



No. 07-028510- -00008-0000

Fecha: 2012-05-02 15:22:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

P-1802

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 07.028.510
Solicitud de patente a nombre de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 10 de diciembre de 2010, 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 **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 01925 notificado por fijación en lista el 9 de febrero de 2012, nos permitimos manifestar lo siguiente:

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 juego de reivindicaciones, que ahora consta de 29 reivindicaciones y en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se limitaron los significados para los sustituyentes X, y, Z y R₁ a R₉, de acuerdo con lo sugerido por el señor examinador a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio.

En este sentido, se cancelaron las antiguas reivindicaciones 2, 7, 18, 19, 30, 33, 34 y 35 y se modificó la dependencia de las demás.

Sobre este particular nos permitimos manifestar que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud y se brindan como respuesta a las objeciones de claridad expuestas por el señor examinador en su concepto técnico del oficio No. 01925.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro 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 la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Claridad de la solicitud

En relación con las objeciones del señor examinador y teniendo en cuenta su amable recomendación, se limitaron los significados de los diferentes sustituyentes a aquellos compuestos que son una razonable generalización de los ejemplos consignados en la memoria descriptiva.

3. Nivel inventivo

El señor examinador concluye en el folio 170 que *“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría esta característica de D3 a los compuestos revelados en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.”*

En cuanto a estos argumentos, respetuosamente nos permitimos manifestar que el documento D1 falla en proporcionar alguna pieza singular de evidencia que demuestre que los compuestos allí reportados sean de hecho agonistas PPAR. Aún más, la única información suministrada en D1 es para el ejemplo 11 en un ensayo de desplazamiento. No obstante, el mismo no muestra que dicho ejemplo produzca alguna clase de actividad en un receptor PPAR.

Ahora bien, respecto a D3, el señor examinador podrá corroborar que el único compuesto el cual podría ser considerado como similar a los reportados en la presente solicitud, es el compuesto **74** en la página 143. No obstante, dicho documento no sugiere ni reporta que esta clase de compuestos podrían llegar a ser útiles como compuestos agonistas de los receptores alfa, delta y gama de PPAR, es decir, que los mismos pudieran llegar a tener efecto agonista delta y alfa de PPAR.

Así las cosas, una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no habría encontrado ninguna motivación a partir de D3 con el fin de modificar las estructuras químicas de los compuestos enseñados en D1 y mucho menos con alguna expectativa de éxito.

Aunado a lo anterior, respetuosamente nos permitimos manifestar que la formulación del problema técnico, realizada por el señor examinador no es correcta y es el resultado de una aproximación de tipo retrospectivo a la materia objeto de la presente invención, lo cual no es procedente al momento de juzgar la altura inventiva de la solicitud en estudio.

En consecuencia, habiendo restringido el alcance de la invención a una razonable generalización de los ejemplos dados en la descripción y habiendo expuesto las razones por las cuales la combinación del primer documento citado (D1) con la nueva anterioridad (D3) no afecta la altura inventiva de la presente invención y teniendo en cuenta que el señor examinador ya había aceptado en su segundo artículo 45 en el oficio No. 05856 del 1 de abril de 2011 donde expuso en el folio

no. 157 que “Se aceptan por parte de este despacho los argumentos presentados por el solicitante que demuestran el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de los compuestos de la presente invención.”, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la presente invención o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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, 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

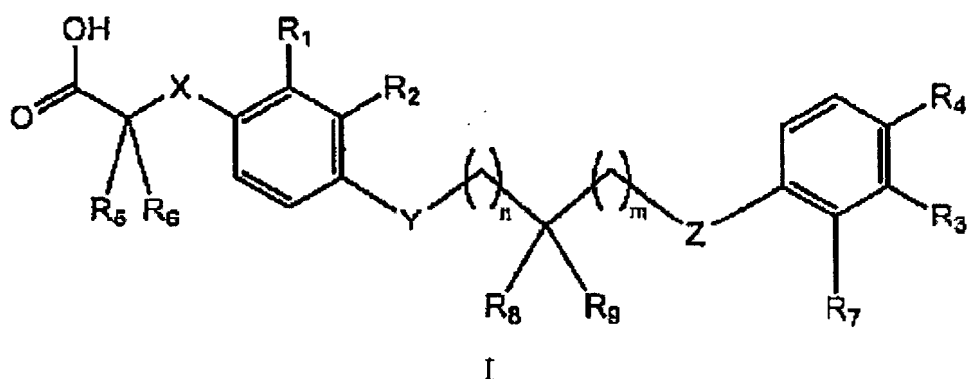
Señor Superintendente,



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

REVINDICACIONES

1.- Un compuesto de fórmula (I):



en donde: X se selecciona de un enlace covalente, S u O;

