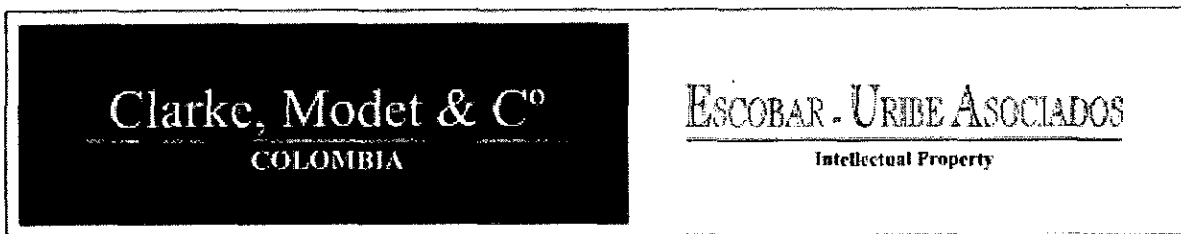




No. 04-120039- -00005-0000

Fecha: 2008-06-06 15:41:21 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 437

245
245



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 04.120.039

Solicitud de patente a nombre de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

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 **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** domiciliada en Beerse, Bélgica solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3530 notificado por fijación en lista el 07 de marzo de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 0653, 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 un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizan las modificaciones más abajo enunciadas.

1.1 Se corrige el capítulo reivindicatorio para eliminar algunos de los sustituyentes de la reivindicación 1.

1.2 Se corrige el capítulo reivindicatorio para eliminar la condición de la antigua reivindicación 7, nueva reivindicación 5.

1.3 Se corrige el capítulo reivindicatorio para modificar la definición de Ar en la antigua reivindicación 22, nueva reivindicación 20.

1.4 Se corrige el capítulo reivindicatorio para eliminar las reivindicaciones 2, 6 y 40 - 42.

1.5 Se corrige el capítulo reivindicatorio para incluir las nuevas

246
246

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

Intellectual Property

2

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.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo de pago No. 08-43.866 con el cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a su capítulo reivindicatorio.

2. Claridad de la solicitud

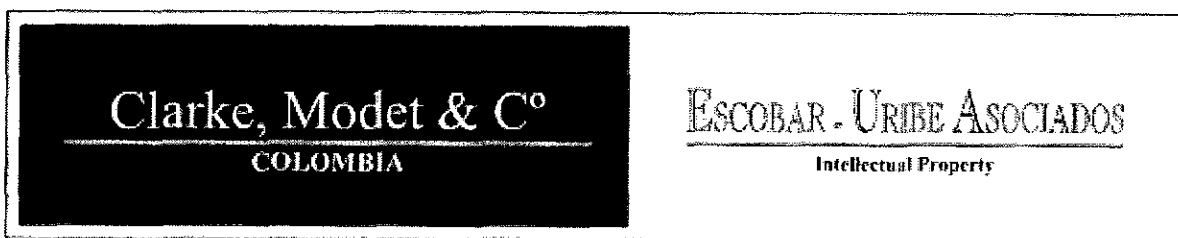
El señor examinador objeta la claridad de la solicitud argumentando que el capítulo reivindicatorio es demasiado amplio ya que divulga un número excesivo de posibles sustituyentes para los diferentes radicales que se encuentran en la molécula de fórmula (I). EL nuevo capítulo reivindicatorio anexo subsana tal deficiencia al limitar los sustituyentes del radical X y al establecer una definición específica para los grupos arilo y heteroarilo.

En vista de la limitación que se hace al significado del radical X, se presentan 3 solicitudes divisionales adicionales que cobijan los compuestos de fórmula (I) donde X es O, S y NR¹⁴. Con estas modificaciones el capítulo reivindicatorio supera las objeciones a la claridad presentadas por el examinador.

