-CH_2NHC(=O)$ (alquilo C_1 - C_4), $-S(=O)_2R^{3D}$, $-S(=O)_2NH$ (alquilo C_1 - C_4 sustituido con 0-1 OH), $-NHS(=O)_2$ (alquilo C_1 - C_4), NH_2 , -

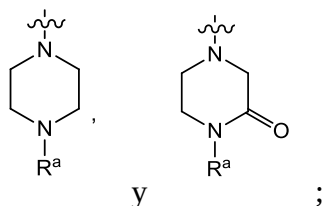
NH (alquilo C_1 - C_4), $-N$ (alquilo C_1 - C_4)₂, cicloalquilo C_3 - C_6 ,



R^{3B} se selecciona independientemente de: OH, NH_2 , $NH(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $N(\text{alquilo } C_1-C_4)_2$,



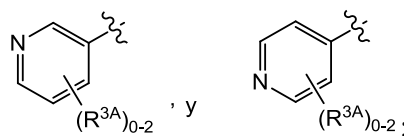
alcoxilo C_1-C_4 , $-C(=O)N(\text{alquilo } C_1-C_4)_2$, $-S(=O)_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$,



R^{3D} se selecciona independientemente de: alquilo C_1-C_4 y 1H-piperidin-4-ilo; y

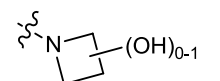
cada R^a se selecciona independientemente de: H, alquilo C_1-C_4 , $-C(=O)H$, $-C(=O)(\text{alquilo } C_1-C_4)$, y $-CO_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$.

7. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 6, en donde:

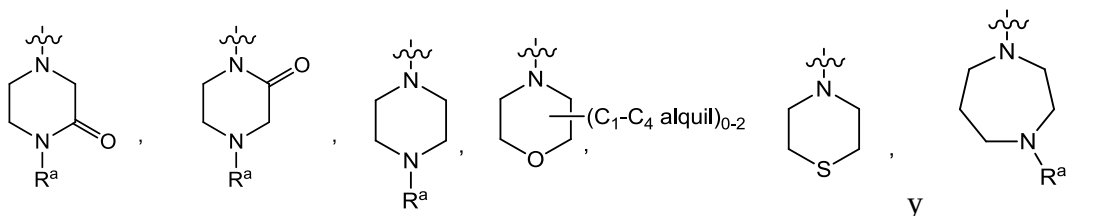
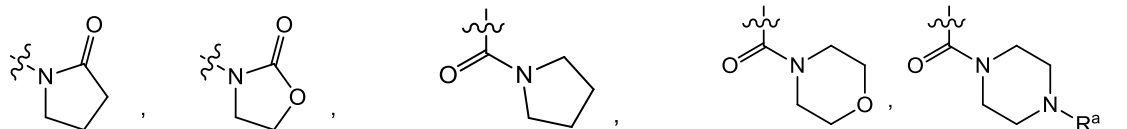
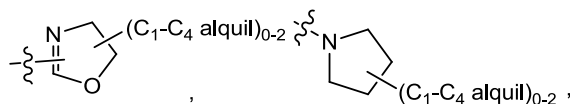


R^3 se selecciona independientemente de:

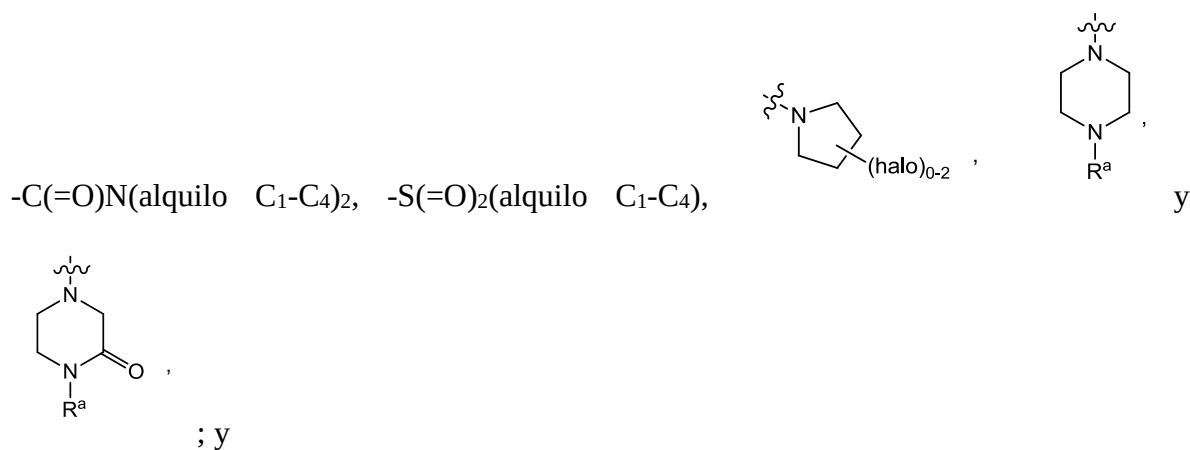
cada R^{3A} se selecciona independientemente de: halógeno, CN, $-(O)_m(\text{alquilo } C_1-C_4 \text{ sustituido por } 0-1 R^{3B})$, haloalquilo C_1-C_4 , haloalcoxilo C_1-C_4 , $-C(=O)NH_2$, $-C(=O)NH(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $-C(=O)N(\text{alquilo } C_1-C_4)_2$, $-C(=O)N(\text{alquilo } C_1-C_4)(CH_2)_2N(\text{alquilo } C_1-C_4)_2$, $-CH_2NHC(=O)(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $-S(=O)_2(\text{alquilo } C_1-C_4)$, NH_2 ,



$NH(\text{alquilo } C_1-C_4)$, $N(\text{alquilo } C_1-C_4)_2$, cicloalquilo C_3-C_6 ,



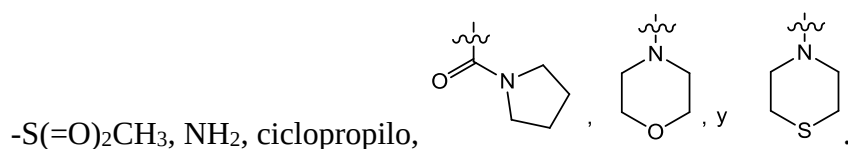
R^{3B} se selecciona independientemente de: OH, N(alquilo C_1-C_4)₂, alcoxilo C_1-C_4 ,



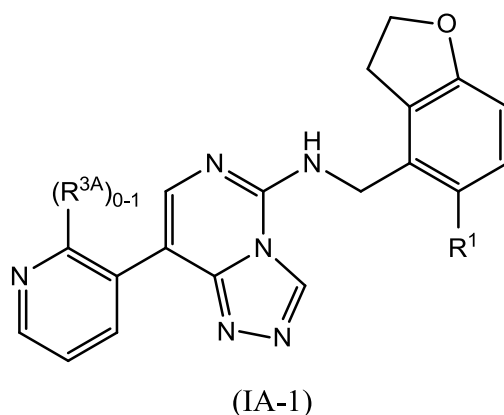
cada R^a se selecciona independientemente de: H, alquilo C_1-C_4 , -C(=O)H, -C(=O)(alquilo C_1-C_4), y -CO₂(alquilo C_1-C_4).

8. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 7, en donde:

cada R^{3A} se selecciona independientemente de: F, Cl, CH₃, -CH₂OH, CH₂F, CHF₂, CF₃, CN, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OCHF₂, -C(=O)N(CH₃)₂, -CH₂NHC(=O)CH₃,



9. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde dicho compuesto es de la Fórmula (IA-1):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 es independientemente H o F; y

R^{3A} se selecciona independientemente de: F, CH₃, -CH₂OH, CH₂F, CHF₂, CF₃, y -OCH₃.

10. Un compuesto según las Reivindicaciones 1 ó 2, en donde

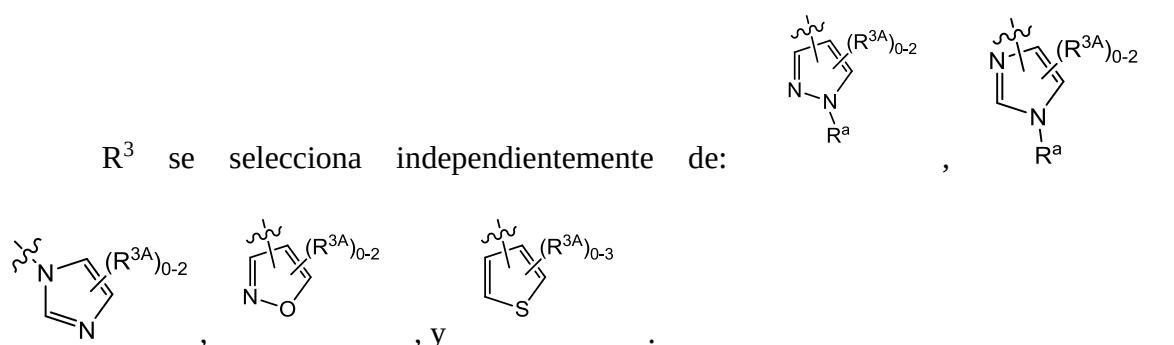
R^1 es independientemente H o F;

R^2 es H;

R^3 se independientemente un heteroarilo de 5 miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados entre N, NR^a , O, y $S(O)_p$; en donde dicho heteroarilo es sustituido por 0-3 R^{3A} ; y

R^a se selecciona independientemente de: H, alquilo C_1 - C_4 sustituido por 0-1 R^b , - $C(=O)H$, - $C(=O)$ (alquilo C_1 - C_4), - CO_2 (alquilo C_1 - C_4), cicloalquilo C_3 - C_6 , y bencilo.

11. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1, 2 ó 10, en donde:



12. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según las Reivindicaciones 1 a 11, en donde:

R^1 es F.

13. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, según la Reivindicación 1, en donde dicho compuesto se selecciona de los Ejemplos 1 a 245.

14. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde dicho compuesto se selecciona a partir de



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. La composición farmacéutica de la Reivindicación 16, donde al menos dicho agente terapéutico adicional se selecciona de otros agentes anti-cáncer, inmunomoduladores, agentes anti-alérgicos, anti-eméticos, analgésicos, agentes citoprotectores, y combinaciones de los mismos.

Alexander Agudelo
Juan F. Acosta
Bibiana Agudelo
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Catalina Jiménez
Daniela González
Gina A. Arias
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Jorge A. Calderón
Alejandro Becerra
Luis E. Otero
Laura J. Parra
Juan David Rocha
María A. Troncoso
Laura M. Becerra
Karen L. García
Daniel Trujillo
Melissa J. Cely
Alejandro Loynaz
Camilo J. Yáñez
Martha P. Gaitán
Jorge E. Oviedo
Brian A. Adames
Nicolás S. Ardila
María A. Pava
Estefanía Espinal

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0005992
Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIMIDINA Y USOS DE LOS MISMOS”
Solicitante: NOVARTIS AG
Nuestra Ref.: P2017/000086

RESPUESTA AL OFICIO No. 11057, NOTIFICADO EL 02 DE AGOSTO DE 2017
(EXAMEN DE FORMA)

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Laura Múnera
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla
Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera
Lialy L. Blanco

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio
Carlos A. Parra

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 previsto en el artículo 39 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 al momento de radicar la solicitud. Así entonces, se eliminan las Reivindicaciones 18 a 20.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador señala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

b- Llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende diecisiete (17) reivindicaciones en total, por lo cual adjunto el recibo de pago por siete (7) Reivindicaciones adicionales. De esta manera, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones sean tenidas en cuenta por la SIC al momento de realizar el examen de fondo de la presente solicitud.

3. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio incluye materia no patentable.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos, valga la redundancia, **formales** listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”¹ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso),

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono **voluntariamente** un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** adjunto al presente memorial, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificados y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*” (énfasis fuera del texto).

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y **el solicitante tampoco ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad**, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin embargo, solo con el ánimo de facilitar el trámite, me permito resaltar que se eliminan las Reivindicaciones 18 a 20 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el punto 1 del presente memorial, por lo que la materia reclamada ahora es completamente patentable de acuerdo a los requisitos de los artículos 14 y 20 de la Decisión 486.

² Ibíd. Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago por siete (7) reivindicaciones adicionales