

661
4
LTT

Clarke, Modet & C^o

COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-104492-00016-0000

Fecha: 2009-08-03 14:51:18 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 19

P-1569

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **02-104.492**

Solicitud de patente a nombre de **Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.**, domiciliada en Raritan, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3453 notificado por fijación en lista el 20 de marzo de 2009 relacionado con el concepto técnico de fondo No. 781, me permito manifestar:

1. 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 que consta de 5 reivindicaciones y comprende las siguientes modificaciones:

1.1 Se definieron los sustituyentes de manera inequívoca dentro de la nueva reivindicación 1, de acuerdo con lo descrito en la memoria descriptiva para las modalidades preferidas para cada sustituyente. En este sentido, R¹ se restringió a hidrógeno, R² se restringió a uno de los significados seleccionados del grupo que consiste de 3,4-metilendioxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 5-(2,3-dihidrobenzofurilo), 3,4-dihidrobenzo-[1,4]-dioxin-6-il, 5-benzofurilo, 5-indanilo y 3-tienilo; R³ a uno de los significados seleccionados del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; b a 0 ó 1 y R⁴ se selecciona del grupo que consiste de 5-bromo, 2-hidroxi, 6-hidroxi, 4-carboxi, fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-hidroximetilfenilo, 4-carboxifenilo, 4-metilfenilo, 4-metilfenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 4-metoxicarbonilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-aminofenilo, 4-dimetilaminofenilo, 3-nitrofenilo, 4-nitrofenilo, 4-cianofenilo, 4-formilfenilo, benciloxilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-tienilo, 2-furilo, 1-imidazolilo, 5-(1-bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1,2-dimetilimidazolilo), 3,4-metilendioxifenilo.

El sustento para estas restricciones se encuentra entre las páginas 13 y 17 de la memoria descriptiva que se presentó con nuestro memorial del 25 de marzo de 2008.

1.2 En conexión con el punto anterior, se cancelaron términos como "arilo", "heteroarilo", "aralquilo" y todas las otras definiciones similares que señalaban de manera genérica los sustituyentes mencionados en el numeral 1.1 de este escrito.

Sobre este particular nos permitimos manifestar que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud. Por el contrario, limitan el alcance de la solicitud a las modalidades más preferidas señaladas en la descripción. Adicionalmente, con estas modificaciones se da cabal cumplimiento a las exigencias señaladas por el señor examinador en sus conceptos técnicos 2638 del 26 de septiembre de 2008 y 781 del 20 de marzo de 2009.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenare Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende menos de 15 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Claridad de la solicitud

El señor examinador establece en el concepto técnico No. 781 que:

"Lo expresado en el memorial de respuesta no concuerda con la realidad de las modificaciones realizadas, no se ha corregido las objeciones que hechas al capítulo reivindicatorio original, como tampoco al modificado, ya pasó el tiempo establecido para dar la respuesta técnica a las objeciones Art-45 y no apareció lo indicado en el punto 3 memoriales de respuesta. Por lo tanto en vista de que se ha rehusado nuevamente a corregir los defectos de claridad que desde el primer examen de patentabilidad se pusieron en conocimiento del interesado, entonces por tercera vez se indica que:

-Las "nuevas" reivindicaciones 1 y sus dependientes, **no son claras porque no se definen los sustituyentes. se le dan denominaciones genéricas ambiguas tal como por ejemplo "arí/o, hetemarih, aralqwk, heteroádoalquih, aralqwlo de C1-C6,, -O-aralquilo, ádoalquilo, en donde al arilo, aralquilo o heteroarilo pueden ser sustituidos opáionalmente., "u otras definiciones similares, tales definiciones para cualquier susütuyente solo lo están señalando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida: no están**

2

delimitando perfectamente el alcance de la invención contraviniendo lo exigido en *Artículo 30 D 486 de la C.A.N.* La corrección presentada no define inequívocamente las denominaciones genéricas objetadas, no define los límites de alcance de las reivindicaciones perfectamente establecidos tal como exige la norma. Porque se insiste en seguir dando unas designaciones en términos de denominaciones genéricas para todos los sustituyentes; **lo correcto es definir los sustituyentes de manera técnica e inequívocas, en concordancia con la descripción, o sea, de acuerdo a lo que está enteramente sustentado en la descripción. Que las definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo con lo sustentado íntegramente en la descripción, y para que quede perfectamente delimitado el alcance de la invención, como lo exigen el artículo en referencia, [Art-30 D486 de la C.A.N.]**

Respetuosamente nos permitimos decir que contrario a lo manifestado por ese despacho, el solicitante en ningún momento se ha rehusado a modificar la solicitud. Tan es así, que en las dos oportunidades anteriores se han allegado a esa oficina las aclaraciones y modificaciones pertinentes en la memoria descriptiva y en las reivindicaciones.

En relación con los argumentos del señor examinador expuestos anteriormente, respetuosamente nos permitimos señalar que debido a un error involuntario al momento de la radicación de nuestro memorial del 4 de febrero de 2009, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba a dicho memorial como una solicitud independiente y la radicó bajo el número 09.010.373, razón por la cual no apareció la modificación señalada en el punto 3 de nuestra respuesta anterior.

En este orden de ideas y con el ánimo de superar las objeciones presentadas por el señor examinador en relación con antiguas expresiones como "arilo", "heteroarilo" y "aralquilo" entre otras, nuevamente se modifica el capítulo reivindicatorio que ahora consta de cinco reivindicaciones.

Sumado a lo expuesto, el solicitante desea hacer énfasis sobre el hecho que el citado memorial del 4 de febrero de 2009 explícitamente indicaba que se presentaba junto con la respuesta una solicitud divisional y lo que ahora se solicita es que ese despacho acepte dicha divisional en virtud del artículo 36 de la Decisión 486

En este sentido, atentamente acompañamos copia informal del recurso de reposición que se presentó el 18 de junio de 2009 en donde se explica dicho error con el fin de derogar la decisión tomada y lograr que se adjunte la divisional como parte integral de la respuesta que presentamos con el memorial del 4 de Febrero de 2009 en el caso de la referencia. Adicionalmente, anexamos copia

669 453

informal del memorial del 4 de febrero junto con la copia del formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, donde se informó que la invención en estudio se había dividido.

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 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-, 35 y 59 del Código 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 al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, pedimos 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

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

NEA

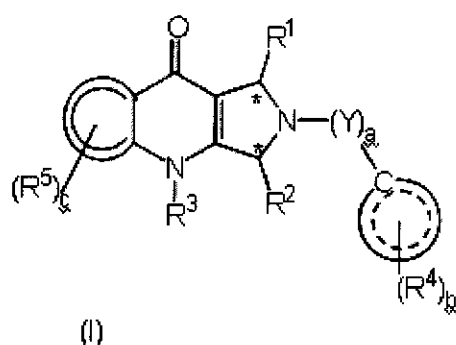
4

665
A51

NOVEDAD DE LA INVENCION

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de fórmula (I):



en donde

R¹ es hidrógeno,

R² se selecciona del grupo que consiste de 3,4-metilendioxfenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 5-(2,3-dihidrobenzofurilo), 3,4-dihidrobenzo-[1,4]-dioxin-6-il, 5-benzofurilo, 5-indanilo y 3-tienilo;

R³ se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

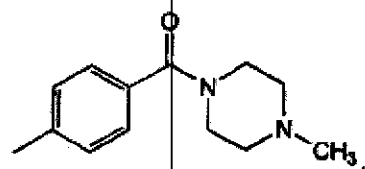
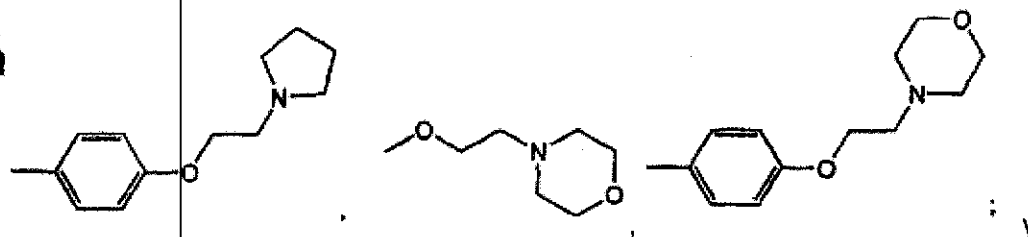
b es un entero seleccionado de 0 y 1;

R⁴ se selecciona del grupo que consiste de 5-bromo, 2-hidroxi, 6-hidroxi, 4-carboxi, fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-hidroximetilfenilo, 4-carboxifenilo, 4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxycarbonilo, 4-metoxycarbonilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-aminofenilo, 4-dimetilaminofenilo, 3-nitrofenilo, 4-nitrofenilo, 4-cianofenilo, 4-formilfenilo,

5

666
42

benciloxilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-tienilo, 2-furilo,
1-imidazolilo, 5-(1-bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1,2-dimetilimidazolilo), 3,4-
metilendioxfenilo,



es fenilo,

entonces, R^5 es hidrógeno y c es O;

a es un entero seleccionado de 0 y 1;

Y se selecciona del grupo que consiste de alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, -
C(S)-, -C(O)-, C(O)O-(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono), -C(O)-(alquilo de 1 a 4
átomos de carbono), -C(O)-(alquenilo de 2 a 4 átomos de carbono), -C(O)-
(cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono)- y -C(O)NH-(alquilo de 1 a 3 átomos de
carbono);



se seleccionada del grupo que consiste de fenilo, 2-furilo, 2-
benzo(b)furilo, 2-pirimidinilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, 1-imidazolilo, 2-

6

667
45

imidazolilo, 2-tiazolilo y 2-oxabicyclo[2.2.1]heptanilo, y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

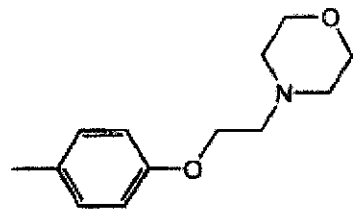
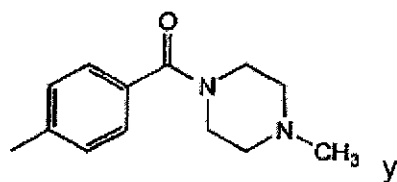
2.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R^1 es hidrógeno;

R^2 se selecciona del grupo que consiste de 3,4-metilendioxfenilo, 5-(2,3-dihidrobenzofuril), 3,4-dihidrobenczo-[1,4]-dioxin-6-il, 5-benzofuril, 5-indanil y 3-tienilo;

R^3 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo de 1 a 4 átomos de carbono;

b es 0 ó 1;

R^4 se selecciona del grupo que consiste de 6-hidroxi, 4-carboxi, fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxycarbonilo, 3-trifluorometilfenilo, 3-nitrofenilo, 4-nitrofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-tienilo, 5-(1-bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1,2-dimetilimidazolilo);



7

668
462

Y se selecciona del grupo que consiste C(O)O-CH₂, y -C(O)-CH=CH-;



es fenilo,

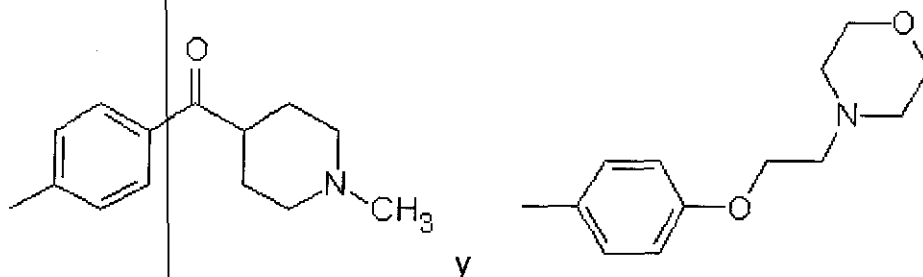


se seleccionada del grupo que consiste de fenilo, 2-furilo, 2-benzo(b)furilo, 2-pirimidinilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo y 2-tiazolilo y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque R² se selecciona del grupo que consiste de 3,4-metilendioxfenilo y 5-(2,3-dihidrobenzofurilo);

