

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-012585- -00004-0000

Fecha: 2010-11-30 16:32:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ANTAGONISTAS DUALES NK1/NK3 CONTRA LA ESQUIZOFRENIA".-Clase A61K 31/44.-Expediente número 07-012.585

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 23 de Julio de 2010 y a mi memorial de plazo de 13 de Octubre de 2010.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **2579**, en relación con la Claridad de la Descripción, la Unidad de Invención, las Reivindicaciones Relativas a Usos y con ciertos comentarios relacionados con el requisito de Novedad, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones:

3. CLARIDAD DEL TÍTULO

Manifiesta el señor Examinador con relación al título de la presente solicitud que:

"El título de la solicitud debe estar acorde con la materia técnica real de la solicitud, por lo tanto debe concordar con la materia técnica reivindicada."

Frente a este particular, es preciso señalar que como se menciona más adelante, la materia objeto de patentabilidad ha sido modificada. En este sentido, el señor Examinador notará que **el alcance del nuevo capítulo reivindicatorio está dirigido a reclamar compuestos que presentan actividad como antagonistas de los receptores NK1/NK3.**

En consecuencia, el título de la solicitud tal como se encuentra presentada describe correctamente la materia objeto de patentabilidad y la objeción presentada por ese Despacho se entiende plenamente superada.

4. UNIDAD DE INVENCION

Con relación con al requisito de Unidad de Invención, el señor Examinador señala que:

"La solicitud en estudio no cumple con el requisito de unidad inventiva comprende múltiples invenciones a saber:

- i) Proceso a) para obtener derivados de fórmula IA.*
- ii) Proceso b) para obtener derivados de fórmula IB.*
- iii) Proceso c) para obtener derivados de fórmula IC y ID.*
- iv) Proceso d) para obtener derivados de fórmula IE.*
- v) Proceso e) para obtener derivados de fórmula IF y IG.*
- vi) Proceso f) para obtener derivados de fórmula IH y Ii.*
- vii) Proceso g) para obtener derivados de fórmula IJ.*
- viii) Proceso h) para obtener derivados de fórmula IL.*
- ix) Proceso i) para obtener derivados de fórmula IM.*

Los múltiples procesos no conservan ninguno de los elementos técnicos particulares, se refiere a elementos técnicos que determinan la contribución al acervo tecnológico de cada una de las invenciones reivindicadas. [Parte Nueva].

Por lo tanto la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención."

Frente a este particular, me permito dirigir la atención del señor Examinador al nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta como anexo al presente memorial, **donde notará que la reivindicación 9 ha sido cancelada**, razón por la cual la objeción presentada por ese Despacho se entiende plenamente superada.

En vista lo anterior, es evidente que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con lo establecido en el Artículo 25 de la Decisión Andina 485 de 2000, por lo tanto la objeción relacionada con la unidad de invención de la solicitud en cuestión se entiende superada.

5. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO

Ahora bien, con relación a las reivindicaciones relativas a usos, el señor Examinador manifiesta que:

"Las reivindicaciones 1-8 reclaman el uso de compuestos del estado de la técnica y de acuerdo con la normativa colombiana vigente, el uso no se considera para protección, tal como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología...", aquí NO se hace alusión al uso como factor patentable.

Además los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables."

Sobre dicha objeción, me permito manifestar que el solicitante **ha decidido cancelar las reivindicaciones 1 a 7 que se encuentran actualmente presentadas ante esa oficina**. En consecuencia, la objeción presentada por el señor Examinador ya no es procedente.

Sin embargo, con respecto a la reivindicación 8 (nueva reivindicación 1) que se encuentra presentada actualmente ante esa oficina, es preciso señalar que dicha reivindicación está dirigida a proteger **realizaciones particulares que presentan actividad como antagonistas duales de los receptores NK1/NK3** y no sus usos. Por lo tanto, la inclusión de dicha reivindicación dirigida a **productos** cumple a cabalidad con lo establecido en la Legislación Andina vigente.

En consecuencia, la objeción presentada por el señor Examinador se entiende plenamente superada.

6. ESTRUCTURA DEL NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En vista de las modificaciones presentadas, me permito presentar a ese Despacho un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 1 reivindicación que se describe a continuación:

Nueva Reivindicación 1: Corresponde a la reivindicación 8 presentada actualmente ante ese Despacho.

Consecuentemente, el capítulo reivindicatorio modificado es claro y conciso al reclamar los compuestos que presentan actividad como antagonistas duales de los receptores NK1/NK3 que son objeto de la presente solicitud, y por lo tanto cumple a cabalidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

7. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA NOVEDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD

Ahora bien, el señor Examinador en su Concepto Técnico No. **2579** manifiesta con relación a la novedad de la presente solicitud que:

"Cuando se determine cuál de las múltiples invenciones presentadas, continua el trámite en el presente expediente se realizará el examen de patentabilidad. Ya que los compuestos a obtener en cada uno de los múltiples procesos reivindicados, son conocidos en el estado de la técnica en las publicaciones tales como por ejemplo DE10008042, EP110115, EP1103545, EP1103546, EP1394150, GB2347422, US6297375, US6531597, US6770637, WO0050401, WO2002085458, WO2002008232, WO2003006016. Al ser conocidos los compuestos por obtener, entonces cada uno de los procesos son una invención diferente, toda vez que no conserva ninguno de los elementos técnicos particulares, entre los diferentes procesos."

Frente a este particular, me permito dirigir la atención del señor Examinador a la información revelada en la memoria descriptiva de la presente solicitud desde la página 27 (línea 16) hasta la página 51 (línea 18), en donde se reporta la síntesis de los dieciséis compuestos cubiertos por el alcance de la nueva reivindicación 1, así como también sus datos de actividad biológica como antagonistas duales de los receptores NK1/NK3.

En este sentido, es preciso señalar que dichos resultados demuestran que los compuestos de la presente invención en efecto son una solución al problema técnico relacionado con la necesidad de compuestos que presenten actividad simultánea como antagonista de los receptores NK1 y NK3.

En este orden de ideas, considero de gran importancia señalar que la materia objeto de la presente solicitud si es novedosa e inventiva a la luz de la información revelada en el estado de la técnica, toda vez que ninguna de las anterioridades citadas por el señor Examinador **revelan explícitamente los compuestos que son objeto de la presente solicitud ni tampoco enseñan que dichos compuestos presenten actividad antagonista dual de los receptores NK1/NK3.**

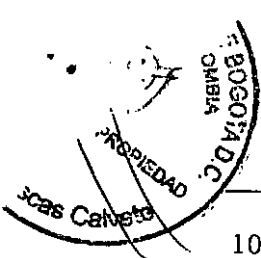
En consecuencia, la materia objeto de la nueva reivindicación 1 es novedosa e inventiva a la luz de lo revelado en el estado actual del arte y cumple a cabalidad con lo establecido en la Legislación Andina vigente (Artículos 16 y 18 de la Decisión Andina 486 de 2000).

8. **CONCLUSIÓN**

En primer lugar, es necesario resaltar que con las modificaciones realizadas y la argumentación presentada se demuestra completamente que todas las realizaciones preferidas de la presente invención están agrupadas bajo la misma unidad inventiva. Por lo tanto, es claro que la presente invención corresponde a un solo concepto inventivo y cumple a cabalidad con las disposiciones del Artículo 25 de la Decisión Andina 486 de 2000.

De otra parte, es preciso señalar que a través de los argumentos presentados se demostró que la materia objeto de la presente solicitud es novedosa e inventiva a la luz de lo revelado en el estado actual de la técnica, por lo tanto cumple a cabalidad con lo establecido en la Legislación Andina.

9. Anexo me permito presentar copia de las páginas 53 y 54 que corresponden al nuevo Capítulo Reivindicatorio que consta de 1 nueva reivindicación, **que reemplaza al actualmente presentado** y en el cual se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente;



JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

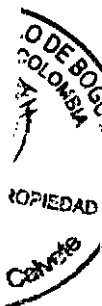
10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215



NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, da fe de que compareció personalmente Alicia Lloreda Ricaurte identificada (a) con 39 690 713 y tarjeta profesional de abogado No. 53215 del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.

(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 36)

Bogotá 17 NOV. 2010
ALICIA LLORED A RICAURTE
C.C. No: 39.690.713 de Usaquén, Cundinamarca



Morales Betrán
C.C. 1.073.393.013
VdBa.

Reivindicaciones

1. Un compuesto seleccionado del grupo conformado por:

5 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(2-cloro-fenil)-
6-(2-hidroxi-etoxi)-piridin-3-il]-N-metil-isobutiramida,
 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(2-cloro-fenil)-
6-(2-hidroxi-1-hidroximetil-etoxi)-piridin-3-il]-N-metil-
isobutiramida,

10 (S)-2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-6-(pirrolidin-2-ilmetoxi)-piridin-3-il]-N-
metil-isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-6-(2-hidroxi-etilsulfanil)-piridin-3-il]-N-
15 metil-isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-[2,3']bipiridinil-5-il]-N-metil-isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-1'-oxi-[2,3']bipiridinil-5-il]-N-metil-
20 isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-6-(3-hidroximetil-fenil)-piridin-3-il]-N-
metil-isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
25 metil-fenil)-5'-hidroximetil-[2,3']bipiridinil-5-il]-N-
metil-isobutiramida,

 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-2'-hidroximetil-[2,4']bipiridinil-5-il]-N-

metil-isobutiramida,

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1'-metanosulfonil-1',2',3',6'-tetrahidro-[2,4']bipiridinil-5-il]-N-metil-isobutiramida,

5 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1'-metanosulfonil-1',2',3',4',5',6'-hexahidro-[2,4']bipiridinil-5-il]-N-metil-isobutiramida,

(RS)-2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1'-metanosulfonil-1',2',3',4',5',6'-

10 hexahidro-[2,3']bipiridinil-5-il]-N-metil-isobutiramida,

(RS)-N-[1'-acetil-4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1',2',3',4',5',6'-hexahidro-[2,3']bipiridinil-5-il]-2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-isobutiramida,

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[6-(3,6-dihidro-2H-
15 tiopiran-4-il)-4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-piridin-3-il]-N-metil-isobutiramida,

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[6-(1,1-dioxo-1,2,3,6-tetrahidro-1λ⁶-tiopiran-4-il)-4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-piridin-3-il]-N-metil-isobutiramida o

20 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[6-(1,1-dioxo-hexahidro-1λ⁶-tiopiran-4-il)-4-(4-fluoro-2-metil-fenil)-piridin-3-il]-N-metil-isobutiramida.
