

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-065796- -00005-0000

Fecha: 2013-08-27 16:15:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS DERIVADOS DE MORFOLINIL PIRIDINIL TIAZOLIL ÚTILES COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS ALFA 7".-Clase C07D 417/14.-Expediente número 12-065.796.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de Junio 04 de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **9663**, en relación con la claridad del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado, reivindicaciones relativas a usos, claridad del título y el capítulo reivindicatorio, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador señala que este sería muy general y no brindaría una definición precisa de la materia que está siendo objeto de reclamación.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de manera que este se refiera a las características estructurales de los compuestos para los cuales se busca protección. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

***"COMPUESTOS DERIVADOS DE MORFOLINIL PIRIDINIL TIAZOLIL ÚTILES
COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS ALFA 7".***

Sobre este particular me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la presente invención superando así la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

Ahora bien, con respecto a las reivindicaciones 1, 7, 10, 12 y 15, el Señor Examinador señala que este carecería de claridad por las siguientes razones:

El en la reivindicación 1, el Examinador el término solvato no se evidencia en la descripción que estos puedan llegar a formarse y sugiere eliminar de la reivindicación 1 el término mencionado.

De igual manera, la reivindicación 7 no es clara en razón a que "Het" no es coherente con las posibles sustituciones ni de R1 ni de la estructura de la reivindicación independiente 1.

Así mismo el examinado objeta la claridad de la reivindicación 10 debido que menciona el término "Compuesto 60" haciendo referencia a la descripción. Sugiere eliminar la referencia a la descripción si no es necesaria.

Adicionalmente, la reivindicación 12, en la opinión del examinador no es clara debido que no se encuentra en el preámbulo la dependencia con la reivindicación 1, así como tampoco es clara en especificar a que tipo de producto se refiere. Sugiere definir la composición en términos de sus componentes y la cantidad de los mismos.

De igual forma, en la misma reivindicación 12, el Examinador sugiere eliminar la expresión "para uso simultáneo, por separado o secuencial en la prevención o tratamiento de trastornos psicóticos, trastornos del deterioro intelectual o enfermedades inflamatorias", ya puede interpretarse como un uso lo cual es considerado no patentable según los Art 14 y 21 de la Decisión 486.

Finalmente, la reivindicaron 15 no es clara debido que hace referencia a un procedimiento el cual no se encuentra definido por etapas o condiciones específicas en el que deba llevarse a cabo y sugiere eliminarla del capítulo reivindicatorio.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante **modificar el capítulo reivindicatorio actualmente presentado**, haciendo que este se refiera de forma precisa a las características distintivas de los compuestos de la invención, en concordancia con los ejemplos específicos revelados dentro de la descripción de la solicitud.

En este sentido me permito resaltar que las referenciadas modificaciones de ninguna manera se constituyen en una ampliación del alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que su única intención es enfocar la reclamación en realizaciones particulares, plenamente sustentadas dentro las enseñanzas de la descripción de la solicitud, tal como se expondrá a continuación:

- **Reivindicación 1.** Con el fin de mejorar la claridad de la reclamación, se ha eliminado la expresión "o un solvato del mismo".
- **Reivindicaciones 2 a 6.** Corresponde a las reivindicaciones 2 a 6 actualmente presentadas.
- **Reivindicación 7.** Se ha remplazado el término "het" por "heteroarilo".
- **Reivindicaciones 8 a 9.** Corresponden a las reivindicaciones 8 y 9 actualmente presentadas.
- **Reivindicación 10.** Se ha eliminado la expresión que hace referencia a la descripción por ejemplo "Compuesto 60".
- **Reivindicación 11 a 15.** Para mejorar la claridad, se han eliminado las reivindicaciones 11 a 15.

De esta forma, el capítulo reivindicatorio modificado está constituido por **10 reivindicaciones**, las cuales reclaman de forma clara y concisa las realizaciones preferidas de la invención.

En conexión con el mencionado capítulo reivindicatorio modificado me permito resaltar que este define de manera inequívoca la materia reclamada, en virtud de lo cual se superan completamente las objeciones presentadas a este respecto por el Señor Examinador.

En vista todo lo discutido anteriormente me permito resaltar que el mencionado capítulo reivindicatorio modificado supera completamente las objeciones que en este sentido presentó el Señor Examinador y se enmarca totalmente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

De otro lado, respecto a la reivindicaciones 13 y 14 actualmente presentadas el Señor Examinador señala que esta se relaciona con el uso de los compuestos de la invención lo cual no es materia considerada como patentable.

En este sentido me permito resaltar que dentro del ya señalado capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial, la materia considerada en la mencionada reivindicaciones 13 y 14 han sido **eliminadas**.

Por lo tanto, el mencionado capítulo reivindicatorio modificado no se refiere de ninguna manera a usos y se enmarca así dentro de lo establecido en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar me permito resaltar que en virtud de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio expuestas en el presente memorial, la reclamación es totalmente clara y concisa, sin hacer referencia a usos o métodos de tratamiento, y cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

7. Anexo me permito presentar:

- (i) Copia de las páginas **105** a **108** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, descrito dentro del presente memorial, constituido por **10** reivindicaciones.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



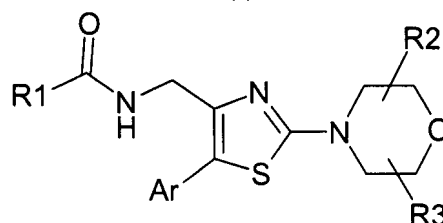
ALICIA LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la fórmula (I)



(I)

o un isómero estereoquímico del mismo, donde

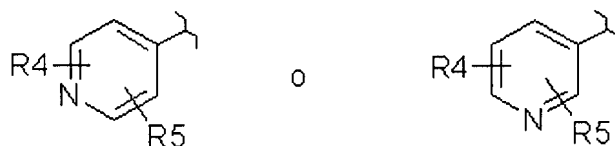
R¹ es alquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₆ sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes halógeno, alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 grupo ciano, alquilo C₁₋₆ sustituido con 1 grupo heteroarilo, cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos metilo, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido con 1 grupo hidroxilo, (cicloalquilo C₃₋₆) alquilo C₁₋₆, (alquilo C₁₋₆) alquilo C₁₋₆, (halo alquilo C₁₋₄) alquilo C₁₋₆, tetrahydrofurilo, arilo, heteroarilo, pirrolidinilo, pirrolidinilo sustituido con 1 grupo alquilo C₁₋₄, o tetrahydrofurilo sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de metilo y oxo;

arilo es 2,2-difluoro-1,3-benzodioxolil; fenilo; o fenilo sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, trifluorometilo, trifluorometoxi, ciano, alquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₄, y aminosulfonilo;

heteroarilo es un radical heterocíclico aromático mono o bicíclico que contiene por lo menos un heteroátomo seleccionado de N, O y S, opcionalmente sustituido con 1, 2 o de ser posible con 3 sustituyentes seleccionados de alquilo C₁₋₄, alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, y trifluorometilo;

R^2 y R^3 son de manera independiente H, alquilo C_{1-4} o trifluorometilo;
o R^2 y R^3 se toman juntos para formar 1,2-etanodiilo o 1,3-propanodiil;

Ar es



R^4 y R^5 son de manera independiente H, alquilo C_{1-4} , trifluorometilo, cicloalquilo C_{3-6} o alquilo C_{1-4} ;

o una sal de adición ácida del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde

R^1 es alquilo C_{1-6} , alquilo C_{1-4} sustituido con 3 sustituyentes fluoro, metilo sustituido con 1 grupo ciano, metilo sustituido con 3,5-dimetil-4-isoxazolilo, metilo sustituido con 3-metil-5-isoxazolilo, cicloalquilo C_{3-6} , ciclopropilo sustituido con 1, 2, 3, o 4 grupos metilo, ciclopropilo sustituido con 1 grupo hidroxilo, (cicloalquilo C_{3-6}) alquilo C_{1-2} , metoximetilo, metoxietilo, (2,2,2-trifluoroetoxi)metilo, tetrahidrofurilo, arilo, heteroarilo, pirrolidinilo sustituido con 1 grupo metilo, o tetrahidrofurilo sustituido con 3 sustituyentes seleccionados de metilo y oxo;

arilo es 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ilo; 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-ilo; fenilo; o fenilo sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de fluoro, cloro, trifluorometilo, trifluorometoxi, ciano, metilo, metoxi, y

aminosulfonilo;

heteroarilo es furanilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, piridinilo, piridiminilo, pirazinilo, piridazinilo, tienilo, 1,2,3-tiadiazolilo, tiazolil o benzisoxazolilo, cada uno no sustituido o sustituido con 1, 2 o de ser posible 3 sustituyentes seleccionados de metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo, ter.butilo, ciclopropilo, metoxi o trifluorometilo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^2 es hidrógeno o metilo.
4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^3 es metilo.
5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^4 es H, metilo, trifluorometilo, ciclopropilo o metoxi.
6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^5 es hidrógeno o metilo.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^1 es metilo, etilo, *n*-propilo, isopropilo, *n*-butilo, isobutilo, *ter.*-butilo, ciclopropilo, 1-metilciclopropilo, 2,2,3,3-tetrametilpropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, (ciclopropil)etilo, (ciclopropil)metilo, (ciclobutil)metilo; Heteroarilo es 3-metil-isoxazol-5-ilo, 3-metil-isoxazol-4-ilo, 5-metil-isoxazol-3-ilo, 2-metil-5-trifluorometil-oxazol-4-ilo, 2-metil-oxazol-4-ilo.
8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R^2 y R^3 son metilo y tienen la configuración *cis*.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde R⁵ es metilo.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde el compuesto es
- N*-[[2-[(2*R*,6*S*)-2,6-dimetil-4-morfolinil]-5-(2,6-dimetil-4-piridinil)-4-tiazolil]metil]-ciclopropanoacetamida;
- N*-[[2-[(2*R*,6*S*)-2,6-dimetil-4-morfolinil]-5-(2,6-dimetil-4-piridinil)-4-tiazolil]metil]-3-metil-4-isoxazolcarboxamida;
- N*-[[2-[(2*R*,6*S*)-2,6-dimetil-4-morfolinil]-5-(2,6-dimetil-4-piridinil)-4-tiazolil]metil]-3-metil-5-isoxazolcarboxamida; y
- N*-[[2-[(2*R*,6*S*)-2,6-dimetil-4-morfolinil]-5-(2,6-dimetil-4-piridinil)-4-tiazolil]metil]-acetamida.