Y es S u O;

Z es O;

R₁ y R₂ se seleccionan independientemente de H, alquilo de 1 a 3 átomos de carbono, alcoxi de 1 a 3 átomos de carbono y halo;

R₃ y R₄ se seleccionan independientemente de H, halo, ciano, alquilo de 1 a 5 átomos de carbono, acilo de 2 a 4 átomos de carbono y alcoxi de 1 a 4 átomos de carbono;

R₅ y R₆ se seleccionan independientemente de alquilo de 1 a 4 átomos de carbono;

R₇ se selecciona de H y alquilo de 1 a 8 átomos de carbono;

R₈ y R₉ juntos forman alquilidenil de 1 a 9 átomos de carbono;

n es 0, 1 ó 2;

m es 0, 1 ó 2;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

en donde

alquilo y alcoxi son porciones no sustituidas o sustituidas con una o más sustituciones, independientemente seleccionadas de halógeno, hidroxilo, amino, alcoxi de 1 a 4 átomos de carbono, y alquil de 1 a 4 átomos de carbono, ciano, alquenilo es una porción no sustituida o sustituida con una o más sustituciones independientemente seleccionadas de ciano y tio;

arilo es una parte no sustituida o sustituida con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxi de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono fluorado, alcoxi de 1 a 8 átomos de carbono fluorado, halógeno, ciano, alquilcarbonilo de 1 a 8 átomos de carbono, carboxilo, hidroxilo, amino, nitro, alquilamino de 1 a 4 átomos de carbono, dialquilamino de 1 a 4 átomos de carbono, fenilo no sustituido, mono, di ó tri sustituido en donde los sustituyentes sobre el fenilo son independientemente seleccionados de alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono fluorado, alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono fluorado, halógeno, ciano, acetilo, carboxilo, hidroxilo, amino, nitro, alquilamino, dialquilamino y heteroarilo de cinco o seis miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, o y S;

heteroarilo representa un sistema de anillo aromático estable monocíclico o bicíclico, de cinco o seis miembros, sustituido o no sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados de alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, halógeno y arilo.

2.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O.

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Y es O.

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Y es S.

5.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Z es O.

6.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado porque m es 1.

7.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado porque m es 2.

8.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado porque n es 1

9.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R_1 y R_2 se seleccionan independientemente de H y alquilo de 1 a 3 átomos de carbono.

10.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque R_1 y R_2 se seleccionan independientemente de H y metilo.

11.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R_3 y R_4 se seleccionan independientemente de H, halo, ciano, acetilo y alquilo de 1 a 2 átomos de carbono.

7

12.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque R_3 se selecciona independientemente de H, F y Cl.

13.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque R_4 se selecciona independientemente de F, Cl, metilo, metoxi, trifluorometilo y trifluorometoxilo.

14.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R_3 se selecciona de H, Cl, Br, y R_4 se selecciona de H, Cl y metilo.

15.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R_8 y R_9 juntos forman alquilidenilo de 1 a 6 átomos de carbono.

16.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R_1 es metilo y R_2 es H.

17.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O y Y es O.

18.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Z es O y Y es S.

19.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O y Y es S.

7

20.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es un enlace covalente y Y es S.

21.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R₅ y R₆ son independientemente alquilo de 1 a 4 átomos de carbono.

22.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque R₅ y R₆ son metilo.

23.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R₁ se selecciona de H, metilo, Cl y metoxi;

R₂ se selecciona de H, Cl y metilo;

R₃ se selecciona de H, F, Cl, metilo y metoxi; y

R₄ se selecciona de F, Cl, metilo y metoxi.

24.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O; Y es O; R₃ se selecciona de H, F, Cl, metilo y metoxi; y R₄ se selecciona de F, Cl, metilo, metoxi, trifluorometilo y trifluorometoxi.

25.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O; Y es S; R₃ se selecciona de H, F, Cl, metilo y metoxi; y R₄ se selecciona de F, Cl, metilo, metoxi, trifluorometilo y trifluorometoxi.

26.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R₁ es metilo; R₂ es H; R₃ se selecciona de H, F, y Cl; R₄ se selecciona de F, Cl, metilo, metoxi, trifluorometilo, y trifluorometoxi, y

R₈ y R₉ juntos forman alquilidenilo de 1 a 4 átomos de carbono.

27.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es O; Y es O u S; y Z es O.

28.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado porque R₅ y R₆ son ambos metilo, X y Z son ambos O; R₇ es hidrógeno y R₈ y R₉ forman =CH₂.

29.- Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable.