

P-2018/16076

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0010787**Solicitud de patente a nombre de **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**

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 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, domiciliada en Tokio, Japón, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **200804**, notificado electrónicamente el 8 de mayo de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Excepción a la patentabilidad

El examinador ha indicado que *"El objeto de la reivindicación 15 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que hace referencia a "un método para administrar una cantidad efectiva de una composición farmacéutica". En este respecto, se informa que se ha eliminado la reivindicación 15 del pliego reivindicatorio. Por tanto, se ve superada esta objeción.*

2. Reivindicaciones relativas al uso

El examinador ha indicado que *"El uso de las reivindicaciones 10-14 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, aunque tienen como preámbulo un compuesto y/o una composición, estos se caracterizan por su uso para tratar diferentes enfermedades. La reivindicación 16 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención". En este respecto, se informa que se han eliminado las reivindicaciones 10 a 14 y 16 del pliego reivindicatorio. Por tanto, se ve superada esta objeción.*

3. Modificación al Título de la Solicitud

Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por:

"DERIVADOS DE GRISEOFULVINA Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO COMPRENDEN"

4. Modificaciones a las Reivindicaciones

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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de nueve (9) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

4.1 Se han modificado las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7, eliminando la expresión "*que tiene uniones*" con el fin de dar mayor claridad a la presente invención.

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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

5. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones a las presentadas originalmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

6. Claridad y concisión de las Reivindicaciones

El solicitante desea manifestar que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, ya que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención reclamada, cuentan con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio, y además siguen las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada objeción, me permito señalar lo siguiente:

- 6.1** El examinador ha indicado que *"Las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 se refieren a "(...) un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene uniones (...)", el término "uniones" no es utilizado comúnmente en el área de la química orgánica, se sugiere utilizar el término "sustituciones" para referirse a los radicales que puede presentar el anillo heterocíclico aromático"*. En este respecto, se informa que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 han sido modificadas eliminando la expresión *"que tiene uniones"*, con el fin de definir más claramente la presente invención y siguiendo las recomendaciones del examinador.
- 6.2** Como se indicó previamente, las reivindicaciones 10 a 16 fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio por contener materia no patentable de acuerdo con las sugerencias del examinador.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye nueve (9) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

7. Patentabilidad

El examinador establece en su concepto técnico que consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado, lo que muestra que la invención es nueva y posee nivel inventivo, así como aplicación industrial.

8. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) La presente solicitud es patentable de acuerdo con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

9. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

Señora Directora,

CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

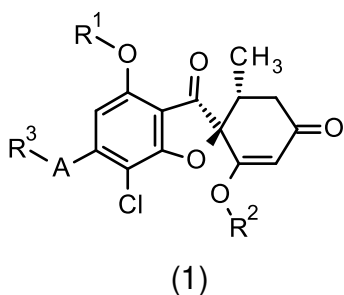
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-2018/16076
 Reivindicaciones modificadas
 Agosto 8 de 2020

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (1) o una sal farmacológicamente aceptable del mismo:

[Fórmula 1]



en donde los símbolos en la fórmula se definen así:

R¹: un grupo alquilo C1-C6 o un grupo alquilo hidroxilC1-C6,

R²: un grupo alquilo C1-C6,

A: un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1 a 4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre, o un átomo de oxígeno, y

R³: si A es un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1 a 4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre, entonces R³ es un grupo alquilo C1-C6, un grupo alquilo hidroxilC1-C6 o un grupo alquilo alcoxiC1-C6 de C1-C6; y si A es un átomo de oxígeno, entonces R³ es un grupo alquilo hidroxilC1-C6 o un grupo alquilo alcoxiC1-C6 de C1-C6.

P-2018/16076
 Reivindicaciones modificadas
 Agosto 8 de 2020

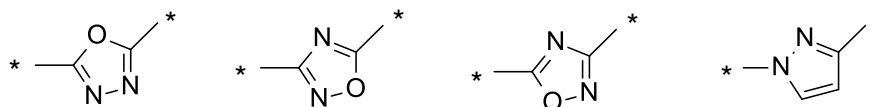
2. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^1 es un grupo metilo, un grupo etilo o un grupo hidroxietilo.

3. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde R^2 es un grupo metilo.

4. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde A es un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1-4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre; y R^3 es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo alquilo hidroxilC1-C3 o un grupo alquilo metoxilC1-C3.

5. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde A es un heterociclo aromático de 5 miembros seleccionados del siguiente grupo:

[Fórmula 2]



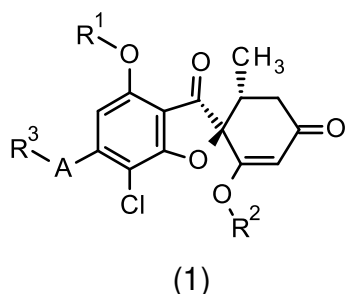
en donde * representa una unión.

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020

6. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde A es un átomo de oxígeno.

7. Un compuesto de fórmula general (1) o una sal farmacológicamente aceptable del mismo:

[Fórmula 3]



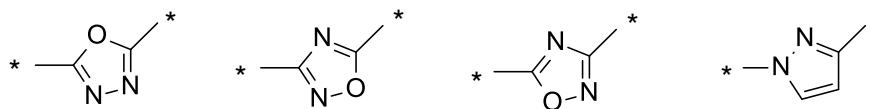
en donde los símbolos en la fórmula se definen así:

R¹: un grupo metilo, un grupo etilo o un grupo hidroxietilo,

R²: un grupo metilo,

A: un heterociclo aromático de 5 miembros seleccionados del siguiente grupo:

[Fórmula 4]



en donde * representa una unión, y

R³: n grupo metilo, un grupo etilo o un grupo alquilo hidroxilC1-C3.

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020

8. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable de mismo seleccionado del siguiente grupo:

(2S,5'R)-7-cloro-6-(2-hidroxietoxi)-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-6-(2-metoxietoxi)-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(1-metilpirazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-(1-etilpirazol-3-il)-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-[(1S)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-[(1R)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-4-etoxi-6-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3'-metoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020

(2S,5'R)-7-cloro-4-etoxi-6-[5-[(1S)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3'-metoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-6-[3-(1-hidroxietil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona, and
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona.

9. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, como ingrediente activo.