R³ se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y metilo;

R⁴ se selecciona del grupo que consiste de hidroxilo, 4-metilfenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-nitrofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo,



Y se selecciona del grupo que consiste de -C(O)- y -C(O)O-CH₂-,

8

669
463

2503 Rvs modificadas

143

Julio 28, 2009

P-1569



se seleccionada del grupo que consiste de 2-furilo, 2-benzo(b)furilo, 4-piridinilo, 2-pirimidinilo y 2-tiazolilo y sales farmacéuticamente aceptables del mismo

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[5-(3,4-dimetoxifenil)pirimidin-2-il]-3-[3,4-metilendioxfenil]-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[(4-piridinil)metiloxycarbonil]-3-(3,4-metilendioxfenil)-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[5-(2-piridinil)-pirimidin-2-il]-3-[3,4-dihidrobencofuranil]-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[5-(4-metoxifenil)-pirimidin-2-il]-3-[3,4-dihidrobencofuranil]-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-3-(3,4-metilendioxfenil)-2-(5-(4-(1-(4-metil)-piperazinilcarbonil)-fenil)-furoil)-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[2,3-bipiridin]-6-il-3-(2,3-dihidro-5-benzofuranil)-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-(2-piridinil-3-(2,3-dihidro-5-benzofuranil)-9H-pirrol-3,4-b]quinolin-9-ona; y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

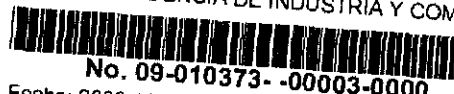
5.- Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un compuesto de conformidad con la reivindicación 1.

9

Clarke, Mod

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-010373- -00003-0000

Fecha: 2009-06-18 14:51:31 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

P-2121

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 09-010.373

Solicitud de patente de invención a nombre de Ortho McNeil
Pharmaceuticals, Inc

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **Ortho McNeil Pharmaceuticals, Inc** domiciliada en Raritan, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante del diseño industrial, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 24585 de 18 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se considerada retirada la solicitud de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

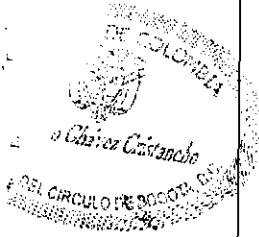
1.1 Hechos

- 1.1.2. El 18 de noviembre de 2002 se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente titulada "Derivados sustituidos de prorroldinona útiles como inhibidores de fosfodiesterasa".
- 1.1.3. Mediante oficio número 12177 esa entidad dió traslado de sus objeciones de fondo a cerca de la claridad, unidad de invención y novedad.
- 1.1.4. Como consecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial.
- 1.1.5. No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicación, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud independiente radicándola bajo el número 09.010.373
- 1.1.6. En atención a lo anterior, se generó un error material, del cual se derivó

P2503



10



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

671
463

la indamisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses.

- 1.1.7. En realidad mi mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional como una solicitud independiente sino la intención real fue la presentación de una solicitud divisional de la solicitud 02-104.492 como respuesta a un oficio o examen de patentabilidad, como así se puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2009, del Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que se traslade la solicitud radicada bajo el número 09.10.373 al expediente 02.104.492 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177.
- b) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- c) Que se revoque la resolución No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la solicitud de la referencia al expediente nombrado en el punto a).

Pruebas:

Solicito que se tengan como pruebas las siguientes:

- 1. Copia simple del oficio No. 1277 expedido por esa entidad y notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2008.
- 2. Copia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el número 02-104-492.
- 3. Copia del Formulario Único de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional radicación número 09-010.373 junto con los recibos



Señor Superintendente,


DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882
TP 20824 CSJ

P2503

21

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-104492- -00013-0000

Fecha: 2009-02-04 14:56:36 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 20

2503/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 02-104.492

Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Raritan, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 12177 notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2638, me permito manifestar:

1. Claridad de la solicitud

El señor examinador establece en el concepto técnico No. 2638 que:

"En el memorial de respuesta no aparece que se haya corregido las objeciones que hechas al capítulo reivindicatorio original, por lo tanto en vista de que se ha rehusado corregir, entonces nuevamente se indica que:

-Los compuestos de fórmula (II), no pueden existir en la realidad, en el papel sí, ya que los carbonos que son comunes al pirrol y a la quinolina poseen cada uno dos dobles enlaces y además un enlace sencillo, lo cual no es posible químicamente, por lo tanto debe ser corregido.

-La "nueva" reivindicación 1, 10 y sus dependientes, no son claras porque se definen los sustituyentes de manera ambigua tal como por ejemplo "arilo, heteroarilo, aralquilo, heterocicloalquilo, aralquilo de C1-C6, -O-aralquilo, cicloalquilo,..." u otras definiciones similares, tales definiciones para cualquier sustituyente solo lo están nombrando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida; y la corrección presentada no define inequívocamente las denominaciones genéricas objetadas, porque se da una definición solamente a manera de ejemplo, sin definir los límites de alcance de las reivindicaciones tal como exige la norma. Porque se dan unas designaciones en términos de denominaciones genéricas y se pretenden definir con frases ambiguas como "arilo significa un grupo aromático tal como fenilo, naftilo", "aralquilo significa un grupo alquilo sustituido con un grupo arilo", igual para el resto de definiciones ambiguas sobre las que ya se han hecho objeciones.; lo correcto es definir los sustituyentes de

673
46X

manera técnica e inequívoca, en concordancia con la descripción, o sea, de acuerdo a lo que está enteramente sustentado en la descripción. Que las definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo con lo sustentado íntegramente en la descripción, y para que quede perfectamente delimitado el alcance de la invención, como lo exigen el artículo en referencia. [Art-30 D486 de la C.A.N.]

En primer lugar, me permito decir que en mi memorial del 25 de marzo de 2008 se puso de manifiesto que el examinador tenía razón en cuanto a la fórmula (II) y que por lo tanto, se adjuntaba nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio donde se había realizado la corrección del "doble enlace", que sobraba entre los carbonos comunes a los dos anillos.

Sobre este particular, atentamente dirijo la atención del señor examinador a las páginas 6, 12, 139 y 153 de la solicitud presentada con mi memorial del 25 de marzo que reposa en esa oficina entre los folios 239 a 400. Por consiguiente, me permito subrayar que en ningún momento el solicitante se ha rehusado a realizar las correcciones pertinentes en el texto. Por el contrario, el solicitante en aquella ocasión estuvo atento a aceptar lo indicado por el examinador. Hemos revisado nuevamente dichas modificaciones y no encontramos que continúe existiendo esta equivocación. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna parte de las modificaciones presentadas con nuestro memorial anterior persiste el error, agradecemos nos indiquen la página para hacer las correcciones pertinentes.

De otra parte, en cuanto a los significados especificados en la reivindicación 1, me permito decir que los mismos son enteramente claros para una persona versada en la materia y se encuentran en concordancia con lo descripción. Sin embargo, es deseo del solicitante realizar modificaciones adicionales en este sentido, con el ánimo de brindar claridad y cumplir con las exigencias del señor examinador.

2. 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 juego de reivindicaciones, que ahora consta de 10 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 10 y 12 y la antigua reivindicación 11 se renumeró como la nueva cláusula 10.

1.2 Se especificó dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que el grupo  es fenilo.

4
13

674
468

1.3 Adicionalmente, se suprimieron expresiones como "alquilo de C₁-C₆", con el fin de mejorar la redacción de dichos términos.

1.4 En relación con el término arilo, se limitó el significado de éste a fenilo o naftilo, según lo mostrado en la descripción.

1.5 Respecto al significado de aralquilo, se especificó que es un grupo alquilo de 1 a 10 átomos de carbono sustituido con un grupo arilo.

Sobre este particular me permito decir que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud y se dan como respuesta a las objeciones presentadas por el examinador en su concepto técnico No. 2638.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09-2,676 y 09-2,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuales queda cubierta la tasa correspondiente a las modificaciones de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

3. SOLICITUD DE DIVISIONAL

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar:

3.1 La patente divisional titulada DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINONA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERA, cuya memoria descriptiva corresponde a la misma de la solicitud como se presentó con mi memorial del 25 de marzo de 2008 y con nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones dirigidas a compuestos derivados de pirrolopirimidina de fórmula (II).

Para este efecto acompaño la siguiente documentación:

a) Solicitud y capítulo reivindicatorio correspondiente, junto con los extractos y la memoria descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se encuentra en el expediente No. 02-104.492 .

b) Recibos de pago No 08-98,797 del 18 de diciembre de 2008 y 09-2,796 del 13 de enero de 2009 correspondientes a los valores de las tasas oficiales por concepto de la presentación de la solicitud divisional y la obtención del respectivo certificado.

14

675
469

c) Igualmente, solicito a ese despacho tener en cuenta el protocolo No. 19.164 en relación con los poderes.

3.2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, ruego a ese despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de la fecha de presentación de la prioridad de la solicitud inicial, es decir, de la prioridad estadounidense 60/204,646 del 17 de mayo de 2000.

3.3 De otra parte, me permito aclarar que la solicitud divisional no involucra ampliación alguna de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En relación con esta solicitud divisional, me permito decir que con la presentación de la misma, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, queda cabalmente superada la objeción de unidad de invención planteada en el concepto técnico No. 2638.

En conclusión, me permito decir que con las modificaciones anteriormente expuestas y la presentación de la solicitud divisional, quedan superadas las objeciones planteadas por el señor examinador. Por lo cual, atentamente solicito a ese despacho prosiga con el estudio de los requisitos de patentabilidad de la presente invención.

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

72
15

FORMULARIO ÚNICO DE CONVERSION, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE
SOLICITUDES

1)

SOLICITUD DE:



Conversión



División



Fusión



Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Registro de diseño Industrial



Esquemas de Trazado para Circuitos Integrados

2)

SOLICITANTE

Nombre: Ortho.McNeil
Pharmaceutical, Inc.
Dirección: U.S. Route 202
Nacionalidad o domicilio: Raritan,
New Jersey 08869, Estados Unidos
de América.
Lugar de constitución: Delaware,
Estados Unidos de América

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT:



C.E.



OTRO



Cual

NÚMERO

Teléfono:

Fax:

E. Mail:

3)

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE
Dirección: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso
6, Bogotá, Colombia
Teléfono: 6181088 Fax:
6350824

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

E-mail:

jiescobar@clarkemodet.com.co

Número 39.779.452 TP
68228

4)

CONVERSION

Expediente No. _____

De: _____

A: _____

5)

DIVISION

Expediente No. 02.104.492

No. de divisionales: 1

6)

FUSION

Expediente No. _____

Expediente No. _____

7) Comprobante de pago N°. 09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09-2,784 todos de 13 de
enero de 2009

8)

Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☒ Copia de la solicitud divisional.

9)

NOMBRE: JIMENA ESCOBAR URIBE

FIRMA: 

C.C. 39.779.452 USAQUÉN T.P. 68228

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.



No. 09-010373-00000-0000

Fecha: 2009-02-04 14:54:57 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE I/II Eve: 379 FASE NACIONAL II
Act. 411 PRESENTACION Folios: 178

**FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL**

SOLICITUD DE REGISTRO DE:

1

☒ Patente de Invención

☐ Patente Modelo de Utilidad.

☐ Capítulo I

☒ Capítulo II

2

**SOLICITANTE
(71)**

Nombre: Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.
Dirección: U.S. Route 202
Nacionalidad o domicilio: Raritan, New
Jersey 08869, Estados Unidos de América.
Lugar de constitución: Delaware, Estados
Unidos de América

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Cual _____
Número _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO
(74)**

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE
Dirección: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso 6, Bogotá,
Colombia
Teléfono: 6181088 Fax: 6350824
E-mail: jiescobar@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐
Cual _____
Número 39.779.452 TP
68228

4

**INVENTOR(ES)
(72)**

Nombre: VER LISTA ANEXA
Dirección:
Nacionalidad o domicilio:

5

PCT (86)