Por otro lado, se objeta la suficiencia de la descripción aduciendo que la misma no divulga las diferencias o ventajas técnicas que presenta la invención frente al arte previo, y que no hay evidencia de pruebas técnicas que demuestren un salto cualitativo en el campo correspondiente. Al respecto el solicitante quisiera anotar que la descripción es muy clara respecto al objeto de la invención al establecer que:

"Es un objeto de la presente invención proveer moduladores del receptor opioide. Es un objeto adicional de la invención proveer agonistas del receptor opioide y antagonistas del receptor opioide. Es un objeto de la presente invención proveer ligandos de receptor opioide que sean selectivos para cada tipo de receptor mu, delta y kappa opioide,. Es un objeto adicional de la presente invención proveer ligandos del receptor opioide que modulen 2 ó 3 tipos de receptores de mu, delta y kappa opioide, simultáneamente."

247
247



industrial, y ninguno de estos requisitos se demuestra mediante estudios técnicos comparativos con compuestos conocidos del arte previo. Además, para el solicitante sería muy difícil saber de antemano cuales son los compuestos del arte previo con los que debe realizar los ensayos comparativos, o cuales son los resultados ventajosos que cada oficina de patentes alrededor del mundo consideraría un aporte al estado del arte.

Por último, es función de la oficina de patentes demostrar que una solicitud no representa una contribución al estado del arte. Al exigir este tipo de pruebas experimentales la oficina esta obligando al solicitante a demostrar lo que es función del examinador establecer. Si la descripción es clara y el técnico con habilidad en la materia puede llegar al objeto de la invención siguiendo lo allí divulgado, la solicitud cumple a cabalidad con el requisito de divulgación completa, ya que los resultados de las pruebas técnicas no forman parte de la invención, ni del proceso para obtenerla.

3. Excepciones a la patentabilidad

Como se establece arriba se han eliminado las reivindicaciones 40 a 42 por tratarse de un método de tratamiento.

4. Unidad de Invención

El señor examinador objeta la unidad de la invención argumentando que radicales como X, R¹ y R² causan variaciones importantes en la estructura de los compuestos de fórmula (I) que conllevarían a diferentes compuestos que no comparten un concepto inventivo común. Aun así, como se puede apreciar, los compuestos de fórmula (Ia) – (Ie) comparten una estructura común con ligeras variaciones que no alteran su naturaleza o funcionalidad.

Por otro lado, el nuevo capítulo reivindicatorio elimina los compuestos de fórmula (II), los cuales si ofrecían una estructura que difería en gran medida de los compuestos de fórmula (I).

Finalmente, con las modificaciones que se han hecho a las reivindicaciones, los compuestos de fórmula (I) han sido delimitados, reduciendo el número de

248
248

Clarke, Modet & C°
COLOMBIA

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
Intellectual Property

4

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y altura inventiva respecto a la formulación oftálmica expuesta en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
CC. 39.779.452 de Usaquén
TP 68228
Cód. 5376

FORMULARIO ÚNICO DE CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

SOLICITUD DE :

1

☐

Conversión

☒

División

☐

Fusión

☒

Patente de invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Registro de diseño Industrial

☐

Esquema de Trazado para Circuitos Integrados

2

SOLICITANTE

Nombre: **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

Dirección: Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica.

Nacionalidad o Domicilio: Beerse, Bélgica.

Lugar de Constitución: Bélgica.

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número

3

REPRESENTANTE O APODERADO (74)

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE

Dirección: Cra. 11 No. 86-53 piso 6

Teléfono: 6 162051/61 Fax: 6 161889

E-mail: Jiescobar@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número 39.779.452 T.P.68.228

4. CONVERSIÓN

Expediente No. _____

De: _____

A: _____

5. DIVISIÓN

Expediente No. **04.120.039**

No. De divisionales: **3**

6. FUSIÓN

Expediente No. _____

Expediente No. _____

7 Comprobante de pago No. **08 - 43.866**

Fecha **4 de junio de 2008**

8 Anexos:

☐

Comprobante de pago de la tasa

☐

Poderes, si fuere el caso **Protocolo No. 17.154**

☐

Certificado de existencia y representación legal, si fuere el caso - obra en el expediente

280 250

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : OB - 43,866
FECHA : JUNIO 4 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-120039- -00005-0000

Fecha: 2008-06-06 15:41:21 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 437

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	3418225	03/06/2008	39,390,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

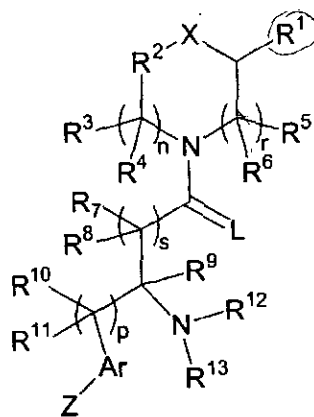
SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I):



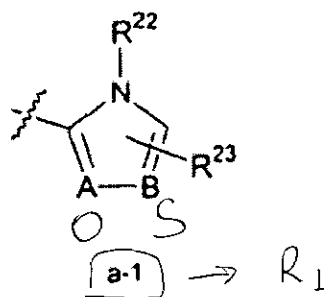
Formula (I)

en donde X es $-(CR^{15}R^{16})_{m-1}$,

en donde m es un entero de 0 a 2, y

R¹⁵, y R¹⁶ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C₁₋₄ alquilo, y arilo; siempre que únicamente uno de R¹⁵ o R¹⁶ pueda ser C₁₋₄ alquilo o arilo; y el tamaño total del anillo del núcleo del anillo que contiene X no será mayor a un anillo de ocho miembros; R¹ se selecciona del grupo que consiste en benzimidazol, benzoxazol, benzotiazol, indol, fenilo,

R¹ es



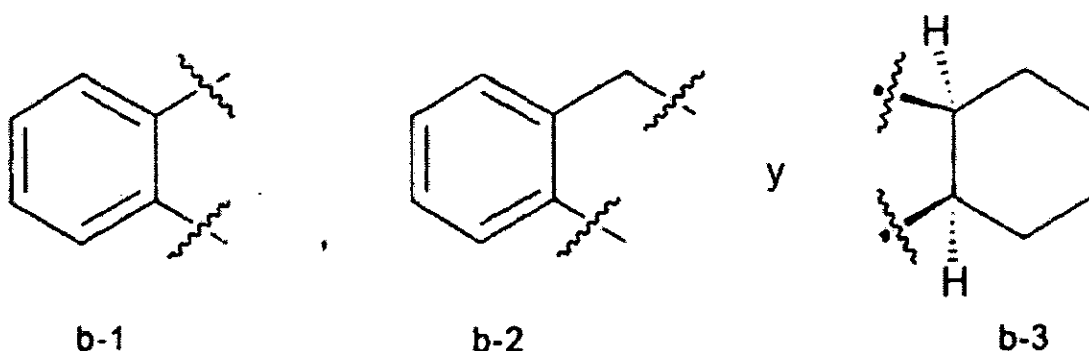
R₁
R₂
R₃
R₄
R₅
R₆
R₇
R₈
R₉
R₁₀
R₁₁
R₁₂
R₁₃
Ar
Z
L

R^{22} es un sustituyente unido a un nitrógeno del anillo y se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-4} alquilo y arilo;

R^{23} es uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, amino, arilo, arilamino, heteroarilamino, hidroxi, ariloxi, heteroariloxi, un residuo de aminoácido tal como $-C(O)-NH-CH(-R^{40})-C(O)-NH_2$ y C_{1-6} alquilo {en donde dicho alquilo se sustituye opcionalmente con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidroxi, hidroxicarbonilo, C_{1-4} alcoxycarbonilo, aminocarbonilo, amino, arilo, C_{1-4} alquilaminocarbonilo, C_{1-4} dialquilaminocarbonilo, heteroarilamino, heteroariloxi, C_{1-4} arilalcoxi, y heteroarilo};