Solicitud Internacional No. PCT/US01/14391 Fecha MAYO 3, 2001

Publicación Internacional No. WO 01/87882 A3 Fecha : NOVIEMBRE 22, 2001

6

**Título (54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO
INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA**

Clasificación Internacional (51) C07

8 Prioridad

SI ☒ NO ☐

(33) País de Origen

Estados Unidos de
América

(32) Fecha

Mayo 17, 2000

(31) Número de Solicitud

60/204,646

9 Comprobante de pago No. 08-98,797, 09-2,796 de 18 de diciembre de 2008 y 13 de enero de 2009 respectivamente.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 2,796
FECHA : ENERO 13 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
FRANCOLODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	107995683	13/01/2009	40,435,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I 998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA AÑO ANTR	39,000.00
	TOTAL :	\$ 39,000.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

5p/ 2121

69
473

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 98,797
FECHA : DICIEMBRE 18 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO.	COLOMBCONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	95150613	18/12/2008	64,440,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	7 TRAMITES DE SOL. DE DISENOS INDUS
			TOTAL : \$ 501,000.00

SON: QUINIENTOS UN MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

10
2803
18-1

19

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 02 104492
Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/437
Concepto Técnico No. 4446

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/US01/14391
Fecha de Presentación Internal. Mayo 3, 2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados

Descripción: Folios: 29 a 190 como se radicó inicialmente
Folios: 239 a 386 como se modificó en fase nacional

Reivindicaciones: Folios: 191 a 209 como se radicó inicialmente
Folios: 387 a 400 como se modificó en fase nacional
Folios: 417 a 426 como se modificó en fase nacional
Folios: 459 a 463 como se modificó en fase nacional

Respuesta del solicitante: Folios: 455 a 458

Otros: Conceptos técnicos realizados.

Prioridad: US 60/204,646 (mayo 17, 2000)

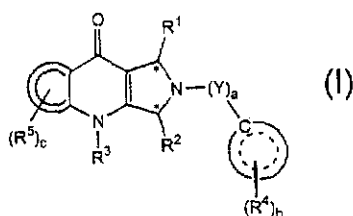
Análisis de la Prioridad

La fecha de prioridad del 17 de Mayo de 2000 y su correspondiente documento, son aceptados para el estudio de patentabilidad.

Objeto de la invención

Título de la solicitud: **"DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLIDONA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA"** folio 1

El objeto de la presente solicitud consiste en los compuestos de acuerdo a la fórmula I, como se presenta a continuación:



El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para la disfunción sexual en animales o humanos del sexo masculino y femenino.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de pirrolopiridinona novedosos útiles como inhibidores de fosfodiesterasa de acuerdo a la fórmula I.

IPC: A61K 31/437.

1. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Realizadas las modificaciones por el solicitante al capítulo reivindicatorio, se encuentra que es claro y conciso y está lo suficientemente sustentado por la descripción, cumpliendo con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

2. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Realizadas las modificaciones por el solicitante al capítulo reivindicatorio, se encuentra que cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al art. 25 de la Decisión 486.

3. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

El capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante corresponde a una invención.

4. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

El capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, es patentable.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

El capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, es patentable.

6. Análisis de la(s) Oposición(es): (artículo 43 D. 486):

No se presentaron oposiciones durante el estudio de patentabilidad de la solicitud presentada

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

- Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 17 de mayo de 2000

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es: 18/11/2002, no se encontraron documentos que divulguen los compuestos de la solicitud presentada

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

Los compuestos presentados en la solicitud se consideran novedosos de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

No se encontró dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el numeral 4, documento alguno que afecte el nivel inventivo.

La solicitud presentada posee nivel inventivo pues el solicitante resuelve la necesidad de compuestos para el tratamiento de la disfunción sexual; siendo estos compuestos no obvios para el experto en la materia.

El problema técnico planteado en esta solicitud como es "necesidad de compuestos útiles para la disfunción sexual en animales o humanos del sexo masculino y femenino" no sería solucionado fácilmente por el Experto en la Materia y queda plenamente resuelto en la solicitud presentada, demostrando que posee nivel inventivo de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486.

Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 5 (folios:459 a 463).

Bogotá D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 4446	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202092
-------------------------------------	--