R^{40} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alquilcarbonilo, C_{1-6} alcoxycarbonilo, C_{1-6} alquilcarbonilamino, C_{1-6} dialquilcarbonilamino, C_{1-6} arilalquilo, C_{1-6} heteroarilalquilo, arilo y heteroarilo;

en donde cuando (R^1) es benzimidazol, dicho benzimidazol se sustituye opcionalmente con uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C_{1-4} alquilo, hidroxi, hidroxicarbonilo y arilo, con la condición de que cuando R^1 sea benzimidazol, r, s y p sean 0, n sea 0 ó 1, L sea 0 y R^3 , R^4 , R^9 , R^{12} y R^{13} sean todos hidrógeno, Ar no sea (4-OH) fenilo o (4-OH-2,6-diMe)fenilo, (R^2) es un radical divalente $-CH_2-CH_2-$ substituido opcionalmente con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en halógeno y fenilmetilo, o es seleccionado del grupo de radicales divalentes de la fórmula



en donde dichos radicales $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, b-1 y b-2 se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxí, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} alcoxi, nitro, amino, ciano, trifluorometilo y arilo; y el radical b-3 no se sustituye;

R^3 y R^4 son cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo, arilo y heteroarilo; siempre que únicamente uno de R^3 o R^4 pueda ser C_{1-6} alquilo, arilo o heteroarilo;

R^5 y R^6 son cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo, arilo, y heteroarilo; siempre que únicamente uno de R^5 o R^6 pueda ser C_{1-6} alquilo, arilo o heteroarilo;

n y r son enteros de 0 a 2;

L es O u S;

R^7 y R^8 son cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo de C_{1-6} ; siempre que únicamente uno de R^7 o R^8 pueda ser C_{1-6} alquilo;

s es 0;

R^9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y C_{1-6} alquilo;

R^{10} y R^{11} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y C_{1-6} alquilo siempre que únicamente uno de R^{10} o R^{11} pueda ser C_{1-6} alquilo;

R^{12} y R^{13} son cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo, formilo, C_{1-6} alquilcarbonilo, C_{1-6} alcóxicarbonilo, C_{1-6} alquilcarbonilamino, C_{1-6} dialquilcarbonilamino, C_{1-6} arilalquilo, heteroarilo (C_{1-6})alquilo, arilo y heteroarilo, en donde cuando R^{12} y R^{13} se seleccionan del C_{1-6} alquilo, R^{12} y R^{13} pueden fusionarse opcionalmente a Ar;

(Ar) es fenilo, en donde dicho fenilo se sustituye con por lo menos uno y hasta cuatro sustituyentes Z;

Z es cero a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C_{1-6} alquilo, nitro, ciano, hidroxilo, heteroarilo, heterociclilo, $-(CH_2)_qC(W)R^{17}$, $-(CH_2)_qCOOR^{17}$, $-(CH_2)_qC(W)NR^{17}R^{18}$, $-(CH_2)_qNR^{17}R^{18}$, $-(CH_2)_qNR^{19}C(W)R^{17}$, $-(CH_2)_qNR^{19}SO_2R^{17}$, $-(CH_2)_qNR^{19}C(W)NR^{17}R^{18}$, $-S(O)_qR^{17}$, $-(CH_2)_qSO_2NR^{17}R^{18}$, y $-(CH_2)_qNR^{19}CWR^{17}$;

en donde q es un entero de 0 a 2;

W se selecciona del grupo que consiste en O, S, y NR^{20} ;

R^{17} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo heterociclilo (opcionalmente sustituido con C_{1-4} alquilo) y C_{3-8} cicloalquilo, (en donde dicho C_{1-6} alquilo, y C_{3-8} cicloalquilo se sustituyen opcionalmente con C_{1-4} alquilo, en donde dicho C_{1-6} alquilo, y C_{3-8} cicloalquilo, y sustituyentes C_{1-4} alquilo de los mismos pueden también sustituirse opcionalmente con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidroxilo, mercapto, C_{1-4} alcoxi, hidroxicarbonilo, C_{1-4} alcóxicarbonilo, C_{1-4} aminocarbonilo, C_{1-4} alquilaminocarbonilo, C_{1-4} dialquilaminocarbonilo, amino, C_{1-4} alquilamino,